



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.04.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 50/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 42 ArbEG; §§ 5, 6, 13, 15 ArbEG, § 8 PatG; § 6 PatG, §§ 741 ff. BGB; § 36 ArbEG, § 683 BGB		
Stichwort:	Dreiseitiger Kooperationsvertrag Hochschule/Klinikum/Industrie: Ver- gütungsanspruch, Anmeldepflicht, Pflicht zur Vindikation; Anwaltskos- ten		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Bei Gemeinschaftserfindungen, die innerhalb von Kooperationen gemacht worden sind, ist der Arbeitgeber hinsichtlich der ihm von seinen Arbeitnehmern gemeldeten Dienst-erfindungen analog § 13 ArbEG zur Vindikation nach § 8 PatG verpflichtet, wenn der Koope-rationspartner ihm gesetzlich nicht zugewiesene Erfindungsanteile vertragswidrig verein-nahmt.
2. Der Arbeitnehmer ist nach § 5 ArbEG und § 15 Abs. 2 ArbEG analog verpflichtet, den Ar-beitgeber bei der Vindikation zu unterstützen.

Begründung:

(...)

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zum richtigen Verständnis der Streitparteien vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder solche zu beseitigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden. Das Schiedsstellenverfahren ist nach § 28 S. 2 ArbEG auf eine gütliche Einigung angelegt. Das von den Vertretern der Antragsteller (...) geäußerte Petitum, die Schiedsstelle möge das Verfahren zum Abschluss bringen, indem sie für ein nachfolgendes zivilgerichtliches Verfahren hilfreiche Feststellungen treffe, ist damit nicht vereinbar.

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens bilden die von den Antragstellern Ende September 2021 der Antragsgegnerin als Erfindungen gemeldete Sachverhalte

- (...)
- (...)
- (...)
- (...)

welche zuvor in Kenntnis der Antragsteller bereits Gegenstand der Vorbereitung von Patentanmeldungen der Industriepartnerin der Antragsgegnerin waren. Dementsprechend hat die „X-GmbH“ im Oktober 2021 beim Europäischen Patentamt folgende Patentanmeldungen ausschließlich auf eigenen Namen eingereicht, ohne die Antragsteller als Erfinder zu benennen:

- EP (...) A1
- EP (...) A1
- EP (...) A1
- EP (...) A1

Überdies wurden diese Prioritäten jeweils für Patentanmeldungen in Brasilien, China, Japan, USA und Südkorea beansprucht.

Der Erfindungsentstehung liegt ein Forschungsprojekt zu Grunde, das auf Seiten der Antragsgegnerin mit Zuwendungsbescheiden gefördert wurde und für das im Januar / Februar 2019 die Industrie-Kooperation „(...)“ mit den Vertragspartnern Klinikum (...), „X-GmbH“ und Universität (...) vereinbart worden war.

Die Kooperationsvereinbarung hat der Antragsteller „A“ als Projektleiter für die Antragsgegnerin mitunterschrieben. Der Antragsteller „B“ war Projektmitarbeiter auf Seiten der Antragsgegnerin.

In der Präambel der Kooperationsvereinbarung heißt es:

„Die Partner sind sich dessen bewusst, dass die „X-GmbH“ plant, die Ergebnisse des Projekts nach dessen Ablauf kommerziell zu verwerten.“

In Ziffer 2.1 der Kooperationsvereinbarung heißt es:

„Im Fall von schutzrechtsfähigen Erfindungen, die aus dem Projekt hervorgehen und von Mitarbeitern mehrerer Partner hervorgebracht wurden, werden die Partner Ergebnisprotokolle zu den Einzelheiten der Entstehung führen.“

In Ziffer 4 der Kooperationsvereinbarung heißt es:

4.2 *„Erfindungen (...), welche aus dem Projekt resultieren, gehören dem Partner, dessen Mitarbeiter die Erfindungen hervorgebracht haben. Dieser Partner informiert die anderen Partner unverzüglich über im Rahmen des Projekts gemeldete Erfindungen. Jeder Partner ist vorbehaltlich seiner Verpflichtungen gemäß den jeweiligen Zuwendungsbescheiden berechtigt, in eigenem Namen und auf eigene Kosten Schutzrechte anzumelden und kommerziell zu verwerten, aber verpflichtet, den anderen Partner über solche Anmeldungen zu informieren.“*

