

Lösung zu Klausur 4 (Erfindungsmeldung, Inanspruchnahme, Vorratsvergütung)

### Rechtsgrundlage des Vergütungsanspruchs

§ 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf angemessene Vergütung, wenn ArbEG anwendbar:

- Arbeitnehmer, § 1 ArbEG, vorliegend nicht zweifelhaft;
- Dienstfindung, § 4 ArbEG, ebenso;
- wirksam gemeldet, § 5 ArbEG, zu prüfender Punkt gem Varianten;
- wirksame Inanspruchnahme §§ 6 ArbEG, zu prüfender Punkt gem. Varianten;
- ggf. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG; zu prüfender Punkt;
- ggf. Vergütungsanspruch der Höhe nach, § 9 Abs. 2 ArbEG; zu prüfender Punkt.

### I. Erfindungsmeldung

Zu beurteilen sind die Handskizze, die Frage des fehlenden Anschreibens und, falls dies noch nicht zu einer eindeutigen Lösung führt, die allgemeinen betrieblichen Umstände.

Nach § 5 Abs. 1 ArbEG muss die Erfindungsmeldung unverzüglich, gesondert, schriftlich erfolgen und inhaltlich das Gemeldete als Erfindung kenntlich machen. Die Handskizze mit Datum und Unterschrift erfüllt die erforderliche Schriftform, es ist auch eine „gesonderte“ Erklärung. Der Einwand des Arbeitgebers, es habe sich um eine bloße Konstruktionszeichnung gehandelt, zielt auf das Kenntlichmachen als Erfindung, also der erfinderischen Lösung eines technischen Problems, ab. Konstruktionszeichnungen dienen bspw. der maßstabgerechten Darstellung als Übersicht und in Verbindung mit Stücklisten zum Zusammenbau und zur Teilebeschaffung. Vorliegend hat die Skizze allgemeinere Natur, was sich auch aus der Unterzeile ergibt, wonach die gezeichnete Anordnung auf alle gängigen GM-V8-Motoren übertragbar sei, zusätzlich aus den mit Bezugslinien versehenen schriftlichen Erläuterungen, was die einzelnen gezeichneten Bauteile der Anordnung darstellen sollen, ferner die nicht maßstabgetreue Darstellung (z.B. des Luftführungsspalt am Katalysator) und schließlich auch dem Fehlen einzelner Merkmale des Hauptanspruchs des Patents. Der darin zum Ausdruck kommende Prinzipcharakter der Skizze schließt aus, dass es sich um eine reine Konstruktionszeichnung ohne darüber hinausreichende Hinweise handelt.

Gleichwohl ergibt sich aus alledem noch nicht der nach § 5 Absatz 1 ArbEG erforderliche inhaltliche Charakter als Erfindungsmeldung. Auf dem Blatt fehlt der notwendige Hinweis, dass es sich um eine an den Arbeitgeber gerichtete Meldung handelt, die eine Verbesserung

betrifft, welcher der Erfinder Erfindungsqualität zuspricht. Das wäre jedoch erforderlich, denn der besondere Charakter einer Erfindungsmeldung ergibt sich daraus, den Arbeitgeber in die Lage zu versetzen, die Tragweite und technische Qualität der vorgeschlagenen Neuerung zu erkennen und deshalb ggf. eine Inanspruchnahmeerklärung abzugeben mit der Folge der dadurch grundsätzlich entstehenden Vergütungspflicht. Insofern hätte die eingereichte Skizze auch nur als erläuternde Unterlage für Fachdiskussionen und als Urhebernachweis dienen können. Jedenfalls konnten aber zuständigen Mitarbeiter des Arbeitgebers der Prinzipskizze angesichts der in den Fachkreisen diskutierten Aufgabenstellung „Abgas-Kat für Bootsmotoren“ ohne weiteres den vorgeschlagenen Lösungsweg entnehmen.

