



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	08.12.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 41/22
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 16 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Arbeitgeberpflichten bei Aufgabe einer Schutzrechtsposition, Gegenstand und Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs		

**Leitsätze (nicht amtlich):**

1. § 16 ArbEG beinhaltet eine Mitteilungspflicht, aber keine Anbieterspflicht.
2. Die Übertragungspflicht des Arbeitgebers wird nur durch eine aktive Erklärung des Arbeitnehmers ausgelöst.
3. Die Verletzung der Mitteilungspflicht führt dem Grunde nach zu einem Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB.
4. Das Ergebnis der amtsseitigen Prüfung der Patentfähigkeit kann einen Schadensersatzanspruch der Höhe nach ausschließen.

Begründung:

(...)

Streitig ist im vorliegenden Verfahren, ob der Antragsteller Schadensersatz von der Antragsgegnerin im Hinblick auf die Aufgabe der der Prioritätsanmeldung US (...) A1 und der diese Priorität beanspruchenden Anmeldung WO (...) A1 beanspruchen kann.

Ausgangspunkt für die Klärung dieser Frage ist § 16 ArbEG, der in folgende Grundsystematik des Arbeitnehmererfindungsrechts eingebunden ist:

Wenn ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als solche ein mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütetes Arbeitsergebnis und gehört deshalb nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium dem Arbeitgeber.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch beim Erfinder und damit zunächst beim Arbeitnehmer, allerdings belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG.

Macht der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird durch die Inanspruchnahme aufgrund der historisch bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts aber nicht ersatzlos beseitigt, sondern im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich umgestaltet<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

- (1) § 9 Abs. 1 ArbEG weist dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent dem Grunde nach eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zu, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen, § 9 Abs. 2 ArbEG.
- (2) § 16 ArbEG soll es dem Arbeitnehmer ermöglichen, selbst zu versuchen, aus auf die Dienstleistung zurückgehenden rechtlichen Monopolstellungen geldwerte Vorteile zu generieren, wenn der Arbeitgeber diese rechtlichen Monopolstellungen für sich nicht mehr aufrechterhalten möchte. Deshalb hat der Arbeitnehmer nach § 823 Abs. 2 BGB einen Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gegen den Arbeitgeber, wenn dieser diese Möglichkeit vereitelt, indem er im Rahmen der Aufgabe der Schutzrechtspositionen das von § 16 ArbEG vorgegebene Prozedere nicht einhält.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Dienstleistung, an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll, nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. Denn es stellt zunächst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt. Daher kann ein Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zusätzlich tatsächliche geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Demensprechend ist auch für den Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einer Verletzung des § 16 ArbEG der Gegenstand des durch die Inanspruchnahme verlorenen Vermögensrechts „Recht auf das Patent“ maßgebend. Denn wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat nach § 249 BGB den Zustand wieder herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ist das wie bei einer aufgegebenen Schutzrechtsposition nicht möglich, so ist nach § 251 Abs. 1 BGB in Geld zu entschädigen, wobei nach § 252 BGB der zu ersetzende Schaden auch den entgangenen Gewinn umfasst. Somit entscheidet sich die Höhe des Schadensersatzanspruchs am konkreten Nachweis, dass eine patentrechtliche Monopolstellung kausal für den Zufluss eines geldwerten Vorteils an den Arbeitnehmer gewesen wäre.

Dem Antragsteller kann im vorliegenden Fall ein potentieller Zufluss eines geldwerten Vorteils letztlich jedoch gar nicht vorenthalten worden sein. Denn bereits das Prüfungsverfahren der prioritätsbegründenden Anmeldung US (...) A1, die offensichtlich ganz maßgeblich auf das Insistieren des Antragstellers aus seiner Position als direkt der Geschäftsführung unterstelltem Leiter der Produktions- und Entwicklungsabteilung heraus gegen den ausdrücklichen fachkundigen Rat des die Antragsgegnerin betreuenden Patentanwalts hin betrieben wurde, hat nach Auffassung der Schiedsstelle eindeutig offenbart, dass für den Anmeldegegenstand kein Patentrecht realisierbar war, nicht beim USPTO und auch nicht woanders, insbesondere nicht beim DPMA oder dem EPA. Bezeichnenderweise hat der Antragsteller die prioritätsbegründende Anmeldung US (...) A1, die auf seinen expliziten Wunsch hin in den USA anstelle des eigentlich zuständigen DPMA (alternativ EPA) platziert wurde, weil er aufgrund der fehlenden Komplexität der Erfindung der Auffassung war, dort besser als beim DPMA oder dem EPA eine Erteilung erreichen zu können, auch selbst nicht weitergeführt, obgleich der Antragsgegnerin diesbezüglich unstreitig kein Fehler bei der Anwendung des § 16 ArbEG unterlaufen ist.

Der Fall unterscheidet sich damit ganz grundlegend von dem vom Antragsteller angeführten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle Arb.Erf. 52/18 vom 14.12.2021, in welchem der Arbeitnehmer nicht nur nicht in das Schutzrechtsverfahren eingebunden war, sondern in dem der gesamte Vorgang unternehmensseitig ganz bewusst intransparent gehalten wurde und sämtliche Pflichten aus dem ArbEG geflissentlich in dem Bewusstsein ignoriert wurden, aus einer angloamerikanischen Interpretation der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit heraus über dem ArbEG zu stehen und dem entsprechend völlig freie Managemententscheidungen treffen zu dürfen.