4.4 *„Bei Erfindungen, welche aus dem Projekt resultieren, die von Mitarbeitern mehrerer Partner hervorgebracht wurden (...), werden sich die Partner innerhalb der vom Arbeitnehmererfindergesetz vorgegebenen Freigabefristen über die Federführung eines Partners einigen. Dieser federführende Partner übernimmt die Verantwortung für Anmeldung, die Aufrechterhaltung und Verwertung der Gemeinschaftserfindun-*

gen. Die Partner werden zügig darauf hinarbeiten, einen gesonderten Vertrag (Patentverwaltungs- und Verwertungsvertrag) über Freigaben, Anmeldung und Kostentragung, auch für die Aufrechterhaltung, Verteidigung und Verwertung von Schutzrechten, abzuschließen, wobei im Grundsatz die Kosten von den Partnern entsprechend ihren Erfindungsanteilen zu tragen sind. Die Partner werden die Höhe der jeweiligen Erfindungsanteile einvernehmlich festlegen und protokollieren, basierend auf den gemäß Ziffer 2.1 geführten Ergebnisprotokollen.“

4.7 *„Die Partner räumen sich für die Zwecke und Dauer des Projektes ein unwiderrufliches, nichtausschließliches, nichtübertragbares und unentgeltliches Nutzungsrecht an ihren Arbeitsergebnissen (...) ein. (...)“*

4.8 *„Nach Ende des Projektes können sich die Partner weitere Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen zu marktüblichen Bedingungen einräumen. Bei der Bemessung der Lizenzgebühr im Falle einer Erfindung sollen die Rechtsinhaber Beiträge der Partner berücksichtigen, die als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Erfindung zu werten sind. Über den kommerziellen Gebrauch von Gemeinschaftserfindungen und die Einräumung von nicht ausschließlichen und ausschließlichen Nutzungsrechten an Gemeinschaftserfindungen werden sich die beteiligten Partner einvernehmlich unter Berücksichtigung ihrer Erfinderanteile abstimmen. (...)“*

Die Antragsteller haben im Schriftsatz (...) ausgeführt, die Patentanmeldungen würden zumindest teilweise Gegenstände ihrer Erfindungen betreffen. Die Antragsgegnerin hatte dies auf Veranlassung der Antragsteller unter anderem im Dezember 2021 gegenüber dem Industriepartner auch geltend gemacht. Nachdem diese Bemühungen zwischenzeitlich wohl ins Stocken geraten waren, machen diese nunmehr nach Mitteilung der Antragsgegnerin seit 2024 stetige Fortschritte.

Die Antragsteller leiten aus den als Erfindungen gemeldeten Sachverhalten her,

- dass ursprünglich eine gesetzliche Pflicht der Antragsgegnerin zur Anmeldung der Dienstserfindungen zum Patent bestanden habe, weil diese die Dienstserfindungen in Anspruch genommen habe,
- dass die Antragsgegnerin die Anmeldung schuldhaft verzögert habe,

- dass die Antragsgegnerin dem Grunde nach gemäß § 42 Abs. 4 ArbEG zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet sei,
- dass die Antragsgegnerin wegen nicht vorgenommener Auslandsnachmeldungen schadensersatzpflichtig sei,
- dass die Antragsgegnerin Kosten der patentanwaltlichen Beratung der Antragsteller zu übernehmen habe.

Ausgangspunkt für die Klärung der streitigen Fragen ist die arbeitnehmererfinderrechtliche Ausgestaltung der Erfinderrechte, der folgende Systematik zugrunde liegt:

Wenn ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende Problemlösung als solche nach § 611a BGB ein in jedem Entwicklungsstadium im Eigentum des Arbeitgebers stehendes Arbeitsergebnis und deshalb mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet.

