



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	08.04.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 09/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 13 ArbEG, § 17 ArbEG		
Stichwort:	Reichweite des Geheimhaltungsinteresses des § 17 ArbEG		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Befreiung von der Anmeldepflicht des § 13 Abs. 1 ArbEG nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ist nicht auf die Fälle beschränkt, in welchen die Ausübung der Erfindung die technische Lehre ausnahmsweise nicht offenbart.
2. Für die Befreiung von der Anmeldepflicht reicht es aus, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das als Diensterfindung Gemeldete als solches geheim gehalten wird, unabhängig von der Frage, ob ein tatsächlicher Einsatz den Erfindungsgegenstand offenbaren würde oder nicht.
3. Es kann selbst bei einem vom Unternehmen konkret angedachten späteren Einsatz einer Diensterfindung, der die technische Lehre offenbaren würde, im berechtigten Interesse des Unternehmens sein, die technische Lehre zumindest bis zu deren tatsächlichem Einsatz, insbesondere auch noch während etwaiger Aktivitäten zur Betriebsreifemachung geheim zu halten.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Meldung einer Diensterfindung durch den Antragsgegner an die Antragstellerin aus dem März 2021 mit der Bezeichnung

„(...)“.

Die Antragstellerin hat fristgemäß im Juli 2021 die Inanspruchnahme erklärt, jedoch mitgeteilt, dass berechnigte Belange des Betriebs es erfordern würden, den Inhalt der Meldung nicht bekannt werden zu lassen, dessen Schutzfähigkeit nicht anerkannt, von der Erwirkung eines Schutzrechts abgesehen und (...) die Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit angerufen.

Zwischen den Beteiligten sind die Schutzfähigkeit und die Rechtmäßigkeit der Behandlung als Betriebsgeheimnis strittig.

Die Schiedsstelle vertritt hierzu folgende Auffassung:

1. Rechtmäßigkeit der Behandlung als Betriebsgeheimnis

Der Antragsgegner steht auf dem Standpunkt, dass das Geheimhaltungsinteresse im Sinne von § 17 Abs. 1 ArbEG nicht gegeben sei, wenn sich Dritte unschwer in legitimer Weise Kenntnis vom Erfindungsgegenstand verschaffen könnten, weil die Ausübung der Erfindung die technische Lehre offenbaren würde.

Im vorliegenden Fall sei bei einem Einsatz der Erfindung eine Geheimhaltung praktisch ausgeschlossen. Die Produktionsstätten seien von verschiedenen Punkten vollumfänglich für jedermann einsehbar. Die Punkte würden auch von sachkundigen Dritten tatsächlich genutzt, um Einblick in die (...)aktivitäten und deren Fortschritt zu erlangen. Überdies würden in den Produktionsstätten regelmäßig Besichtigungen unter anderem mit fachkundigen Besuchergruppen stattfinden. Außerdem würden in den Produktionsstätten werksfremde Arbeitskräfte verschiedener Firmen arbeiten.

Mit diesem Argument vermag der Antragsgegner jedoch nicht durchzudringen.

Der Wortlaut des Gesetzes spricht lediglich davon, dass betriebliche Belange es erfordern müssen, eine gemeldete Diensterfindung nicht bekannt werden zu lassen. Der Wortlaut des Gesetzes beschränkt die Möglichkeit der Befreiung von der Anmeldepflicht des

§ 13 Abs. 1 ArbEG nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG somit ersichtlich nicht auf die Fälle, in welchen die Ausübung der Erfindung die technische Lehre ausnahmsweise nicht offenbart.

Eine solche Beschränkung ergibt sich auch nicht durch eine historische/teleologische Gesetzesauslegung. Denn in den Gesetzgebungsmaterialien¹ heißt es:

„Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung einer Diensterfindung muß eine Ausnahme erfahren, wenn berechtigte Interessen des Betriebes es erfordern, daß die Diensterfindung geheimgehalten wird. Demgegenüber müssen die Interessen, die der Arbeitnehmer an der Erteilung eines Schutzrechts hat, zurücktreten.“

Folglich reicht es für die Befreiung der Anmeldepflicht aus, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das als Diensterfindung Gemeldete als solches geheim gehalten wird, unabhängig von der Frage, ob ein tatsächlicher Einsatz den Erfindungsgegenstand offenbaren würde oder nicht. Denn selbst wenn dem so wäre, liegt es in der von Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 GG (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsгарantie) gewährleisteten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit² des Arbeitgebers, ob, wann und in welcher Weise er sich wirtschaftlich betätigen will, weil jede wirtschaftliche Betätigung auch mit einem wirtschaftlichen Risiko behaftet ist. Somit kann der Arbeitgeber auch völlig uneingeschränkt selbst darüber entscheiden, ob, wann und in welcher Weise er eine Diensterfindung nutzt. Mithin ist die Frage, ob betriebliche Belange eine Geheimhaltung rechtfertigen, unabhängig von Art und Zeitpunkt der Nutzung zu entscheiden. Betriebliche Belange rechtfertigen die Geheimhaltung dementsprechend immer dann, wenn dies im Verhältnis zu einer Schutzrechtsanmeldung für die Situation des Unternehmens besser erscheint.³

