

Bartenbach/Volz

Arbeitnehmer- erfindungsgesetz

Kommentar zum Gesetz über
Arbeitnehmererfindungen

Von

Professor Dr. iur. Kurt Bartenbach
Rechtsanwalt, Köln

Dr. iur. Franz-Eugen Volz
Berlin

7., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2024

Vorwort zur 7. Auflage

Mit dieser 7. Auflage verfolgt unser Kommentar seit nunmehr über 40 Jahren unverändert das Ziel, den Arbeitsvertragsparteien ebenso wie den Gerichten, der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPMA und der Wissenschaft den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Spruchpraxis der Schiedsstelle zu dokumentieren sowie Lösungen zu Rechtsfragen zu bieten und Diskussionsanstöße zu neuen Themen zu geben.

Zwischenzeitlich hat sich der Gesetzgeber mit dem am 1. August 2022 in Kraft getretenen Gesetz vom 07.07.2021 (BGBl. I S. 2363) auf redaktionelle Aktualisierungen unter Beachtung von Rechtsförmlichkeitsvorgaben begrenzt und die materiellen Vorgaben des ArbEG unverändert gelassen. Dieser Schritt bestätigt unsere bereits in der Voraufgabe angesprochene Erfahrung, dass mit der am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen ArbEG-Novelle 2009 eine wichtige Vereinfachung und Modernisierung des ArbEG gelungen ist. Angesichts des Zeitablaufs lässt die Bedeutung des früheren Rechts, welches übergangsrechtlich nur noch für die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldeten Alt-Erfindungen gilt, stark nach. Damit konnte auf die bisherige Kommentierung früherer Vorschriften weitgehend verzichtet werden; beibehalten und aktualisiert ist lediglich die partielle Kommentierung des § 6 a.F., da diese auch zukünftig bei streitigen Auseinandersetzungen über die Inanspruchnahme in besonderer Weise relevant bleiben kann.

Mehrere Rechtsänderungen in anderen Rechtsbereichen haben für die Praxis der Arbeitnehmererfindung Bedeutung. Näher eingegangen wird deshalb u. a. auf das am 26. April 2019 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, das sich auf das ArbEG ausgewirkt hat, und zwar nicht nur auf die Geheimhaltungspflichten, sondern auch unmittelbar durch die entsprechende Anwendung der prozessualen Vorgaben für Geschäftsgeheimnisstreitsachen bei Rechtsstreitigkeiten über Arbeitnehmererfindungen. Seit 1. Juni 2023 ist das Europäische Einheitspatent mit seinen erfinderrechtlichen Auswirkungen Wirklichkeit geworden. Zusätzlich aufgenommen sind auch erfinderrechtliche Aspekte des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz.

In den letzten fünf Jahren hat sich ebenfalls die Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte weiterentwickelt, die – ebenso wie wichtige Einigungsvorschläge der Schiedsstelle – dank des Internets leichter zugänglich sind. Die Neuauflage ist unverändert bestrebt, die neuen Entwicklungen im Schrifttum aufzuzeigen. Sowohl für das Patent- als auch für das Arbeitsrecht wurde einer Fülle von Neuerscheinungen in der Kommentar-, Hand- und Lehrbuchliteratur Rechnung getragen.

Das insgesamt zunehmende Interesse am Recht der Arbeitnehmererfindung verdeutlicht auch heute dessen Bedeutung für Deutschland als Wissens- und Wirtschaftsstandort. Angesichts der Abhängigkeit vom Import von Rohstoffen und von funktionsfähigen Lieferketten beruht unsere Wettbewerbsstärke seit jeher nicht zuletzt auf innovativen Ideen und deren zeitnaher Umsetzung. Das ArbEG einschließlich seiner Vergütungsregelungen ist seit über 65 Jahren auf technische Innovation und deren Markterfolg ausgerichtet. In Deutschland sind die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zwar nach wie vor auf hohem Niveau. Allerdings ist beim DPMA und EPA die Zahl der Patentanmeldungen von Anmeldern mit Sitz in Deutschland – im Unterschied zu vielen Auslandsstaaten – seit einigen Jahren rückläufig. Ob dies im Geltungsbereich des ArbEG ein Anzeichen für nachlassende Aktivitäten und Investitionen von Unternehmen in Forschung und Entwicklung sein kann, bleibt abzuwarten. Umsomehr gilt: Die Beachtung der Vorgaben des ArbEG und deren richtige Handhabung gehören zu den Investitionen in die Zukunft und dienen dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt ebenso wie der Motivation der Beschäftigten und dem sozialen Ausgleich.

Auch bei dieser Auflage gilt unser besonderer Dank erneut dem amtierenden Vorsitzenden der Schiedsstelle, Herrn Ltd. Regierungsdirektor Dirk Rabe, sowie dessen Vorgängern im Amt, den Herren Richter am BPatG Dr. Ulrich Himmelfmann und Vors. Richter am BPatG a.D. Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand für ihre wichtigen Anregungen und Hinweise. Zugleich möchten wir uns auch bei dieser Auflage für die vielen weiterführenden Hinweise aus der Betriebspraxis bedanken. Zur Kommentierung beigetragen haben unverändert die intensiven Diskussionen in den zuvor von Kurt Bartenbach und nunmehr von Herrn Rechtsanwalt Jens Kunzmann und Herrn Rechtsanwalt Niklas Kinting, beide Köln, geführten Patentrechtlichen Arbeitskreisen, in deren Teilnehmerkreis sich das Wissen und die Erfahrung vieler Industriebereiche konzentriert.

Köln/Berlin, 10. September 2023

Kurt Bartenbach

Franz-Eugen Volz

Inhaltsübersicht

Vorwort zur 7. Auflage	VII
Vorwort zur 1. Auflage	IX
Benutzungshinweise	XI
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXXIII
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (Text)	1
Einleitung	32
1. Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	62
§ 1 Anwendungsbereich	62
§ 2 Erfindungen	239
Einleitung vor § 3	284
§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge	301
§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen	325
2. Abschnitt Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst	382
1. Diensterfindungen	382
§ 5 Meldepflicht	382
§ 6 n.F. Inanspruchnahme (Fassung 2009)	549
§ 6 a.F. Inanspruchnahme (Fassung 1957)	596
§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme	642
§ 7 a.F. Wirkung der Inanspruchnahme (Fassung 1957)	674
§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen	675
§ 8 a.F. Frei gewordene Diensterfindungen (Fassung 1957)	721
Einleitung vor §§ 9–12	722
§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme	738
§ 10 n.F. Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme (Fassung 2009)	1145
§ 10 a.F. Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme (Fassung 1957)	1145
§ 11 Vergütungsrichtlinien	1146
§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung	1180
§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland	1454
§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland	1526
§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten	1578
§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts	1595
§ 17 Betriebsgeheimnisse	1686
2. Freie Erfindungen	1724

Inhaltsübersicht

§ 18	Mitteilungspflicht	1724
§ 19	Anbietungspflicht	1744
3.	Technische Verbesserungsvorschläge	1778
§ 20	Technische Verbesserungsvorschläge	1778
Anhang zu § 20	Die sonstigen Rechte des Betriebsrates (Personalrates) im Rahmen des Arbeitnehmererfindungsrechts – Rechte des Sprecherausschusses	1873
4.	Gemeinsame Bestimmungen	1891
§ 21	Erfinderberater	1891
§ 22	Unabdingbarkeit	1893
§ 23	Unbilligkeit	1920
§ 24	Geheimhaltungspflicht	1962
§ 25	Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis	2006
§ 26	Auflösung des Arbeitsverhältnisses	2053
§ 27	Insolvenzverfahren (Fassung 2009)	2086
§ 27 a.F.	Insolvenzverfahren (Fassung 1999)	2150
Anhang zu § 27	Vergleichsverfahren und Zwangsvollstreckung	2152
5.	Schiedsverfahren	2156
Einleitung vor § 28		2156
§ 28	Gütliche Einigung	2166
§ 29	Errichtung der Schiedsstelle	2197
§ 30	Besetzung der Schiedsstelle	2199
§ 31	Anrufung der Schiedsstelle	2207
§ 32	Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle	2219
§ 33	Verfahren vor der Schiedsstelle	2221
§ 34	Einigungsvorschlag der Schiedsstelle	2248
§ 35	Erfolgreiche Beendigung des Schiedsverfahrens	2275
§ 36	Kosten des Schiedsverfahrens	2283
6.	Gerichtliches Verfahren	2287
§ 37	Voraussetzungen für die Erhebung der Klage	2287
§ 38	Klage auf angemessene Vergütung	2301
§ 39	Zuständigkeit	2310
3. Abschnitt	Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten	2352
Einleitung vor §§ 40–42		2352
§ 40	Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst	2356
§ 41	Beamte, Soldaten	2387