So die vom Arbeitnehmer entwickelte Lösung zugleich eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG darstellt, liegt das Recht auf ein Patent für die Entwicklung wegen § 6 PatG abweichend von der grundlegenden arbeitsrechtlichen Eigentumszuordnung zum Arbeitgeber aber zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers.

Macht der Arbeitgeber von diesem Inanspruchnahmerecht ausdrücklich oder qua Fiktion 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 beim Arbeitgeber vereint werden.

Dadurch¹ wird die im Recht auf das Patent bestehende und deshalb Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt, sondern inhaltlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet², dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent dem Grunde nach einen Anspruch auf angemessene Vergütung zugesteht, der der Höhe nach in einer Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen besteht, soweit diese kausal auf das Recht auf das Patent zurückgehen. Gesichert wird der Anspruch durch die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 13 ArbEG, gemeldete Diensterfindungen auch zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden, wodurch letztlich erst die Grundlage dafür geschaffen wird, dass solche geldwerten Vorteile überhaupt entstehen können. Der Arbeitgeber ist gemäß § 14 Abs. 1 ArbEG nach Inanspruchnahme außerdem berechtigt, Schutzrechte im Ausland anzumelden, was grundsätzlich geeignet ist, die Aussichten auf einen tatsächlichen zukünftigen Zufluss geldwerter monopolgeschuldeter Vorteile zu erhöhen. Soweit er dies nicht tun möchte, ist er dementsprechend nach § 14 Abs. 2 ArbEG verpflichtet, dem Arbeitnehmer selbst Auslandsanmeldungen zu ermöglichen, so der Arbeitnehmer dies auf eigene Kosten tun möchte.

Ausgehend von dieser Systematik gilt vorliegend im Einzelnen Folgendes:

1. Inhalt des Vergütungsanspruchs

Der Arbeitnehmer verliert durch die Inanspruchnahme lediglich das Recht auf das Patent, das jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert hat. 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.

Deshalb besteht der mit der Inanspruchnahme gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG lediglich dem Grunde nach entstandene Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers der Höhe nach gemäß

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

2 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

§ 9 Abs. 2 ArbEG in einer Beteiligung (sogenannter „*Anteilsfaktor*“) des Arbeitnehmererfinders an den dem Arbeitgeber ausschließlich aufgrund der Schutzrechtsposition tatsächlich zugeflossenen geldwerten wirtschaftlichen Vorteilen (sogenannter „*Erfindungswert*“).

Die Antragsteller waren zum Zeitpunkt der Erfindung im Sinne von § 42 S. 1 ArbEG Beschäftigte einer Hochschule, weshalb darüber hinaus die Regelung des § 42 Nr. 4 ArbEG zu beachten ist, wobei sich der Gesetzgeber ganz bewusst dafür entschieden hat, alle Bediensteten einer Hochschule, unabhängig davon, ob es sich um Beamte oder Angestellte oder wissenschaftliches oder technisches Personal handelt, den besonderen Bestimmungen an Hochschulen zu unterstellen, um zu vermeiden, dass in ein und derselben Einrichtung je nach Erfinder unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Vergütung angewendet werden müssen.³

§ 42 Nr. 4 ArbEG enthält eine den Besonderheiten der Forschungslandschaft Rechnung tragende Sonderregelung⁴, die als *lex specialis* gegenüber § 9 Abs. 2 ArbEG den Vergütungsanspruch der Höhe nach vereinfacht und im Hinblick auf die den Hochschulen im Regelfall real möglichen Verwertungsmöglichkeiten, namentlich Lizenzierung und Verkauf, weitaus attraktiver für den Erfinder als die nach § 9 Abs. 2 ArbEG zu bemessende Vergütung ist.

Demnach beträgt der Vergütungsanspruch der Höhe nach für Hochschulerfinder 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen der Hochschule.