Der vom Arbeitgeber gerügte Mangel des fehlenden Anschreibens schließt nicht aus, dass gleichwohl die Gesamtumstände unter Einbeziehung des Skizzenblatts für einen Charakter als Erfindungsmeldung und die Adressierung an die zuständige betriebliche Instanz sprechen. Die Formerfordernisse für Erfindungsmeldungen und Inanspruchnahmeerklärungen werden gerade in kleineren Betrieben wie dem vorliegenden häufig nicht beachtet. Der Inhalt einer möglichen Erfindungsmeldung ist, wenn sie nicht schon aus sich heraus den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, danach zu beurteilen, welchen Inhalt ihr nach dem beiderseits betätigten und deutlich zum Ausdruck gekommenen Parteiwillen zukommen soll. Erforderlich ist zumindest, dass der Erfinder objektiv und nach dem Empfängerhorizont einen Willen zur Zuordnung der Erfindung zum Arbeitgeber deutlich gemacht hat. Hierfür gibt es mehrere Indizien. Eines ist dokumentiert in der zur nationalen Patentanmeldung eingereichten, vom 24.11.1987 datierenden Erfinderbenennung, in der neben den weiteren Miterfindern der Erfinder nicht nur aufgeführt ist, sondern darüber hinausgehend in durchaus unüblicher Weise sogar sein Miterfinderanteil von 20 %. Dass die Beteiligten, gleichsam wie selbstverständlich, von der Zuordnung der Erfindung an den Arbeitgeber ausgegangen sind, zeigen sodann die immer wieder geführten Erörterungen über die vom Arbeitgeber angebotene Freigabe der Erfindung an den Erfinder. Die Freigabe hätte er von vornherein zurückweisen müssen, wenn er der Auffassung gewesen wäre, dass die Erfindung dem Arbeitgeber zu keinem Zeitpunkt zustehen sollte. Nach alledem liegt hier eine - durch die Prinzipskizze gestützte - konkludent ausgesprochene Erfindungsmeldung vor.

## II. Inanspruchnahme

### 1. Klassische Lösungsvariante (d.h., zu Frage 1)

Beide Seiten berufen sich - im Ergebnis übereinstimmend - darauf, eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung sei nicht erfolgt. Sie haben dabei allerdings nicht ausgeschlossen, dass nicht auf andere Weise die Inanspruchnahme erfolgt sein könne; die Rechtsprechung lässt den Verzicht auf die Schriftform zu. Beide Seiten argumentieren in diesem Punkt auch widersprüchlich. Einerseits macht der Erfinder geltend, als Folge mangelnder schriftlicher

Inanspruchnahme sei die Erfindung frei geworden, was dafür spricht, dass die Erfindung dem Arbeitgeber ursprünglich zugeordnet sein sollte. Andererseits stellt er fest, die Erfindung sei vom Arbeitgeber unbeschränkt in Anspruch genommen und fordert daraufhin vom Arbeitgeber eine Arbeitnehmererfindervergütung. Diese könnte er nur aufgrund einer in Anspruch genommenen und benutzten Diensterfindung beanspruchen. Schließlich behält er sich vor, das ihm vom Arbeitgeber nach § 16 ArbEG angebotene Patent zu übernehmen, was voraussetzt, dass er von der Zuordnung zum Arbeitgeber ausging. Vergleichbares gilt für den Arbeitgeber. Auch er beruft sich einerseits auf die fehlende Schriftlichkeit der Inanspruchnahme der Erfindung, was aus seiner Sicht auf ein Freiwerden der Diensterfindung nach § 8 Absatz 1 Nr. 3 ArbEG hinauslaufen müsste, betätigte andererseits sich in jeder Hinsicht als Inhaber der Erfindung, indem er in der Erfinderbenennung den Erfindungsbesitz als Arbeitgeber reklamierte, sie zum Patent anmeldete, beachtliche Investitionen zur Erprobung der Erfindung unternahm und fortlaufend das Patent dem Erfinder zur Übernahme anbot.