Gleichwohl macht der Antragsteller jetzt hinsichtlich der diese Priorität beanspruchenden Anmeldung WO (...) A1 Fehler der Antragsgegnerin bei Anwendung des § 16 ArbEG geltend. Selbst wenn solche erfolgt sein sollten, würde es jedoch wie dargelegt für einen Schadensersatzanspruch der Höhe nach bereits an der schadensausfüllenden Kausalität scheitern.

Im Übrigen gilt hinsichtlich des § 16 ArbEG Folgendes:

Der Arbeitgeber ist nach § 16 Abs. 1 ArbEG nach dem Wortlaut des Gesetzes lediglich dazu verpflichtet, dem Arbeitnehmer mitzuteilen, dass er eine Anmeldung nicht weiterverfolgen bzw. ein erteiltes Schutzrecht nicht aufrechterhalten will.

Eine Pflicht zur aktiven Anbietung der Schutzrechtsposition lässt sich dem Wortlaut hingegen nicht entnehmen. Vielmehr geht der Gesetzeswortlaut sowohl in § 16 Abs. 1 ArbEG wie auch in § 16 Abs. 2 ArbEG davon aus, dass der Übertragungsanspruch erst von einem aktiven Verlangen des Arbeitnehmers ausgelöst wird, das dieser eigenständig in Kenntnis der Aufgabeabsicht des Arbeitgebers geltend macht. Weitergehende Aufklärungspflichten im Zusammenhang mit der Erklärung der Aufgabeabsicht könnten allenfalls aus arbeitsrechtlichen Fürsorgeaspekten auf Grundlage des § 241 Abs. 2 BGB resultieren. Eine dementsprechende Schutzbedürftigkeit des Antragstellers ist vorliegend im Hinblick auf dessen herausgehobene Position im Unternehmen und dessen offensichtlich weitgehende Einbindung in Schutzrechtsprozesse des Unternehmens jedoch nicht gegeben.

In dem E-Mail des Geschäftsführers (...) vom 11.08.2021 (...) heißt es:

*Sehr geehrter Herr (...),*

*da die Erfolgsaussichten sehr gering sind haben wir entschieden diese Sache seitens des Unternehmens nicht weiter zu verfolgen*

*Vielen Dank für Ihre Einschätzung und Unterstützung in dieser Sache.*

*(...)*

Adressiert war das E-Mail an den betreuenden Patentanwalt Dr. (...) und den Antragsteller, und zwar nicht CC, sondern unmittelbar. Als Betreff war die US-Patentanmeldung genannt.

Was hiermit erklärt wurde, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. Nach den §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen so auszulegen, wie der Erklärungsempfänger sie nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.

Es besteht für die Schiedsstelle kein Zweifel, dass der Antragsteller diese Erklärung aufgrund seiner intensiven Einbindung in die hier streitigen Schutzrechtsprozesse im Unternehmen nur so verstehen konnte, dass der streitgegenständliche technische Aspekt insgesamt nicht mehr patentrechtlich weiterverfolgt werden sollte, so dass der Antragsteller mit diesem E-Mail somit über die Aufgabeabsicht sowohl hinsichtlich der US (...) A1 wie auch der diese Priorität beanspruchenden Anmeldung WO (...) A1 informiert war.

Mit Zugang dieser empfangsbedürftigen Willenserklärung i.S.v. § 130 BGB hatte sich die Antragsgegnerin bereits unwiderruflich einseitig gebunden, unabhängig davon, was sie in nachfolgenden späteren Schreiben zur selben Sache erklärt hat oder gegebenenfalls erklären wollte.

Hätte der Antragsteller daraufhin innerhalb von 3 Monaten ab dem 11.08.2021 gemäß § 16 Abs. 2 ArbEG die Übertragung der beiden Patentanmeldungen verlangt, hätte er mit Zugang einer solchen empfangsbedürftigen Willenserklärung i.S.v. § 130 BGB bei der Antragsgegnerin ein einseitiges Rechtsgeschäft vorgenommen und damit die schuldrechtliche Pflicht der Antragsgegnerin zur unverzüglichen Übertragung der beiden Patentanmeldungen gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 PatG unangreifbar begründet.

Zum 11.08.2021 war hinsichtlich der WO (...) A1 die Frist für den Eintritt in die nationale Phase auch noch länger als drei Monate offen.

Der Schiedsstelle ist bewusst, dass man hinsichtlich der Auslegung des E-Mails vom 11.08.2021 und der weiteren abgegebenen Erklärungen gegebenenfalls auch zu einer anderen Bewertung kommen könnte.

Dann stände zwar nicht hinsichtlich der US (...) A1, jedoch hinsichtlich der WO (...) A1 tatsächlich eine formale Verletzung des § 16 ArbEG im Raum, die dem Antragsteller jedoch aufgrund der fehlenden schadensausfüllenden Kausalität nicht weiterhelfen würde.

(...)