Solche Einnahmen hat die Antragsgegnerin bislang jedoch noch nicht erlangt. Ob sie zukünftig solche Einnahmen generieren kann, wird maßgeblich von der in der Präambel der Kooperationsvereinbarung angesprochenen beabsichtigten kommerziellen Verwertung der Erfindungen durch den Industriepartner, gegebenenfalls wesentlich beeinflusst von der BGH-Rechtsprechung zur Bruchteilsgemeinschaft⁵, und vom Verhandlungsgeschick der Antragsgegnerin im Hinblick auf die Vereinbarungen in Ziffer 4 des Kooperationsvertrags abhängen. Im Hinblick auf die obergerichtliche Rechtsprechung ist insbesondere von Relevanz, dass für die Begründung eines Ausgleichsanspruchs eines Mitinhabers unter Billigkeitsgesichtspunkten bereits ein sehr geringer Anteil, im entschiedenen Fall lediglich 5 %, ausreichend ist, und dass bislang in der obergerichtlichen Rechtsprechung offengelassen

3 Drucksache des Deutschen Bundestags 14/5975 vom 09.05.2001, S. 5, 6

4 Drucksache des Deutschen Bundestags 14/5975 vom 09.05.2001, S. 5, 6

5 BGH vom 22.03.2005, Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II und vom 16.05.2017, Az.: X ZR 85/12 – Sektionaltor II

worden ist, ob die Höhe des Billigkeitsanspruchs mit dem Umfang der Mitinhaberschaft korreliert oder nicht.

2. Anmeldepflicht

Die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG dient der Sicherung des durch die Erfindung zunächst beim Arbeitnehmer entstandenen Monopolrechts, sei es, damit das Monopolrecht für den Fall der Freigabe nach § 8 ArbEG gesichert wird, sei es, damit für den Fall der Inanspruchnahme nach den §§ 6, 7 ArbEG der von einer Monopolstellung abhängige, als Ersatz für das verlorene Recht auf das Patent zugestandene Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG gesichert wird.

Der abgeschlossene Kooperationsvertrag regelt diesbezüglich die Zuständigkeiten. Steht dem jeweiligen Vertragspartner das Recht auf das Patent erfinderrechtlich alleine zu, ist er alleine berechtigt und im Falle von Arbeitnehmererfindungen verpflichtet, ein Schutzrecht mit Wirkung für Deutschland anzumelden. Steht den jeweiligen Vertragspartnern das Recht auf das Patent erfinderrechtlich gemeinschaftlich zu, müssen sie sich innerhalb von vier Monaten darauf einigen, wer die Federführung für eine Gemeinschaftsanmeldung übernimmt, wodurch in der Folge der arbeitnehmererfinderrechtlichen Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung ebenfalls Rechnung getragen wird. Der Antragsgegnerin wäre es im Übrigen ausgehend vom Eingang der Erfindungsmeldungen Ende September 2021 schon in zeitlicher Hinsicht tatsächlich kaum mehr realistisch möglich gewesen, dem Industriepartner noch zuvor zu kommen. Sie hätte folglich nur noch nachveröffentlichten Stand der Technik schaffen können. Im Übrigen hätte sie durch einen Alleingang gegebenenfalls gegen Ziffer 4.4 der Kooperationsvereinbarung verstoßen.

Denn die von den Antragstellern beanspruchten Erfindungen wurden vom Industriepartner bereits Ende Oktober 2021 beim Europäischen Patentamt und unter Inanspruchnahme dieser Priorität im darüber hinausgehenden Ausland zur Erteilung von Patenten angemeldet.

Infolgedessen wurde das Monopolrecht jedenfalls grundsätzlich gesichert. Eine Schadensersatzverpflichtung nach § 823 Abs. 2 BGB aufgrund der Verletzung der Anmeldepflicht des § 13 ArbEG kommt daher vorliegend im Hinblick auf die vertragliche Verbindung der Antragsgegnerin mit dem anmeldenden Industriepartner und im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Anmeldepflicht nicht in Betracht.

Problembehaftet ist vorliegend vielmehr eine andere Fragestellung, nämlich die, ob eine Gemeinschaftserfindung von Mitarbeitern der Antragsgegnerin, namentlich der beiden Antragsteller, und Mitarbeitern des Industriepartners vorliegt oder nicht.

Bislang geht der Industriepartner von vier Erfindungen aus, an welchen ihm jeweils drei seiner Mitarbeiter das alleinige Recht vermittelt haben.