§ 42	Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen (Fassung 2002)	2396
§ 42 a.F.	Besondere Bestimmungen für Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassistenten (Fassung 1957)	2575
4. Abschnitt	Übergangs- und Schlussbestimmungen	2577
§ 43	Übergangsvorschrift	2577
§ 44	Anhängige Verfahren	2585
§ 46	Außerkräfttreten von Vorschriften	2587
§ 47	Besondere Bestimmungen für Berlin	2587
§ 48	Saarland	2588
§ 49	In-Kraft-Treten	2588
Anhang 1	Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.7.1959	2590
Anhang 2	Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst vom 1. 12. 1960	2613
Anhang 3	Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen	2615
BGH-Entscheidungsregister (chronologisch)		2621
BGH-Entscheidungsregister nach Stichworten		2633
Stichwortverzeichnis		2651

tragsparteien maßgeblichen Bereichs eines Unternehmens. Eine Einschränkung auf »einzelne Betriebe« (Betriebsstätten) innerhalb der Organisation eines Unternehmens war damit nicht beabsichtigt. Bestätigt wird dies auch durch die frühere Fassung des § 27 (Fassung 1999), der – in Abgrenzung zum »Geschäftsbetrieb« (§ 27 a.F. Nr. 1 u. 2) – vom »Unternehmen« gesprochen hat (§ 27 a.F. Nr. 3 u. 4). In der Neuregelung des § 27 (Fassung 2009) hat der Gesetzgeber dies fortgeführt (vgl. § 27 Nr. 1 u. 3 n.F. = Geschäftsbetrieb, Nr. 2 n.F. = Unternehmen). **Im ArbEG deckt sich somit der Begriff des Betriebs grds. mit dem des Unternehmens.**⁶⁴⁶ Zum Gemeinschaftsbetrieb s. § 1 Rdn. 106.1.

4. Besondere Erscheinungsformen

Da die Entwicklung einer Erfindung durch einen Arbeitnehmer mit seiner betrieblichen Tätigkeit im Zusammenhang steht, richtet sich die Bestimmung des »Arbeitgebers« i.S.d. ArbEG entscheidend danach, wer letztlich als Gläubiger des Arbeitsvertrages berechtigt ist, vom Arbeitnehmer die vertragliche Arbeitsleistung zu fordern.⁶⁴⁷ **105**

a) Arbeitsgemeinschaften, zwischenbetriebliche Kooperation, Gemeinschaftsbetrieb

Die (meist vorübergehende) Zusammenarbeit einzelner Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung ist in vielfältigen Modalitäten und Formen denkbar.⁶⁴⁸ Bei der **nicht koordinierten** wie auch bei der **koordinierten Einzelforschung** mit planmäßigem Erfahrungs- und Ergebnisaustausch werden die einzelnen Arbeitnehmer der Kooperationspartner i.R.d. bestehenden Arbeitsverhältnisses tätig, ohne dass eine Veränderung der Arbeitgeberposition eintritt. Dies gilt auch i.R.d. **Gemeinschaftsforschung**, soweit unter Beibehaltung der unternehmerischen Eigenständigkeit lediglich eine Abordnung einzelner Mitarbeiter zu einem der Kooperationspartner erfolgt. Bei solchen Arbeitsgemeinschaften, die zwischen mehreren Unternehmen gebildet werden **106**

⁶⁴⁶ So auch Volmer, GRUR 1978, 393, 396; ferner Gaul, GRUR 1977, 686, 693 u. ders. in Volmer/Gaul Rn. 112 ff. zu § 1; Ann, PatR, § 21 Rn. 42; Schwab, Erf. u. VV, S. 11 u. ders., Arbeitnehmererfindungsrecht, § 4 Rn. 15; zust. auch Schiedsst. v. 10.10.1989 – Arb.Erf. 37/89, (unveröffentl.); Boemke/Kursawe/Raif Rn. 42 zu § 4 (s. [aber] auch Boemke/Kursawe/Boemke Rn. 99 zu § 1); abw. noch Neumann-Duesberg, AR-Blattei »Betrieb I«, A VII.

⁶⁴⁷ So auch Volmer, GRUR 1978, 393, 397; s.a. allg. BAG v. 16.10.1974, DB 1975, 183.

⁶⁴⁸ Vgl. z.B. Ullrich, GRUR 1993, 338 ff.; Litschen AuA 8/2023, 28 ff.

(s. auch § 1 Rdn. 57), bleibt regelmäßig das Arbeitsverhältnis der hierbei mitwirkenden Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitgeber unverändert bestehen, sodass die Rechte und Pflichten aus dem ArbZG jeweils nur im Verhältnis zu dieser Arbeitsvertragspartei begründet werden.⁶⁴⁹

Verpflichten sich die Kooperationspartner, zur Erreichung gemeinsamer Zwecke (Ziele, Projekte u.ä.) auf dem Gebiet der Forschung und/oder Entwicklung (ggf. auch bei Verwertung von Entwicklungsergebnissen) zusammenzuarbeiten, dürfte sich das vielfach als **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)** i.S.d. § 705 Abs. 1 BGB n.F. darstellen.

- 106.1** Soll in den Fällen einer bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft die zwischenbetriebliche Kooperation als solche nach dem gemeinsamen Willen der Partner (ausnahmsweise nach außen hin) am Rechtsverkehr teilnehmen, so hat sie – ggf. auch ohne Eintragung in das Gesellschaftsregister (sog. eGbR, vgl. §§ 707 ff. BGB n.F.) – die Stellung einer sog. rechtsfähigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts – kurz: **rechtsfähige GbR** (§ 705 Abs. 2, 3 BGB n.F., früher sog. BGB-Außengesellschaft). Deren Rechtsbeziehungen bestimmen sich seit dem 01.01.2024 nach den §§ 705 ff. BGB n.F.

Die rechtsfähige GbR ist regelmäßig auf gewisse Dauer angelegt und dank der Ausstattung mit eigenen Rechten und Pflichten auf eine Teilnahme am Rechtsverkehr für die Verfolgung eigener erwerbswirtschaftlicher Zwecke ausgerichtet.⁶⁵⁰ Damit dürfte eine rechtsfähige GbR bei zwischenbetrieblichen Kooperationen in der Praxis die Ausnahme sein (s. § 1 Rdn. 106.2), ist aber denkbar, insb. dann, wenn der Gesellschaftszweck eine längerfristige, nicht nur gelegenhets-/projektbezogene Zusammenarbeit vorsieht, etwa eine anschließende gemeinsame Vermarktung von Entwicklungsergebnissen oder eine Durchführung von Entwicklungsarbeiten für Dritte auf bestimmten Anwendungsgebieten umfasst. Entscheidend ist als gesetzliches Wesensmerkmal der rechtsfähigen GbR⁶⁵¹ der **Wille zur Teilnahme am Rechtsverkehr**.