Somit kann es selbst bei einem vom Unternehmen konkret angedachten späteren Einsatz einer Diensterfindung, der die technische Lehre offenbaren würde, im berechtigten Interesse des Unternehmens sein, die technische Lehre zumindest bis zu deren tatsächlichem Einsatz, insbesondere auch noch während etwaiger Aktivitäten zur Betriebsreifmachung geheim zu halten.

1 Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 237

2 BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

3 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 17 RNr. 14 mit Hinweis auf die Schiedsstellenpraxis

So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Antragstellerin hat schlüssig dargelegt, dass ein Bekanntwerden des als Dienstleistung Gemeldeten aufgrund der Tatsache, dass ihre betriebliche Tätigkeit stark im Fokus der Öffentlichkeit steht, zu Begehrlichkeiten führen könnte, deren tatsächliche Realisierbarkeit möglicherweise selbst 18 Monate nach einer Patentanmeldung noch ungeklärt ist.

Es ist deshalb völlig legitim, wenn die Antragstellerin im Hinblick auf ein behördliches Verfahren zur Erteilung von Betriebsgenehmigungen aus ihrer Sphäre stammende und aus ihrer subjektiven unternehmerischen Ex-Ante-Sicht denkbare Störfaktoren zu vermeiden sucht, selbst wenn sie dazu von einer Anmeldung eines Patents absehen muss.

2. Schutzfähigkeit

Der Schiedsstelle wurden zur Prüfung der Schutzfähigkeit folgende Dokumente zu Verfügung gestellt:

Von der Antragstellerin:

- Die Erfindungsmeldung des Antragsgegners
- Analyse der Schutzfähigkeit mit Belegen zum Stand der Technik
- Schriftsatz vom (...) 2023

Vom Antragsgegner:

- Schriftsatz des Patentanwalts (...) 2022
- Schriftsatz des Antragsgegners vom (...) 2022 mit Anlagen
- Schriftsatz des Antragsgegners vom (...) 2023

Auf dieser Grundlage hat die Schiedsstelle folgendes festgestellt:

(...)

Stand der Technik

Zur Beurteilung der Schutzfähigkeit sind folgende Druckschriften relevant:

(...)

Der vorstehend genannte Stand der Technik nach den Druckschriften D1 bis D3 wurde von der Antragstellerin (...) in das Verfahren eingeführt. Ein darüber hinausgehender, näherliegender Stand der Technik wurde amtsseitig nicht ermittelt. Vom Antragsgegner (...) wurde mit Eingabe vom (...) der, im Bezug auf die Erfindungsmeldung nachveröffentlichte Stand der Technik nach der Druckschrift D4 eingeführt.

Fachmann

Als Fachmann ist vorliegend ein Ingenieur der Fachrichtung Bauingenieurwesen anzusehen, der über mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet (...), sowie insbesondere im Bereich der (...) verfügt.

Stellungnahme zur Patentfähigkeit

Der nachfolgenden Stellungnahme zur Patentfähigkeit, liegt folgende, von der Antragstellerin aus der Erfindungsmeldung entwickelte Merkmalsanalyse zugrunde.

(...)

Die hier widergegebene Merkmalsanalyse wurde im Verfahren von beiden Parteien verwendet und in der Sache auch nicht bestritten.

Der Gegenstand der Erfindungsmeldung gemäß obiger Merkmalsanalyse ist nicht patentfähig, da dieser nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt (§ 4 PatG).

Die Druckschrift D3 offenbart ein Verfahren zur (...) im Zusammenhang mit

(...)

Nicht bekannt aus Druckschrift D3 ist, dass

(...)

Die aus der genannten Druckschrift nicht bekannten Merkmale zählen zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns, wie nachfolgend erläutert wird.

(...)

Der Gegenstand der Erfindungsmeldung gemäß obiger Merkmalsanalyse ergibt sich somit für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 in Kombination

mit seinem Fachwissen. Weitere, über die obige Merkmalsanalyse hinausgehende Merkmale, die eine Patentfähigkeit des Verfahrens begründen könnten, konnten der vorliegenden Erfindungsmeldung nicht entnommen werden.

(...)

Der Gegenstand der Erfindungsmeldung ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

(...)