Die Antragsgegnerin hatte hingegen auf Veranlassung der Antragsteller gegenüber dem Industriepartner bereits zeitnah geltend gemacht, dass zumindest Gemeinschaftserfindungen vorlägen bzw. dass die Erfindungen ausschließlich auf die Antragsteller zurückgehen würden.

Würde hingegen die Auffassung des Industriepartners zutreffen, wäre gemäß § 1 ArbEG der Anwendungsbereich des ArbEG hinsichtlich der Antragsteller gar nicht eröffnet mit der Folge, dass keine arbeitnehmererfinderrechtlichen Verpflichtungen der Antragsgegnerin gegenüber den Antragstellern bestünden.

Welche Auffassung nun zutrifft, ist eine patentrechtliche Frage, deren Ausgangspunkt § 6 S.1, 2 PatG ist, wonach demjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat, oder denjenigen die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Eine Erfindung in diesem Sinne ist das auf einer individuellen Geistestätigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Lösung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkeiten.⁶ Eine Erfindung wird somit nur dann gemacht, wenn sich jemand die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlaublich, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.

Mithin ist nur derjenige Erfinder, der einen eigenen, bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet hat, für die in der Patentanmeldung bzw. später in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird⁷.

Die Antragsteller und die Antragsgegnerin gehen davon aus, dass die Antragsteller zu allen vier Erfindungen derartige schöpferische Beiträge erbracht haben. Daraus folgt, dass die

6 BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung

7 BGH vom 17.10.2000 – Az.: X ZR 223/98 – Rollentriebseinheit

Erfindungsmeldungen von Ende September 2021 in der hier vorliegenden Sachverhaltskonstellation im Hinblick auf den Zweck der Anmeldepflicht, das auf die Person des Erfinders zurückgehende Patentrecht zum Zwecke der Gewährleistung der Rechtsposition des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber zu sichern, analog § 13 ArbEG die Verpflichtung der Antragsgegnerin ausgelöst haben, nach § 8 PatG zu vindizieren. Im Übrigen erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass sich auch aus den Zuwendungsbescheiden die Verpflichtung zur Vindikation entnehmen lässt.

Dabei obliegt der Antragsgegnerin gegenüber dem Industriepartner jedoch die Darlegungs- und Beweislast.

Daraus folgt wiederum eine Bringschuld der Antragsteller, die bereits in der Meldepflicht des § 5 ArbEG angelegt ist. Denn der Arbeitnehmer ist nach § 5 Abs. 2 ArbEG verpflichtet, in der Erfindungsmeldung die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstleistung zu beschreiben, wobei vorhandene Aufzeichnungen beizufügen sind, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Weiterhin hat die Meldung dem Arbeitnehmer erteilte dienstliche Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit zu enthalten und muss hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht. Der BGH hat dementsprechend ausgeführt, dass die Erfindungsmeldung eine Wissenserklärung ist, die sicherstellen soll, dass dem Arbeitgeber die maßgeblichen Umstände so bekannt gemacht werden, dass er über den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber sachgerecht befinden kann⁸. Der Schiedsstelle sind die abgegebenen Erfindungsmeldungen nicht offengelegt worden.

Weiterhin folgt eine Bringschuld der Antragsteller aus § 15 Abs. 2 ArbEG analog, der den Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und erforderliche Erklärungen abzugeben.

In diesem Zusammenhang von besonderer Relevanz ist die Ziffer 2.1 der Kooperationsvereinbarung, in der es heißt:

⁸ BGH vom 04.04.2006 - Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

„Im Fall von schutzrechtsfähigen Erfindungen, die aus dem Projekt hervorgehen und von Mitarbeitern mehrerer Partner hervorgebracht wurden, werden die Partner Ergebnisprotokolle zu den Einzelheiten der Entstehung führen.“

Vor diesem Hintergrund macht es keinen Sinn, dass sich Antragsteller und Antragsgegner im anliegenden Schiedsstellenverfahren als Gegner gegenüberstehen. Sie müssen vielmehr ihre jeweiligen Ressourcen und Fähigkeiten bündeln, um den ihrer beider Auffassung nach bestehenden Vindikationsanspruch bestmöglich durchzusetzen. In diesem Sinne hatte sich letztlich auch der Antragsteller „A“ bereits in seiner E-Mail an die Syndikusanwältin der Antragsgegnerin Ende September 2022 geäußert. Welcher Anwaltskanzlei sich die Antragsgegnerin dabei bedient, unterliegt ihrer durch Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 GG (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleisteten unternehmerischen Organisationsfreiheit⁹.