Damit überwiegen die Gesichtspunkte deutlich, die dafür sprechen, dass beide Beteiligte - den Willen zur Zuordnung der Erfindung zum Arbeitgeber hatten und das auch deutlich betätigt haben. Dabei hatte der Arbeitgeber nicht nur keinen Wert auf die gesetzliche Form der Erfindungsmeldung gelegt, sondern auch selbst in gleicher Weise keine Notwendigkeit gekannt oder gesehen, die genutzte Erfindung schriftlich in Anspruch zu nehmen. Es entspricht einer langen Spruchpraxis der Schiedsstelle, dass bei Gleichartigkeit der Fehlerhaftigkeit eine Seite sich nicht auf das Nichterfüllen einer Voraussetzung durch die andere Seite berufen kann, wenn sie selbst nicht ordnungsgemäß gehandelt hat (z.B. fehlende Schriftlichkeit). Deshalb liegt hier - wie schon bei der Erfindungsmeldung - eine ebenso konkludent vorgenommene unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber vor.

## 2. Lösungsvariante nach BGH – Haftetikett (d.h., zu Frage 2)

Sofern, wie vorangehend anders gesehen, keine wirksame konkludente Erfindungsmeldung und auch keine konkludente Inanspruchnahme angenommen wird, griffe der Sachverhalt der Haftetikett-Entscheidung des BGH. Dann wäre in der DE-Patentanmeldung von 1987 die Erfindungsmeldung verkörpert, ohne dass es zu einer Inanspruchnahme gekommen wäre. Die Erfindung wäre nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden und kein Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber entstanden.

## 3. Lösungsvariante nach aktuellem Gesetzentwurf (d.h., zu Frage 3)

Vorliegend wäre die Vorschrift einschlägig, wonach aufgrund einer wirksamen Erfindungsmeldung - dies hier, wie oben, unterstellt - nach vier Monaten die Inanspruchnahme als erklärt gilt (§ 6 Abs. 2 ArbEG in der geplanten Fassung). Dann sind die Voraussetzungen des § 9 ArbEG erfüllt; der Vergütungsanspruch ist zu prüfen (s.u.).

### III. Benutzung der Erfindung und Verwertung

#### 1. Wirtschaftliche Verwertung

Nach der Lösungsvariante II.1 und II.2 ist aufgrund wirksamer Inanspruchnahme eine Vergütungspflicht des Arbeitgebers dem Grunde nach entstanden (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Der Höhe nach richtet sich die Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG. Die dort angesprochene Verwertbarkeit der Diensterfindung (und nicht der tatsächlich erfolgten Verwertung) der Erfindung hat seine Grundlage in § 9 Abs. 2 ArbEG. Dieser Einwand ist zwar grundsätzlich berechtigt, findet seine Grenze aber an den tatsächlichen Gegebenheiten:

Nr. 24 der Vergütungsrichtlinien gibt vor, dass bei verständiger Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten des Arbeitgebers tatsächliche Verwertungsmöglichkeiten ungenutzt geblieben sein müssten. Gegenüber rein theoretischen Möglichkeiten wird allgemein als Maßstab der Verwertbarkeit anerkannt, dass der Arbeitgeber insoweit vergütungspflichtig ist, als er aus der Benutzung der Diensterfindung tatsächlich konkrete geldwerte Vorteile ziehen können. Vorliegend hat der Erfinder auf objektive Randbedingungen der Erfindungsbenuztung hingewiesen, die vom Arbeitgeber indessen widerlegt und in der Folge unwidersprochen geblieben sind. Denn abgesehen von den ersichtlich tiefgreifenden technischen Problemen hatte das erwartete Geschäftsfeld mangels Schaffung entsprechender rechtlicher Vorgaben sich nicht im erwarteten Umfang entfaltet. Die Verwertbarkeit der erfindungsgemäßen Lösung war aufgrund der Gesamtlage massiv in Frage gestellt. Dies wird bestätigt dadurch, dass der Erfinder selbst zuletzt Zweifel an der Durchführbarkeit jedenfalls für seinen Arbeitgeber angesichts von dessen Betriebsgröße äußerte. Nach alledem ist die Erfindervergütung also nach Maßgabe des tatsächlichen Umsatzes zu zahlen.

