



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	22.10.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 58/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 5 ArbEG; § 12 Abs. 1 ArbEG; § 23 ArbEG; §§ 123 Abs. 1, 124 Abs. 2 BGB; §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG; § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG		
Stichwort:	Rechtsübergang: Zuordnung einer nicht gemeldeten vom Erfinder auf seinen Namen zum Patent angemeldeten Erfindung; unter Druck abgeschlossene Pauschalvergütungsvereinbarung; Erfindung eines GmbH-Geschäftsführers		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine von dem Erfinder ohne vorherige Erfindungsmeldung auf eigenen Namen eingereichte Patentanmeldung erfüllt nicht die in der „Hafteticket“-Entscheidung des BGH verlangten Anforderungen an eine der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbare anderweitige Form der Dokumentation nach außen, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen.
2. Als derartige Dokumentation erscheint auch die Präsentation eines Kunststoffmodells und einer fotorealistischen Computergrafik der Erfindung auf einer Messe sehr zweifelhaft.
3. Eine vorgeblich unter Druck abgeschlossene Vereinbarung über eine Pauschalvergütung zwischen Erfinder und Arbeitgeber i.S.v. § 12 Abs. 1 ArbEG ist gültig und kann nur unter den Voraussetzungen des § 23 ArbEG oder der §§ 123 Abs. 1, 124 Abs. 2 BGB angefochten werden.

4. Geschäftsführer einer GmbH repräsentieren die GmbH als Arbeitgeber, so dass sie keine arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsansprüche hinsichtlich von ihnen gemachter Erfindungen haben.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand EP (...)

1. Sachverhalt

Hinsichtlich der dem Patent EP (...) zu Grunde liegenden Erfindung hat der Antragsteller vorgetragen, dass er bei der Antragsgegnerin von September 2004 bis Oktober 2007 beschäftigt gewesen sei und die Erfindung um den Jahreswechsel 2005/2006 gemacht habe. Er habe dem Geschäftsführer seiner Arbeitgeberin Anfang 2006 ein entsprechendes Handmodell vorgestellt und im März 2006 Powerpoint-Skizzen seiner Erfindung erstellt. Auf dieser Grundlage habe er mehrfach den Geschäftsführer angesprochen und darauf hingewiesen, dass seine Erfindung bedeutsam genug für die Anmeldung eines Patents sei. Dieser habe jedoch zunächst kein Interesse gezeigt. Er habe die Erfindung dann im August 2006 auf eigenen Namen zur Erteilung eines Patents angemeldet. Danach habe der Geschäftsführer Interesse an der Erfindung bekundet und habe ein entsprechendes Kunststoffmodell und eine fotorealistische Computergrafik erstellen lassen, welche die Antragsgegnerin vom Ende November 2006 bis Anfang Dezember 2006 auf einer Messe ausgestellt habe. In der Folge sei ihm am 10. Januar 2007 eine bereits vorformulierte auf den 20.12.2006 datierte Erfindungsmeldung vorgelegt worden.

Diese Erfindungsmeldung hat der Antragsteller am selben Tag unterschrieben. Die Antragsgegnerin hat auf diesem Schriftstück mit gleichem Datum die Inanspruchnahme der Erfindung erklärt. Weiterhin haben die Beteiligten am 10. Januar 2007 eine Vereinbarung zur endgültigen Abgeltung jeglicher Ansprüche für die Patentnutzung insbesondere nach dem ArbEG unterzeichnet, nach der die Antragsgegnerin dem Antragsteller pauschal einen Betrag in Höhe von € 5.000 zuzüglich der im

Zusammenhang mit der Ausarbeitung und Einreichung der Patentanmeldung angefallenen Gebühren und Kosten zahlt, soweit der Antragsteller diese getragen hat.

In der Folge ist die Patentanmeldung im Februar 2007 auf die Antragsgegnerin umgeschrieben worden.