Ist Gegenstand der Gesellschaft (hier: Kooperation) der **Betrieb eines Unternehmens** unter gemeinschaftlichem Namen, so wird zur Sicherheit des Rechts-

649 Ausführl. hierzu Bartenbach, Zwischenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungs-kooperation 1985, S. 66 ff.; Lüdecke Erf.gemeinschaften (1962) S. 77, 113 f.; s. auch Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskoope-rationen (Diss. München 1998), S. 127 ff.

650 S. Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 105.

651 Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 126 (zu § 705 Abs. 2 BGB-E).

verkehrs⁶⁵² gemäß § 705 Abs. 3 BGB n.F. dieser Wille und damit letztlich eine rechtsfähige GbR vermutet.

Stellt eine Kooperation in Form einer rechtsfähigen GbR selbst Arbeitnehmer ein, ist sie aufgrund eigener Rechtspersönlichkeit der **Arbeitgeber**, da sie durch ihre Teilnahme am Rechtsverkehr selbst Rechte und Pflichten begründet⁶⁵³ (vgl. §§ 719 ff. BGB n.F.). Unter Beachtung der Besonderheiten von Doppelarbeitsverhältnissen (s. dazu § 1 Rdn. 19 ff.) gilt Entsprechendes, wenn die Kooperationspartner Arbeitnehmer mit deren Zustimmung zur Tätigkeit in der Arbeitsgemeinschaft (BGB-Außengesellschaft) abstellen und zwischen der Kooperation als rechtsfähige Personengesellschaft einerseits und dem jeweiligen Arbeitnehmer andererseits ein neues unmittelbares Arbeitsverhältnis begründet wird, während das bisherige Arbeitsverhältnis mit einzelnen Kooperationspartnern ruht (zum Ruhen des Arbeitsverhältnisses s. § 26 Rdn. 14 ff.).

Ob sich diese Situation auch bei der Rechtsfigur des **Gemeinschaftsbetriebes** (gemeinsamen Betriebes, vgl. auch § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG) ergeben kann, hängt davon ab, inwieweit im Einzelfall die Voraussetzungen nach §§ 705 BGB n.F. vorliegen. Ein Gemeinschaftsbetrieb ist regelmäßig dann gegeben, wenn sich mehrere Unternehmen zu einer gemeinsamen, einheitlichen Führung rechtlich verbunden haben und deren materielle und immaterielle Betriebsmittel in *einer* Betriebsstätte für einen einheitlichen arbeitstechnischen Zweck zusammengefasst und gezielt eingesetzt werden und der Einsatz der Arbeitnehmer von einem einheitlichen Leitungsapparat, der zugleich in den personellen und sozialen (Arbeitgeber-)Angelegenheiten zuständig ist, gesteuert wird,⁶⁵⁴ also insb. einer einheitlichen und nicht einer nach Arbeitgebern

652 So Bericht d. BT-Rechtsausschusses (in BT-Drucks. 19/31105, S. 6) zu der im Anschluss an eine Bundesrats-Empfehlung (s. Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 310, Anl. 4 zu Nr. 5) in § 705 Abs. 3 BGB n.F. eingefügten Vermutung.

653 Vgl. zur früheren BGB-Außengesellschaft: BGH v. 29.01.2001 – II ZR 331/00, Mitt. 2001, 176 – Rechtsfähigkeit der GbR m. Anm. Ann = NJW 2001, 1056 ff.; ebenso BAG v. 29.01.2001 – AP Nr. 1 zu § 50 ZPO u. v. 01.12.2004, AP Nr. 14 zu § 50 ZPO = NZA 2005, 318; Diller, NZA 2003, 401; s. hierzu auch Schmidt, NJW 2001, 993 ff. Die eigene Rechtsfähigkeit der BGB-Außengesellschaft hat zwischenzeitlich der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2024 in Kraft getretenen MoPeG gemäß §§ 705 ff. BGB n.F. endgültig verwirklicht.

654 Vgl. BAG v. 23.09.2010, NZA 2011, 197, 199; v. 24.05.2022 – 9 AZR 33/21, (juris); Schaub/Linck, ArbRHdb., § 17 Rn. 5 f.; Zur Wirkung eines einheitlichen Arbeitsverhältnisses s. Schiedsst. EV v. 03.05.2011, Arb.Erf. 10/09, (in www.dpma.de nur LS.).

getrennten Personalführung unterliegen.⁶⁵⁵ Es geht damit im Regelfall nicht um einen eigenen Arbeitgeberstatus, sondern nur um eine einheitliche Leitung der beteiligten Unternehmen auf Basis einer sog. Führungsvereinbarung: Damit dürften u. E. hier im Regelfall jedenfalls eine rechtsfähige GbR und ein eigener Arbeitgeberstatus ausscheiden.

106.2 In der Praxis dürfte bei zwischenbetrieblichen Kooperationen die rechtsfähige GbR die seltene Ausnahme und eine nicht rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts – kurz: **nicht rechtsfähige GbR** (§ 705 Abs. 2, 740 ff. BGB n.F., früher sog. BGB-Innengesellschaft) die Regel sein, wenn sich die Kooperationspartner zur einer GbR zusammenfinden. Die Kooperation ist regelmäßig nicht auf eine erwerbswirtschaftlich geprägte, sondern auf eine koordinierte forschende bzw. entwickelnde Zusammenarbeit auf Zeit zur gemeinsamen Erreichung konkreter, projektbezogener Forschungs-/Entwicklungszwecke auf festgelegten Anwendungsgebieten ausgerichtet, und zwar ohne den Willen zur Teilnahme am Rechtsverkehr.⁶⁵⁶ Damit fehlt es regelmäßig an dem gesetzlichen Wesensmerkmal einer rechtsfähigen GbR (s. § 1 Rdn. 106.1). Vielmehr dienen solche sog. Gelegenheitsgesellschaften den kooperierenden Partnern lediglich »zur Ausgestaltung ihres Rechtsverhältnisses untereinander«.⁶⁵⁷ Ähnlich sieht das auch der Gesetzgeber, wenn die Amtliche Begründung zum MoPeG-E folgendes als Beispiel für eine nicht rechtsfähige GbR aufführt: »So arbeiten beispielsweise häufig Wissenschaftler im Rahmen von „Kooperationen“ einrichtungsübergreifend zusammen, ohne damit die Absicht zu verfolgen, dass ihr rechtliches Wirken über den Kreis der Beteiligten hinausgeht.«⁶⁵⁸

Beschränken sich die Bindungen der Kooperationspartner nach deren Willen und Auftreten – wie im Regelfall – auf das Innenverhältnis zueinander, fehlt also ein gemeinsame Wille zur Teilnahme am Rechtsverkehr, so bleiben die jeweiligen Kooperationspartner, die Arbeitnehmer für die gemeinschaftliche Forschungs- und Entwicklungstätigkeit abordnen, uneingeschränkt deren Arbeitgeber auch in arbeitnehmererfindungsrechtlicher Hinsicht; die Rechtsbeziehungen beschränken sich ausschließlich auf das Innenverhältnis der Kooperationspartner, ohne unmittelbar Rechtswirkungen in arbeitsrechtlicher und

655 S. BAG v. 24.05.2022 – 9 AZR 33/21, (juris, Rn. 51 ff.).

656 Vgl. z.B. LG München I v. 20.11.2020 – 21 O 6612/19, BeckRS 2020, 54648 (Rn. 25 ff.), dort zu einem gemeinsamen Softwareprojekt.

657 Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 126 (zu § 705 Abs. 2 BGB-E). Vgl. z.B. LG München I v. 20.11.2020 – 21 O 6612/19, BeckRS 2020, 54648 (Rn. 29 f., 34).