Zu prüfen ist dann, ob der Arbeitgeber die Erfindung in vergütungspflichtiger Weise benutzt hat. Der Erfinder meint, es seien Verkäufe getätigt und wirtschaftlich vorteilhafte entgeltliche Typprüfungen vorgenommen worden, während der Arbeitgeber sich auf einen Erprobungsbetrieb ohne echte wirtschaftliche Verwertung beruft. Jedenfalls liegen keine konkreten Nachweise über Umsatzgeschäfte vor.

Die Nutzung der Erfindung ist nicht über das Erprobungsstadium hinausgelangt. Maßgebend für die Vergütungspflicht ist insoweit Nr. 23 RL. Der Erfinder hat die zunächst eine jegliche wirtschaftliche Verwertung ausschließenden technischen Probleme nicht bestritten. Auch die Typprüfungen sind kein eigenständiges Umsatzgeschäft, sondern unverzichtbare rechtliche Voraussetzung im Vorfeld einer Vermarktung. Vor allem aber hat der Erfinder zuletzt auch bestätigt, dass der Betrieb angesichts der nicht ausreichenden Größe und des technischen Zuschnitts mit der wirtschaftlichen Umsetzung in einem größeren Maßstab ohnehin überfor-

dert gewesen wäre. Der Erfinder verkennt, dass die Maßnahmen des Arbeitgebers eine vergütungspflichtige wirtschaftliche Nutzung der Erfindung nur vorbereiteten. Eine vergütungsrelevante Nutzung hätte erst vorgelegen, wenn die erprobten und typgeprüften Katalysatoren an Schiffsmotorenhersteller oder Bootswerften – sei es aufgrund Einzel- oder Serienfertigung – nicht nur probenhalber, sondern gemäß den wirtschaftlichen Randbedingungen in nennenswertem Maße als Fertigmuster verkauft worden wären. Für Letzteres gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Die Hoffnungen auf künftige kräftige Umsätze, wie sie der Erfinder hegte, waren nicht nur unrealistisch, sondern konnten, was rechtlich entscheidend ist, nicht an die Stelle der von Nr. 7 RL vorausgesetzten tatsächlich erfolgten Umsatzgeschäfte treten. Eine Vergütungspflicht des Arbeitgebers lässt sich aus alledem nicht ableiten.

## 2. Benutzung als Vorratpatent

Nach Nr. 21 RL sind gegenwärtig nicht, jedoch möglicherweise künftig genutzte Patente jedenfalls wegen der ihnen innewohnenden, gegen Dritte gerichteten Abwehr- und Monopolwirkung als Vorratpatente zu vergüten. Die Schiedsstelle misst solchen Patenten nach Ablauf einer gewissen Patenterteilungs- und Erprobungszeit ab dem 8. Patentlaufjahr unter Hinzuziehung der gesteigerten Vorratswirkung der hier vorliegenden Auslands- (EP-) Patente einen Jahreserfindungswert von ca. 750 € (sonst 625 €) zu, der in üblicher Weise mit dem Miterfinderanteil und dem Anteilsfaktor des betreffenden Erfinders zu multiplizieren ist. Nachdem das 8. Patentlaufjahr 1994 begonnen hatte, ist bis zum Erlöschen des verbliebenen europäischen Patents im Juli 2001 eine Vorratswirkung jedenfalls für 7 Jahre auf der Grundlage eines sich daraus ergebenden Erfindungswerts von 5250 € zu vergüten. Weil - abgesehen vom Miterfinderanteil von 20% - Fakten zur Bemessung des Anteilsfaktors im Sachverhalt fehlen, lässt sich ein abschließender Vergütungsbetrag nicht errechnen; bei einem - günstigen - Anteilsfaktor von 20% würde sich eine Vergütungssumme von 210 € ergeben.