Der Antragsteller vertritt die Auffassung, dass die Erfindung bereits vor dem Erfindungsmeldungs- / Inanspruchnahmevorgang nach der Haftetikettrechtsprechung frei geworden sei. Denn er habe zwar zunächst keine formelle Erfindungsmeldung abgegeben, da er mit den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes nicht vertraut gewesen sei. Die Antragsgegnerin habe aber gleichwohl hinreichend Kenntnis von der Erfindung gehabt. Weiterhin sei die auf den 20. Dezember 2006 datierte Erfindungsmeldung und die Vergütungsvereinbarung vom 10. Januar 2007 vom Antragsteller in einer Drucksituation unterzeichnet worden.

Der Antragsteller begehrt deshalb die Übertragung und Umschreibung der die Erfindung betreffenden Patentfamilie auf sich bzw. hilfsweise Arbeitnehmererfindervergütung berechnet aus der tatsächlichen patentgeschützten Benutzung der Erfindung durch die Antragsgegnerin (...)

2. Bewertung

Nach Auffassung der Schiedsstelle hat der Antragsteller weder einen Anspruch auf Übertragung der Patentfamilie noch einen über die vereinbarte Pauschalvergütung hinausgehenden Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung.

a) Inhaberschaft der Rechte an der Erfindung

Die Beurteilung der Inhaberschaft der Rechte an der Erfindung richtet sich gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG nach den Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung, da sich der streitgegenständliche Sachverhalt vor dem 1. Oktober 2009 ereignet hat.

Nach den §§ 6, 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG der für die Streiterfindung geltenden Rechtslage wurde eine Diensterfindung dann frei, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3) schriftlich in Anspruch genommen hat. Über eine derart frei gewordene Diensterfindung konnte der Arbeitnehmer nach § 8 Abs. 2 ArbEG ohne Beschränkungen verfügen.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs¹ soll das in § 5 ArbEG normierte Erfordernis einer gesonderten schriftlichen Erfindungsmeldung sicherzustellen, dass dem Arbeitgeber Diensterfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe, über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden.

Sollte eine Erfindung nicht gesetzeskonform gemeldet worden sein, sei dies deshalb dann nicht von Belang, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form formell nach außen dokumentiert sei, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen. Dies sei dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre zum Patent anmeldet und dabei die an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Die hinreichend zuverlässige aktenmäßige Grundlage für den Fristbeginn der Inanspruchnahmefrist stelle dann die Einreichung der Patentanmeldung dar.

Im vorliegenden Fall hatte der Antragsteller unstreitig zunächst keine den Anforderungen des § 5 ArbEG genügende Erfindungsmeldung abgegeben, die die

¹ Entscheidung vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett; Entscheidung vom 12.04.2011, Az.: X ZR 72/10 – Initialidee; Entscheidung vom 14.02.2017, Az.: X ZR 64/14 – Lichtschutzfolie.

viermonatige Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG in Gang gesetzt hätte und die als Grundlage für das Freiwerden der Erfindung dienen könnte.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin auch keine Patentanmeldung unter Benennung des Antragstellers als Erfinder getätigt, mit der sie formell nach außen dokumentiert hat, dass sie das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hatte, deren Vermittlung der Sinn der Vorgaben des § 5 ArbEG ist, und die als zuverlässige aktenmäßige Grundlage für den Fristbeginn der Inanspruchnahmefrist dienen könnte. Denn die Patentanmeldung hat nicht die Antragsgegnerin, sondern der Antragsteller auf eigene Rechnung und im eigenen Namen getätigt. Auch insoweit kommt ein Freiwerden der Erfindung infolge eines ungenutzten Ablaufs der Inanspruchnahmefrist nicht in Betracht.