658 So Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 126 (zu § 705 Abs. 3 BGB-E).

damit auch arbeitnehmererfindungsrechtlicher Hinsicht ggü. den jeweiligen Arbeitnehmern zu tätigen.⁶⁵⁹

Auch bei zwischenbetrieblichen Kooperationen und Arbeitsgemeinschaften ist **107** von dem allgemeinen Grundsatz auszugehen, dass **arbeitnehmererfindungsrechtliche Beziehungen** nur im Verhältnis zum jeweiligen Arbeitgeber⁶⁶⁰ bestehen (s. § 1 Rdn. 95; zum ÄUG s. § 1 Rdn. 57). Dabei ist hier zu differenzieren:

Kommt einer **rechtsfähigen GbR** (s. § 1 Rdn. 106.1, früher sog. BGB-Außen- **107.1** gesellschaft) **selbst Arbeitgeberstellung** zu, so ist diese auch alleiniger Träger der Rechte und Pflichten aus dem ArbEG, ohne dass insoweit erfinderrechtliche Beziehungen zu den Gesellschaftern i. S. d. § 420 ff. BGB bestehen. Dann beurteilt sich das Vorliegen einer Dienstleistung im Verhältnis zu dieser Gesellschaft; deshalb reicht es u.E. grds. aus, wenn im Verhältnis zu einem Kooperationspartner die qualifizierenden Voraussetzungen einer Dienstleistung im Sinne von § 4 Abs. 2 festzustellen sind. Seiner Meldepflicht gem. § 5 muss der Arbeitnehmer ggü. der rechtsfähigen GbR nachkommen. Die ausdrückliche Inanspruchnahme bzw. eine Freigabe gem. § 6 kann im (Außen-)Verhältnis zum Arbeitnehmer nach Maßgabe des § 720 BGB n.F. grundsätzlich nur von allen Partnern (Gesellschaftern) gemeinsam erklärt werden; ggf. bedarf sie der Genehmigung. Die Inanspruchnahmefiktion (§ 6 Abs. 2) wirkt zugunsten der rechtsfähigen GbR. In Abkehr zum früheren Recht (vgl. §§ 718 f., 738 BGB a.F.) gehört das **Gesellschaftsvermögen** gemäß § 713 BGB n.F. nicht mehr den Gesellschaftern zur gesamten Hand, sondern der Gesellschaft selbst und umfasst alle für oder durch die Gesellschaft erworbenen Rechte sowie die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten. Für die Aktiva und Passiva gilt gleichermaßen, dass darunter sowohl die durch Rechtsgeschäft als auch kraft Gesetzes erworbenen Rechte bzw. begründeten Verbindlichkeiten fallen.⁶⁶¹ Demzufolge wird eine in Anspruch genommene Dienstleistung Gesellschaftsvermögen i.S.d. § 713 BGB n.F. Für **Vergütungsansprüche** der Arbeitnehmererfinder haften die Gesellschaft und die einzelnen Kooperationspartner nach Maßgabe des § 721 f. BGB n.F. (akzessorisch) als Gesamtschuldner persönlich. Eine vom Gesetzgeber durch Vereinbarung mit dem Gläubiger (hier: Arbeitnehmer) an sich zugelassene

659 Vgl. auch BFH v. 11.02.1983, BStBl. II 1983, S. 442.

660 Teilw. abweichend die unter (analoger) Geltung des § 11 Abs. 7 ÄUG stehende Differenzierung von Boemke/Kursawe/Boemke Rn. 101 ff. zu § 1; ferner teilw. abw. auch Schwab, Arbeitnehmererfindungsrecht, § 1 Rn. 35 ff.

661 S. Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 148 f. (zu § 713 BGB-E).

Haftungsbeschränkung⁶⁶² stößt bei Arbeitnehmererfindungen auf die Schranken der §§ 22 Satz 1, 23.

107.2 Bei zwischenbetrieblichen Kooperationen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, also insb. bei einer **nicht rechtsfähigen GbR** (s. § 1 Rdn. 106.2, früher sog. BGB-Innengesellschaft) oder einer Arbeitsgemeinschaft, bestehen **arbeitnehmererfindungsrechtliche Beziehungen** allein im Verhältnis zwischen den jeweiligen Arbeitsvertragsparteien. Im Regelfall behalten die Partner einer Forschungs- und Entwicklungskooperation oder einer Arbeitsgemeinschaft ihren Arbeitgeberstatus (s. zum AÜG § 1 Rdn. 57). Nur in Bezug auf den jeweiligen Arbeitgeber kann festgestellt werden, ob eine Dienstleistung i.S.d. § 4 Abs. 2 vorliegt (s. hierzu § 4 Rdn. 14). Nur der jeweilige Arbeitgeber ist Adressat der Meldung (s. § 5 Rdn. 9, 58), nur er kann die auf seine Mitarbeiter zurückzuführenden ideellen Erfindungsanteile diesen ggü. in Anspruch nehmen. Die Rechtsbeziehungen der Gesellschafter untereinander bestimmen sich nach § 740 ff. BGB n.F., wobei der Gesetzgeber klargestellt hat, dass durch die darin enthaltene Bezugnahme auf § 708 BGB n.F. es auch hier den Gesellschaftern freisteht, ihr Rechtsverhältnis abweichend von gesetzlichen Vorschriften durch den Gesellschaftsvertrag zu regeln.⁶⁶³ Eine nicht rechtsfähige GbR hat allerdings gemäß § 740 Abs. 1 BGB n.F. **kein Gesellschaftsvermögen**,⁶⁶⁴ da sie mangels Rechtsfähigkeit selbst nicht Trägerin eines Vermögens sein kann.⁶⁶⁵ Dementsprechend setzt sich nach allseitiger Inanspruchnahme einer gemeinsam entwickelten Erfindung durch jeden Kooperationspartner die daran zunächst zwischen den Arbeitnehmererfindern entstandene **Bruchteilsgemeinschaft** (§§ 741 ff. BGB) zwischen den Kooperationspartnern fort (Einzelheiten s. § 6 n.F. Rdn. 145 ff., § 6 a.F. Rdn. 74 f.). Der Gesetzgeber hat im Zusammenhang mit § 740 BGB n.F. ausdrücklich klargestellt, dass bei der nicht rechtsfähigen GbR deren Gesellschaftszweck »ohne Weiteres mit Bruchteilsrechten verfolgt werden« kann, »die im Hinblick auf diesen Zweck schuldrechtlich gebunden sind«.⁶⁶⁶ Der jeweilige Arbeitgeber ist und bleibt **alleiniger**

662 Vgl. Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 165 (zu § 721 BGB-E).

663 S. Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 191 (zu § 740 Abs. 1 BGB-E).

664 Zu dem vor dem Jahr 2024 bestehenden Streit, ob eine frühere BGB-Innengesellschaft Gesamthandsvermögen i.S.d. § 718 BGB bilden kann, vgl. Grüneberg/Sprau, BGB, § 705 Rn. 33 entgegen Beuthin NZG 2017, 201, 204.

665 Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 190 (zu § 740 Abs. 1 BGB-E).

666 Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 190 (zu § 740 Abs. 1 BGB-E).

Schuldner der Vergütungsansprüche seiner Arbeitnehmererfinder (s. § 9 Rdn. 4 ff., 191 ff., 314 f.). Zur Abgrenzung bei **Arbeitnehmerüberlassung** s. § 1 Rdn. 57 f.; zur Schutzrechtsanmeldung s. § 13 Rdn. 3.1 u. § 14 Rdn. 5.

Zur Problematik eines Doppelarbeitsverhältnisses s. § 1 Rdn. 19 ff.; zu Geheimhaltungspflichten s. § 24 Rdn. 12, 40, 42.1, 50.

Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen prägen auch die Rechtsfragen bei **Beendigung** der Forschungs- und Entwicklungskooperation. Dies gilt nicht nur für den Auflösungsgrund, sondern auch für die Auseinandersetzung dieser Kooperation in Bezug auf die eingebrachten und von ihr entwickelten Arbeitsergebnisse bzw. Schutzrechte. Auch hier ist zu unterscheiden zwischen der rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen GbR. **107.3**

Bei der rechtsfähigen GbR gelten insb. die §§ 729 ff. BGB n.F. (zum Übergangsrecht vgl. § 61 EGBGB). Dabei greifen wiederum erfinderrechtliche Regeln insb. hinsichtlich der Vergütung der Arbeitnehmererfinder i.R.d. Schuldenberichtigung einer rechtsfähigen GbR gem. § 736a Abs. 4 BGB n.F. ein.⁶⁶⁷

Für die Beendigung der nicht rechtsfähigen GbR gelten insb. die §§ 740a und 740b BGB n.F. Auch ohne gesetzliche Klarstellung können aus allgemeinen nachvertraglichen Pflichten bei Dauerschuldverhältnissen insbesondere nachvertragliche Rechenschafts- und Auskunftspflichten erwachsen, ohne dass dies einer gesetzlichen Klarstellung bedurfte.⁶⁶⁸

Im Grundsatz sind die Rechtsinstitute der GbR (§§ 705 ff. BGB) und der Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) zur Regelung der Rechtsbeziehungen innerhalb einer zwischenbetrieblichen Forschungs- und Entwicklungskooperation ausreichend. Da jedoch im Einzelfall gerade bei den nicht rechtsfähigen Personengesellschaften die vorgegebene gesetzliche Regelung lückenhaft ist bzw. bei ihrer Übertragung auf die einzelnen Erscheinungsformen der zwischenbetrieblichen Kooperation den wirtschaftlichen Interessen der Kooperationspartner zuwiderlaufende Fragen auftreten lässt, erscheint eine umfassende **vertragliche Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen** empfehlenswert. **107.4**

Zu den Auswirkungen einer Bruchteilsgemeinschaft s. § 5 Rdn. 53 ff.; zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen s. § 6 n.F. Rdn. 145 ff.; zur Zuständigkeit der Schiedsstelle s.a. § 28 Rdn. 16.

⁶⁶⁷ Zu § 733 Abs. 1 BGB a.F. s. Bartenbach, Zwischenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungskooperation 1985, S. 137 ff.

⁶⁶⁸ S. Amtl. Begründung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 192 (zu § 740b Abs. 2 BGB-E). Zum früheren Recht der BGB-Innengesellschaft vgl. z.B. LG München I v. 20.11.2020 – 21 O 6612/19, BeckRS 2020, 54648 (Rn. 24, 31 ff.).

Das EU-Einheitspatent mit seiner **einheitlichen Wirkung gilt** in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten, für die das EPGÜ am Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung durch das EPA in Kraft ist (s. Art. 2 a, 18 Abs. 2 EPVO).¹² Noch nicht alle EU-Mitgliedsstaaten haben das EPGÜ bei Inkrafttreten ratifiziert, sondern werden erst nach und nach folgen; folglich wird es »**verschiedene Generationen von Einheitspatenten**« mit (dauerhaft) unterschiedlicher territorialer Reichweite geben, da die Reichweite nicht nachträglich auf Folgestaaten ausgedehnt wird und werden kann.¹³

Das EU-Einheitspatent **basiert auf einem erteilten europäischen Patent**, da dieses die Erteilung des europäischen (Bündel-)Patents nach dem EPÜ voraussetzt,¹⁴ und zwar am oder nach dem 01.06.2023¹⁵ (vgl. § 18 Abs. 6 EPVO): Nach Erteilung des europäischen Patents kann dessen Inhaber im Interesse eines einheitlichen Schutzes in den teilnehmenden Staaten einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen, so dass sich **erfinderrechtlich in der Phase vor Erteilung grundsätzlich nichts ändern dürfte** (vgl. Art. 9 Abs. 1 Buchst. g i. V. m. Art. 149 EPÜ u. Art. 3 EPVO). Allerdings erfordert diese zwingende Einheitlichkeit des Patents, dass die **Benennungsstaaten** des europäischen Patents **alle teilnehmenden Staaten** umfassen und das europäische Patent für diese Staaten dieselben Ansprüche haben muss (s. Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Erwägungsgrund 7 EPVO, Regel 5 DOEPS).¹⁶ Bei mehreren Anmeldern ist bereits im Anmeldestadium ggf. eine Relevanz des erstgenannten Anmelders zu beachten (vgl. insb. Art. 7 Abs. 2 EPVO).

Das frühere **Doppelschutzverbot** zwischen nationalen und europäischen Patenten in Art. II § 8 IntPatÜG ist durch die Neufassung aufgrund des Anpassungsgesetzes v. 20.08.2021 (BGBl. I S. 3914) für die Zukunft geän-

12 Ausweislich der BMJ-Pressemitt. v. 17.02.2023 (veröffentl. u. a. in BIPMZ 2023, 61; abrufbar auch unter www.bmj.de) entscheidet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens das Einheitliche Patentgericht mit unmittelbarer Wirkung zunächst für 17 Staaten, und zwar neben Deutschland und Frankreich für Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Slowenien.

13 S. Mitt. EPA zum Einheitspatent-Start v. 06.12.2022 (abrufbar unter www.epo.org).

14 Vgl. hierzu u.a. McGuire Mitt. 2015, 537 ff.

15 Zur zeitlich befristeten Möglichkeit der Aufschiebung der Erteilung d. Patents im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten d. EPGÜ s. Mitt. Nr. 6/22 d. Präsidentin DPMA v. 02.05.2022 BIPMZ 2022, 157 f.

16 S. Amtl. Begr. z. Entw. e. Ges. z. Anpassung patentrechtl. Vorschriften auf Grund d. europ. Patentreform in BT-Drucks. 18/8827, S. 20; Hüttermann, Einheitspatent u. Einheitl. Patentgericht (2023), Rn. 86; Luginbühl in Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, Art. 142 Rn. 14.

dert.¹⁷ Das Doppelschutzverbot gilt gemäß Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG n.F. nur noch für solche europäischen (Bündel-)Patente, die auf Grund der ausdrücklichen Inanspruchnahme der Übergangsregelung des Art. 83 Abs. 3 EPGÜ nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegen (sog. **Opt Out**):¹⁸ dabei wird für eine Übergangszeit von (derzeit) sieben Jahren von der Antragsmöglichkeit Gebrauch gemacht, für Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung oder Nichtigerklärung eines europäischen (Bündel-)Patents noch die Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu begründen.¹⁹ Ansonsten besteht nunmehr der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen (Bündel-)Patent oder einem EU-Einheitspatent; d. h. nunmehr behält ein deutsches Patent neben einem europäischen Patent weiter seine rechtliche Wirkung, unterliegt allerdings zur Vermeidung einer doppelten Inanspruchnahme aus einem deutschen und europäischem Schutzrecht nach Maßgabe des Art. II § 18 IntPatÜG n.F. der Einrede der doppelten Inanspruchnahme. Dagegen ist eine Kollision von europäischem Patent und EU-Einheitspatent nach Art. II § 15 Abs. 2 IntPatÜG n.F. ausgeschlossen.²⁰

In seinen **Rechtswirkungen** wird das EU-Einheitspatent nach Art. 7 Abs. 1 EPVO wie ein nationales Patent desjenigen Staates behandelt, in dem der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Anmeldung seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung, ggf. einer Niederlassung, hat (vgl. dazu auch Art. II § 15 IntPatÜG n.F.). Bei mehreren Anmeldern kommt es auf den erstgenannten, ersatzweise auf den jeweils anschließend genannten Anmelder an (Art. 7 Abs. 2 EPVO). Zum Einheitlichen Patentgericht s. § 39 Rdn. 1.

Im Ergebnis wird damit für ein **EU-Einheitspatent**, das auf einer **Arbeitnehmererfindung** i. S. d. ArbEG basiert, regelmäßig deutsches Patentrecht zur **1.3**

17 Vgl. dazu u. a. Zilly/Vollmer GRUR 2022, 1401 ff.; Makoski Mitt. 2022, 425 ff.; zuvor bereits Nieder GRUR 2014, 527 ff.; Tillmann Mitt. 2014, 58 ff.

18 Vgl. u. a. Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Art. II § 8 IntPatÜG Rn. 2 ff.; Schulte/Voit, PatG, Anh. 1 Rn. 62 ff. (zu Art. II § 8 IntPatÜG 1976). S. auch Hölder/Bausch Mitt. 2022, 430 f.