In jedem Fall wird es im Hinblick auf die unter Ziffer 2 der Begründung des Einigungsvorschlags angeführte Rechtsprechung zu Ausgleichsansprüchen der Antragsgegnerin im Falle einer kommerziellen Nutzung durch die Industriepartnerin darauf ankommen, zunächst überhaupt eine Mitinhaberschaft zu begründen, auch wenn diese klein sein sollte. Perspektivisch wird es weiterhin nicht von Nachteil sein, einen möglichst großen Anteil nachzuweisen und konkret verbindlich festzulegen.

Der Antragsgegnerin stünde es selbstverständlich aber auch frei, den Antragstellern nach § 8 S.1 ArbEG ihre erfinderischen Beiträge mit der Rechtsfolge des § 8 S.2 ArbEG freizugeben, damit sie diese auf eigene Rechnung vindizieren können, so dem nicht entsprechende Zuwendungsbescheide entgegenstehen.

3. Schutzrechtsanmeldung im Ausland

Die Verletzung der Pflichten aus § 14 Abs. 2 ArbEG durch den Arbeitgeber kann einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB auslösen, da auch § 14 Abs. 2 ArbEG wie bereits eingangs ausgeführt Gegenstand der Neugestaltung des Vermögensrechts infolge der Inanspruchnahme ist.

Da jedoch in allen produktrelevanten Staaten Patentschutz angemeldet worden ist, kommt vorliegend ein solcher nicht in Betracht.

⁹ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

4. Erstattung von Anwaltskosten

Nach § 36 ArbEG werden im Verfahren vor der Schiedsstelle keine Gebühren und Auslagen erhoben. Die Vorschrift dient dazu, dem wirtschaftlich unterlegenen Arbeitnehmer eine Überprüfung eines Streitfalles durch einen neutralen Dritten zu ermöglichen, ohne dabei ein Kostenrisiko eingehen zu müssen. Deshalb besteht auch keine Verpflichtung, sich vor der Schiedsstelle von einem Anwalt vertreten zu lassen. Das Schiedsstellenverfahren ist so angelegt, dass es einem Arbeitnehmer möglich ist, sich vor der Schiedsstelle selbst zu vertreten. Lässt sich ein Arbeitnehmer gleichwohl anwaltlich vertreten, ist das seine freie Entscheidung. Für eine Verpflichtung zur Übernahme des mit seinem Anwalt frei vereinbarten Honorars durch den Arbeitgeber besteht daher kein Rechtsgrund. Eine Übernahme von Anwaltskosten, die in Zusammenhang mit dem Schiedsstellenverfahren entstanden sind, kommt daher nicht in Betracht.

Hinsichtlich der in Zusammenhang mit der Erfinderschaft entstanden Anwaltskosten erscheint das E-Mail der Syndikusanwältin der Antragsgegnerin von Ende September 2022 relevant, in welchem es auszugsweise heißt:

„Herr „M“ hatte Ihnen seinerzeit geraten, die Hilfe eines Patentanwalts in Anspruch zu nehmen. Ich schliesse mich dem an, und bin nach derzeitigem Kenntnisstand der Auffassung, dass eine Rechtsverfolgung durch Sie selbst mit Hilfe des Kollegen aus der Sicht des (...) Klinikums sinnvoll scheint.“

Nach dem Verständnis der Schiedsstelle kann damit eigentlich nur die Frage der Vindikation gemeint gewesen sein. Es kommt daher ein Anspruch nach § 683 BGB auf Aufwendungersatz in Betracht. Da es sich nicht um einen arbeitnehmererfinderrechtlichen Anspruch handelt, regt die Schiedsstelle lediglich an, zum Zwecke der vollständigen Streitbeilegung angemessene Anwaltskosten zu erstatten.

(...)