Erstmals überhaupt nach außen dokumentiert hat die Antragsgegnerin ihr Wissen um die Erfindung des Antragstellers mit der Präsentation eines entsprechenden Kunststoffmodells und einer fotorealistischen Computergrafik auf einer Messe von Ende November 2006 bis Anfang Dezember 2006. Ob ein solcher Messeauftritt überhaupt als Anknüpfungspunkt für eine formelle Dokumentation nach außen dienen kann, dass ein Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hatte, deren Vermittlung der Sinn der Vorgaben des § 5 ArbEG ist, erscheint der Schiedsstelle sehr zweifelhaft. Demgegenüber ist eine Patentanmeldung für jeden weltweit und dauerhaft einsehbar in den amtlichen Publikations- und Registerdatenbanken des Deutschen Patent- und Markenamts und des Europäischen Patentamts. Diese Dokumentationsqualität nach außen kommt einem Messeauftritt bei weitem nicht zu, denn eine Messepräsentation ist für die (bei einer Fachbesuchermesse gegebenenfalls eingeschränkte) Öffentlichkeit nur für wenige Tage während der Messezeit und auch nur bei Besuch der Messe und des entsprechenden Messestandes möglich. Auch wird dort in aller Regel zur Person des Erfinders nichts offenbart. Die Frage, ob ein Messeauftritt generell oder im Einzelfall doch geeignet ist, eine schriftliche Erfindungsmeldung zu ersetzen, kann aber auch dahinstehen. Denn selbst wenn die auf den 20. Dezember 2006 datierte Inanspruchnahmeerklärung erst am

10. Januar 2007 abgegeben worden sein sollte, läge ausgehend von dem ersten Ausstellungstag auf der Messe am 30. November 2006 in jedem Fall eine fristgemäße Inanspruchnahmeerklärung und damit eine Überleitung der Rechte an der Erfindung auf die Antragsgegnerin nach § 7 Abs. 1 ArbEG vor. Geht man von der vorliegenden Erfindungsmeldung aus, ist eine Inanspruchnahmeerklärung am selben Tage ohnehin fristgemäß.

Eine Inhaberschaft des Antragstellers an der Diensterfindung kommt mithin unter keinem Aspekt in Betracht, so dass er keinen Anspruch auf Übertragung der darauf bezogenen Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte hat.

b) Vergütungsanspruch

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin am 10. Januar 2007 eine Vereinbarung über eine pauschale Vergütung i.S.v. § 12 Abs. 1 ArbEG geschlossen. An diese ist er nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen (pacta sunt servanda) gebunden.

Als Anspruchsgrundlage für eine Vertragsanpassung unter erfinderrechtlichen Aspekten käme allenfalls § 23 ArbEG in Betracht. Dann müsste die vereinbarte Pauschalvergütung erheblich unbillig sein. Den Unbilligkeitseinwand hätte der Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin aber nach § 23 Abs. 2 ArbEG durch schriftliche Erklärung innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend machen müssen. Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin bis Oktober 2007 beschäftigt. Dass er in den darauffolgenden 6 Monaten eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, ist nicht dargetan.

Der Antragsteller hat angeführt, dass der Vertragsabschluss unter Druck erfolgt sei, den er allerdings nicht näher erläutert hat. Eine Neugestaltung des Vertrages käme hinsichtlich dieses Einwands aber nur dann in Betracht, wenn der Antragsteller zum Vertragsabschluss gemäß § 123 Abs. 1 BGB widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist und die Anfechtungserklärung gemäß § 124 Abs. 2 BGB innerhalb eines Jahres nach dem Ende der Zwangslage nach § 143 BGB erklärt worden ist. Auch das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist nicht dargetan. Wäre dies streitig, wäre die Schiedsstelle überdies hierfür gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG nicht zuständig. Denn der Antragsteller würde dann Rechte geltend machen, die nicht im Arbeitnehmererfindergesetz geregelt sind.

II. Streitgegenstand DE (...)

1. Sachverhalt

Der Antragsteller ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom (...) Oktober 2007 zum Geschäftsführer der neu gegründeten „A GmbH“ bestellt worden und

hat mit der Gesellschafterversammlung am selben Tag einen Anstellungsvertrag als Geschäftsführer geschlossen.

Als Tätigkeit war die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft und die Führung der Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vereinbart. Die Geschäftsführungsbefugnis umfasste die Vornahme aller Maßnahmen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft. Die Arbeitszeitgestaltung konnte er frei und eigenverantwortlich nach den betrieblichen Erfordernissen gestalten und hatte seine gesamte Arbeitskraft der Gesellschaft zu widmen (...)