19 Vgl. zum Opt-out u.a. Benkard/Henke, EPÜ, Vorbem. B Rn. 123 ff.

20 S. Amtl. Begr. z. Entwurf e. Ges. z. Anpassung patentrechtl. Vorschriften auf Grund d. europ. Patentreform in BT-Drucks. 18/8827 v. 20.06.2016, S. 14.

Anwendung kommen²¹ (vgl. auch Art. 60 EPÜ, s. dazu § 1 Rdn. 34). Arbeitnehmererfinderrechtliche Maßgaben, die über Art. 60 EPÜ hinausgehen würden, waren und sind zum EU-Einheitspatent nicht vorgesehen (zur nunmehrigen Möglichkeit eines Doppelschutzes s. oben § 2 Rdn. 1.2).

Die **Bedeutung des EU-Einheitspatent**, das im Unterschied zum europäischen (Bündel-)Patent quasi die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten einheitlich als »Benennungsstaat« umfasst,²² dürfte tendenziell gerade bei Arbeitnehmererfindungen nicht unerheblich sein. Immerhin entfielen auf die deutsche Industrie früher rd. 40 Prozent der an Anmelder aus Europa erteilten europäischen Patente,²³ auch wenn dieser hohe Anteil nicht in Stein gemeißelt scheint.²⁴ Die **arbeitnehmererfinderrechtlichen Auswirkungen** eines EU-

-
- 21 Die Auffangregelung des Art. 7 Abs. 3 EPVO, wonach bei Fehlen eines Wohnsitzes bzw. einer Niederlassung in einem teilnehmenden EU-Staat deutsches Recht als Recht des Mitgliedsstaates gilt, in dem die Europäische Patentorganisation gem. Art. 6 Abs. 1 EPÜ ihren Sitz hat, könnte zwar in vielen Fällen, etwa mit Blick auf Patentanmeldungen aus Amerika, Asien und Russland, gegeben sein, dürfte aber im Rahmen des ArbEG wegen des territorialen Bezugs zu Deutschland (s. auch Art. 60 Abs. 1 EPÜ) allenfalls nachrangig relevant werden. Zudem wird die praktische Bedeutung dieser Auffangregelung m.H.a. das weite Verständnis des EuGH zum Begriff der Niederlassung zwischenzeitlich relativiert, vgl. Hüttermann, Einheitspatent u. Einheitsl. Patentgericht (2023), Rn. 98 f. m.H.a. EuGH v. 18.05.2017 – C-617/15, (GRUR 2017, 728, Rn. 32 ff.) – Hummel-Holding/Nike, dort zu Art. 5 EuGVÜ; vgl. auch BGH v. 12.03.2021 – X ZR 9/20, NJW-RR 2021m 777 (Rn. 27 ff.).
- 22 So Württenberger/Freischem in GRUR-Stellungnahme v. 27.12.2017, GRUR 2018, 270, 273.
- 23 So der Hinweis in Amt. Begr. z. Entwurf e. Ges. z. Anpassung patentrechtl. Vorschriften auf Grund d. europ. Patentreform in BT-Drucks. 18/8827 v. 20.06.2016, S. 1. Vgl. auch Antwort d. BReg. in BT-Drucks. 18/9966 v. 13.10.2016, S. 3 f. sowie Pressemitt. d. BMJV »Das Einheitliche Patentgericht kommt« v. 27.09.2021 (abrufbar unter www.bmj.de).
- 24 Nach dem vom EPA am 28.03.2023 veröffentlichten Patent-Index 2022 (abrufbar unter www.epo.org) wahrt Deutschland in 2022 – trotz seiner rückläufigen Anmeldezahlen – mit 24.684 Patentanmeldungen nach den USA zwar weiterhin den zweiten Platz bei den Patentanmeldeländern, trägt aber aufgrund des Anmeldezuwachses anderer europäischer Staaten in 2022 nur noch mit einem Anteil von 12,8 %-Punkten zum Gesamtanteil der EPÜ-Staaten an europäischen Patentanmeldungen von 43,4 %-Punkten bei. Der Anteil der europäischen Patente deutschen Ursprungs ist in 2022 ebenfalls gesunken und betrug mit 12.563 rd. 26,3 % der Patente aller EPA-Staaten und rd. 31,7 % der Patente aus der EU. Zur rückläufigen Patentanmeldetätigkeit der Anmelder mit Sitz in Deutschland, die beim DPMA u. EPA seit einigen Jahren zu verzeichnen ist, s. Meitinger Mitt. 2023, 379 ff.; s. auch DPMA-Hinweis in BIPMZ 2023, 278 f.

Einheitspatents²⁵ und einer damit verbundenen Erweiterung des Geltungsraums dürfen nicht unterschätzt werden²⁶ (zur Schutzrechtsanmeldung s. § 13 Rdn. 27; zur Auslandsfreigabe s. § 14 Rdn. 7.1, 13 u. 44; zur Schutzrechtsaufgabe s. § 16 Rdn. 8.1 u. 8.3; zur Vergütung s. § 9 Rdn. 207, 207.2, 246, § 12 Rdn. 141 u. zur Insolvenz § 27 Rdn. 124).

B. Erfindungsbegriff

Ein einheitlicher Erfindungsbegriff hat sich trotz vielfacher Ansätze²⁷ bisher noch nicht herausgebildet. Nach herrschender Meinung soll die Erfindung eine auf **schöpferischer** (menschlicher) **Leistung**²⁸ beruhende technische Lehre zum planmäßigen Handeln²⁹ darstellen, also einen individuellen geistigen Inhalt als Ergebnis einer produktiven Geistestätigkeit zum Ausdruck bringen.³⁰ Dem *BGH*³¹ zufolge hat der Erfinder dann eine Erfindung gemacht, wenn »er selbst sich die **Erkenntnis** erschließt, wie **mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst** werden kann und diese Erkenntnis – unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit – so verlautbart, dass sie **als Anweisung zum technischen Handeln** genutzt werden kann.« Der Erfindungsbegriff ist damit unab-

25 S, dazu insb. Bartenbach/Volz in Festschr. Moll (2019), S. 11 ff.

26 Die Antwort d. BReg. v. 11.10.2016 in BT-Drucks. 18/9966, S. 3 ff. geht allerdings davon aus, dass die Entwicklung und Nutzung des EU-Einheitspatents bislang nicht absehbar ist.

27 Vgl. u.a. Müller, Mitt. 1926, 122; Lindenmaier, GRUR 1939, 155; ders., GRUR 1953, 12 ff. u. BB 1957, 1218; Pedrazzini, Die patentfähige Erfindung 1957; Volmer, RdA 1957, 166 ff. u. Mitt. 1971, 256, 258 f.; Elben, Technische Lehre und Anweisung an den menschlichen Geist nach geltendem und künftigem Recht Diss. 1960; Kumm, GRUR 1967, 621 ff.; Graßer, GRUR 2001, 959; Anders, GRUR 2004, 461; Schölch, GRUR 2006, 969; Nack GRUR 2014, 148 ff.; vgl. auch Adrian, Mitt. 1995, 329 ff.

28 Volmer, RdA 1957, 166, 167 m.w.N.; diff. z.B. Götting, Gewerbbl. Rechtsschutz, § 4 II 1; s.a. Ann, PatR § 11 Rn. 5 ff.; Schick, Mitt. 1982, 181 ff.

29 BGH v. 21.03.1958 – I ZR 160/57, GRUR 1958, 602 – Wettschein u. BGH v. 01.07.1976 – X ZR 10/74, GRUR 1977, 152 f. – Kennungsscheibe.

30 Gaul/Bartenbach, Handbuch B 1 ff.

31 BGH v. 18.05.2010 – X ZR 79/07, GRUR 2010, 817 (Rn. 28) – Steuervorrichtung unter teilw. Bezug auf EPA v. 15.11.2006 – T 154/04 – unter 8, Mitt. 407 L m.w.N. Folgend u.a. Schiedsst. ZB. v. 07.03.2016 – Arb.Erf. 09/14, (www.dpma.de = in Mitt. 2017, 134 nur LS.); v. 01.12.2016 – Arb.Erf. 42/14, (www.dpma.de); v. 21.07.2022 – Arb.Erf. 16/21, (www.dpma.de, in Mitt 2023, 359 nur LS 1).

Unterlagen erkennbar nur zur vorläufigen Überprüfung übergibt (s. § 5 Rdn. 42.1, 43). Um Zweifeln vorzubeugen, ob der Arbeitnehmer bloß eine solche – vorübergehende – Hergabe und nicht doch eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung vornehmen will, empfehlen sich seitens des Arbeitgebers jedenfalls eine förmliche Beanstandung unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 wie auch die Aufforderung zur Erfüllung der Pflicht nach § 5 Abs. 1.

II. Zugang unter Abwesenden

Unter Abwesenden ist eine **Erklärung** dann zugegangen, wenn sie so **in den Bereich des Empfängers gelangt** ist, dass dieser unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit hat, von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen.⁵⁸ Das betrifft im Grundsatz auch Erklärungen in Textform⁵⁹ (vgl. auch § 312i Abs. 1 Satz 2 BGB). Auch für die Meldung können damit die zu § 130 BGB entwickelten Grundsätze herangezogen werden.

Bei einer Meldung mittels Einwurf eines **Briefes** in den Briefkasten des Empfängers (Arbeitgeber) ist der Zugang bewirkt, sobald nach der Verkehrsanschauung mit der nächsten Entnahme zu rechnen ist.⁶⁰

Besondere Bedeutung haben Zugangsfragen bei **Übermittlungen in elektronischer Form**. Danach genügt eine solche Übermittlung den Erfordernissen des § 130 BGB grds. nur dann, wenn der Empfänger (Arbeitgeber) sein Einverständnis mit der elektronischen Übermittlung rechtserheblicher Erklärungen zu erkennen gegeben hat (s. dazu § 5 Rdn. 35). Ist der Arbeitgeber mit der

58 Ständ. Rspr. allg. zur Willenserklärung, u. a. BGH v. 06.10.2022 – VII ZR 895/21, Mitt. 2022, 573 (Rn. 16); BGH v. 14.02.2019 – X ZR 181/17, NJW 2019, 1151 (Rn. 11) u. BGH Beschl. v. 21.06.2011 – II ZB 15/10, NJW-RR 2011, 1184 (Rn. 15); ähnl. BAG v. 22.08.2019 – 2 AZR 111/19, NZA 2019, 1490 (Rn. 12). Eine Zeitspanne zur Erwartung der Kenntnisnahme wird von dem Schrifttum z.T. nur dann gefordert, wenn es auf die Frage der Rechtzeitigkeit des Zugangs ankommt (krit. dazu MünchKomm/Einsele, BGB § 130 Rn. 16), was etwa in Fällen der Prioritätsfeststellung bei innerbetrieblichen Doppelerfindungen bedeutsam sein kann; zur betrieblichen Praxis s. Janert *Betriebl. Verfahrensweisen* (1969) S. 15 ff.; zum Zugang einer Festsetzung durch Übergabe an einen Wohnungsbesucher des Arbeitnehmers ausf. Schiedsst. v. 25.10.1989, BIPMZ 1991, 253, 254.

59 Wohl allg. A., z.B. BGH v. 06.10.2022 – VII ZR 895/21, Mitt. 2022, 573 (Rn. 16); LAG Köln v. 11.01.2022 – 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 62); LAG Berlin-Brandenburg Beschl. v. 27.11.2012 – 15 Ta 2066/12, (juris Rn. 9); LG Berlin v. 04.03.2010 – 37 S 6/09, WM 2010, 1121, 1122; LG Stuttgart v. 14.06.2016 – 26 O 23/16, (juris).

60 Ausf. allg. zu § 130 BGB: BGH v. 14.02.2019 – X ZR 181/17, NJW 2019, 1151 (Rn. 11) m.w.N.

Übermittlungsform einverstanden, trifft ihn zugleich die Pflicht, in geeigneter Weise sicherzustellen, dass ihn die betreffenden elektronischen Erklärungen (Telefax, E-Mail usw.) auch tatsächlich erreichen können,⁶¹ dass also insb. die Empfangsgeräte in technischer Hinsicht funktionsfähig sind. Dazu gehört auch der Schutz vor technischen Manipulationsmöglichkeiten oder unbefugten Zugriffen Dritter. Bei einem **Telefax** geht die Meldung zu, wenn der Druckvorgang am Empfangsgerät abgeschlossen ist und dem Empfänger (Arbeitgeber) eine Kenntnisnahme möglich und nach der Verkehrsanschauung zu erwarten ist.⁶²

Die Meldung per **E-Mail** ist dem Empfänger (Arbeitgeber) dann zugegangen, wenn sie auf einem vom Arbeitgeber üblicherweise verwendeten Mailserver abrufbereit innerhalb der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung gestellt wird, ohne dass es auf den tatsächlichen Abruf der E-Mail und deren tatsächliche Kenntnisnahme durch den Empfänger ankommt.⁶³ Während bei privater Nutzung – trotz individuell sehr unterschiedlicher Handhabung – von einem täglichen Abruf ausgegangen wird, dürfte bei gewerblich genutzten E-Mail-Postfächern werktäglich ein mehrfacher E-Mail-Abruf zu erwarten sein.⁶⁴ Bei Eingang außerhalb der üblichen Geschäftszeiten dürfte ein Zugang im Allgemeinen erst am folgenden Arbeitstag anzunehmen sein.⁶⁵ Eine **Abwesenheitsnotiz** kann im Einzelfall mit Blick auf die Rücksichtnahmepflicht aus dem Arbeitsverhältnis (§ 241 Abs. 2 BGB) zusätzliche Bemühungen erfordern.⁶⁶ Da allein das »Können« maßgeblich ist, kommt es nicht darauf an, ob der Empfänger tatsächlich z.B. die E-Mail geöffnet, ausgedruckt und/oder gelesen hat.⁶⁷

61 S. allg. Grüneberg/Ellenberger, BGB, § 130 BGB Rn. 17; Janal, MDR 2006, 368.

62 Allg. zu § 130 BGB: BGH v. 21.06.2011 – II ZB 15/10, NJW-RR 2011, 1184 (Rn. 15).

63 S. BGH v. 06.10.2022 – VII ZR 895/21, Mitt. 2022, 573 (Rn. 19), dort auch zum Meinungsstand (Rn. 16 ff.).

64 Vgl. MünchKomm/Einsele, BGB, § 130 Rn. 19 m.w.N.

65 S. allg. MünchKomm/Einsele, BGB, § 130 Rn. 19; Grüneberg/Ellenberger, BGB, § 130 BGB Rn. 7, 7a m.w.N.

66 S. allg. OLG München Beschl. v. 15.03.2012 – Verg 2/12, (juris, Rn. 50). S. aber auch MünchKomm/Einsele, BGB, § 130 Rn. 19 (Zugang trotz Kenntnis einer urlaubsbedingten Abwesenheit des Adressaten).

67 S. allg. Reinecke, FA 2010, 98; Grüneberg/Ellenberger, BGB, § 126b BGB Rn. 3; so zum Telefax BGH Beschluss v. 08.05.2007 – I ZB 74/06, NJW 2007, 2045 (Rn. 12).