Nach eigenem Bekunden hat er im Rahmen seiner Tätigkeit bei der „A GmbH“ um den Jahreswechsel 2008/2009 die Erfindung „D...“ gemacht, die am im September 2010 zur Erteilung eines Patents angemeldet worden ist.

Am 31. März 2010 ist der Antragsteller aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Er macht Erfindervergütung für diese Erfindung geltend.

2. Bewertung

Der Antragsteller hat hinsichtlich der dem Patent DE (...) zu Grunde liegenden Erfindung keinen Vergütungsanspruch nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Über gegebenenfalls aus anderem Rechtsgrund bestehende Vergütungsansprüche hat die Schiedsstelle nicht zu befinden.

Vergütungsansprüche aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bestehen nach den §§ 1, 9 Abs. 1 ArbEG nur für Arbeitnehmer. Geschäftsführer einer GmbH repräsentieren die GmbH jedoch als Arbeitgeber (§ 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG), so dass arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche hinsichtlich der dem Patent DE (...) zu Grunde liegenden Erfindung ausscheiden.

Es sind auch keinerlei Anhaltspunkte erkennbar, dass die Bestellung zum Geschäftsführer als institutioneller Rechtsmissbrauch anzusehen wäre. Dies wäre nur dann der Fall, wenn ein Vertragspartner, hier die Gesellschafterversammlung, eine an sich rechtlich mögliche

Gestaltung in einer mit Treu und Glauben unvereinbaren Weise entgegen dem Sinn und Zweck des Rechtsinstituts nur dazu verwendet, sich zum Nachteil des anderen Vertragspartners Vorteile zu verschaffen. Nur in einem solchen Fall wäre eine Einschränkung der sich aus dem Rechtsinstitut oder der Rechtsnorm scheinbar ergebenden Rechtsfolgen geboten, wenn sie anderenfalls zu einem mit Treu und Glauben unvereinbaren untragbaren Ergebnis führen würden². Eine solche Konstellation könnte im Zusammenhang mit einer Arbeitnehmererfindung überhaupt nur insoweit theoretisch angedacht werden, als in Kenntnis einer eigentlich fertigen und wirtschaftlich extrem werthaltigen Dienstleistung vor der formalen Meldung als Arbeitnehmererfindung eine gezielte Bestellung zum Geschäftsführer bewusst und ausschließlich zu dem Zweck erfolgt, Arbeitnehmererfindungsvergütungsansprüche zu vermeiden. Die Schiedsstelle hält eine solche Sachverhaltskonstellation generell für unreal. Vorliegend steht dem schon die zeitliche Abfolge der Ereignisse entgegen. Denn der Antragsteller ist über ein Jahr vor der Erfindung zum Geschäftsführer bestellt worden und er hat auch gleichzeitig einen entsprechenden Geschäftsführervertrag abgeschlossen. Im Übrigen wäre die Schiedsstelle auch nicht die zuständige Stelle zur Beurteilung solcher Fragestellungen, sollten diese tatsächlich entscheidungserheblich werden.

Für gegebenenfalls bestehende Ansprüche aus einer als GmbH-Geschäftsführer gemachten Erfindung ist die Schiedsstelle nicht zuständig. Denn gemäß §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle nur zuständig, wenn zum einen ein Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht und zum anderen dieser Streit hinsichtlich im ArbEG geregelter Rechte oder Rechtsverhältnisse besteht. Beide Voraussetzungen sind vorliegend aber nicht gegeben. Der Antragsteller war zum einen nicht Arbeitnehmer, sondern hat Arbeitgeberfunktion ausgeübt. Zum anderen scheidet das ArbEG aufgrund der Position des Antragstellers zum Zeitpunkt der Erfindung als Anspruchsgrundlage für einen etwaigen Vergütungsanspruch aus. Denn § 9 Abs. 1 ArbEG gesteht nur Arbeitnehmern einen Vergütungsanspruch zu.

² BAG vom 21.09.2017, Az.: 2 AZR 865/16.