III. Übermittlungsrisiko, Beweislast

Bis zum tatsächlichen Zugang beim Arbeitgeber trägt der **Arbeitnehmer** das Übermittlungsrisiko;⁶⁸ er muss – um den Vorwurf der Pflichtverletzung zu vermeiden – die Kontrolle darüber behalten, ob die Meldung den Empfänger auch tatsächlich erreicht und damit ihren Zweck erfüllt.⁶⁹ Benutzt der Arbeitnehmer für seine Erfindungsmeldung den allgemeinen Postweg, so genügt eine Übermittlung durch einfachen Brief regelmäßig nicht.⁷⁰ Unterbleibt insb. eine baldige Eingangsbestätigung (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 3, s. § 5 Rdn. 61 ff.) oder sonstige Reaktion des Arbeitgebers, so muss der Arbeitnehmer von sich aus aktiv werden und ggf. die Meldung »wiederholen«⁷¹ (s.a. § 5 Rdn. 62); bei Nichtzugang der ersten treten mit Zugang der zweiten Meldung die gesetzlichen Folgen ein.⁷²

Bei Nutzung **elektronischer Kommunikationsmedien** muss der Arbeitnehmer, der auch hier im Grundsatz das Übermittlungsrisiko trägt, den Zugang der elektronischen Erklärung in geeigneter Form kontrollieren. Deshalb ist u. E. bei Meldung per E-Mail regelmäßig eine elektronische »**Lesebestätigung**« geboten (s. § 5 Rdn. 13.1). Jedenfalls muss der Arbeitnehmer bei Zweifeln von sich aus um Klärung und ggf. Wiederholung bemüht sein. Das kann insb. der Fall sein, wenn per E-Mail **umfangreiche Anlagen** mitversendet werden, so dass die Gefahr einer Postfachblockade aufgrund Firewall bzw. Abwehr wegen Spam- bzw. Virusverdachts naheliegen kann; angesichts der Bedeutung der Unverzögerlichkeit der Erfindungsmeldung und der nach § 5 Abs. 1 ArbEG gebotenen Zugangskontrolle können insoweit die absenderfreundlicheren

68 Ebenso Volmer/Gaul Rn. 66 zu § 5; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG Rn. 12 zu § 5 ArbEG; zu den Folgen eines Verlustes der Erfindungsmeldung ausführl. Volmer, RdA 1965, 269 ff. S. auch allg. bei E-Mails im Arbeitsverh. LAG Köln v. 11.01.2022 – 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 66).

69 Vgl. BGH v. 31.01.1978 – X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 434 – Absorberstab-Antrieb I (f. d. vergleichbaren Fall d. Zugangs d. Freigabeerklärung nach § 14); ebenso Schiedsst. v. 10.06.2005 – Arb.Erf. 68/03 (Datenbank) u. v. 01.10.2009 – Arb.Erf. 36/06, (unveröffentl.); Volmer, RdA 1965, 269, 271 folgert das Erfordernis eines Einschreibebriefes aus § 24 Abs. 2; vgl. auch BGH v. 08.12.1981 – X ZR 50/80, GRUR 1982, 227, 229 – Absorberstab-Antrieb II u. BGH v. 05.06.1984 – X ZR 72/82, GRUR 1984, 652 – Schaltungsanordnung; s. allg. z. Zugangsnachweis beim Einwurf – Einschreiben Reichert, NJW 2001, 2523 f.

70 Vgl. BGH v. 31.01.1978 – X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 434 – Absorberstab-Antrieb I (f. d. vergleichbaren Fall d. Zugangs d. Freigabeerklärung nach § 14)

71 Wie hier Volmer/Gaul Rn. 66 u. 166 zu § 5.

72 Volmer, RdA 1965, 269, 270.

Maßstäbe bei allgemeinen Willenserklärungen⁷³ hierzu nur eingeschränkt herangezogen werden. Unbeschadet davon ist es die Pflicht des Arbeitgebers, die Funktionsfähigkeit der Empfangsanlagen in technischer Hinsicht sicherzustellen (s. § 5 Rdn. 12) und die Eingangsbestätigung (s. § 5 Rdn. 61 ff.) abzugeben.

Bei mehreren räumlich getrennten **Betrieben** hat allerdings der Arbeitgeber organisatorisch sicherzustellen, dass die Meldung ordnungsgemäß zur unverzüglichen Bearbeitung an ihn bzw. die bei ihm beauftragte Stelle – etwa eine zentrale Patentabteilung – gelangt⁷⁴ (s.a. § 5 Rdn. 16).

- 13.1** Der Arbeitnehmer war und ist – gerade im Hinblick auf die Fristen nach § 6 Abs. 2 n.F./a.F. – **für den Zugang beim Arbeitgeber bzw. dessen Vertreter beweispflichtig**.⁷⁵ Das gilt auch für den Beweis des Zugangs einer E-Mail, den grundsätzlich der Absender trägt.⁷⁶ Dazu gehört bei Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien der zusätzliche Nachweis, dass der Arbeitgeber im Rechtsverkehr mit dieser Übermittlungsform einverstanden war⁷⁷ (s. § 5 Rdn. 35.3). Bei E-Mails reicht nach h.M. als Zugangsnachweis ein bloßer Absendevermerk (etwa auf einem Ausdruck der E-Mail) nicht aus und begründet auch keinen ersten Anschein für einen Zugang.⁷⁸ Erforderlich ist vielmehr eine Bestätigung des Zugangs, sei es über die elektronische Anforderung einer

73 Vgl. etwa LG Hamburg v. 07.07.2009 – 312 – O 142/09, MMR 2010, 654 (dort zur Firewall); ferner Beh in Zeitschr. F. d. Jurist. Studium 2019, 165 f.; s. auch LG Stuttgart v. 14.06.2016 – 26 O 23/16, (juris, dort zu Anlagen).

74 Volmer/Gaul Rn. 67 zu § 5.

75 OLG Frankfurt am Main v. 22.07.2021 – 6 U 108/10, GRUR 2021, 1504 (Rn. 20) – Kunststoffstoffsack; LG Frankfurt am Main v. 09.06.2010 – 2–06 O 599/09 u. OLG Frankfurt am Main v. 26.10.2011 – 2–06 O 601/10, (beide unveröffentl.); Schiedsst. v. 07.02.1995 – Arb.Erf. 6(B)/93 u. 7(B)/93, (unveröffentl.); v. 07.11.1997 – Arb.Erf. 29/96, (unveröffentl.); v. 19.01.2006 – Arb.Erf. 69/04 u. v. 06.11.2008 – Arb.Erf. 39/07 (beide Datenbank); v. 01.10.2009 – Arb.Erf. 36/06, v. 18.11.2009 – Arb.Erf. 28/04 (beide unveröffentl.) u. v. 28.01.2010 – Arb.Erf. 56/08, (insoweit nicht in www.dpma.de).

76 S. allg. LAG Köln v. 11.01.2022 – 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 64 ff.); LAG Berlin-Brandenburg v. 24.09.2018 – 2 Sa 403/18, (juris Rn. 39).

77 S. allg. Grüneberg/Ellenberger, BGB, § 126b BGB Rn. 3, 6.

78 Vgl. allg. z.B. LAG Berlin-Brandenburg Beschl. v. 27.11.2012 – 15 Ta 2066/12, (juris Rn. 9) m.H.a. OLG Köln v. 05.12.2006 – 3 U 167/01, (juris Rn. 5); bestätigt durch LAG Berlin-Brandenburg v. 24.09.2018 – 2 Sa 403/18, (juris Rn. 39); LAG Köln v. 11.01.2022 – 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 65 f.); vgl. auch BGH Beschl. v. 18.11.2021 – I ZR125/21, (juris, Rn. 14).

(im Streitfall nachzuweisenden) »Lesebestätigung«⁷⁹ oder aufgrund einer Rückmeldung bzw. Antwort des Adressaten, hier des Arbeitgebers. Erfolgt keine eigene Eingangsbestätigung durch den Arbeitgeber, führt dies nicht zur Beweislastumkehr, da eine Bestätigung nur abgegeben werden kann, wenn auch tatsächlich eine Erfindungsmeldung zugegangen ist.⁸⁰

Der Arbeitnehmer trägt auch die **Beweislast** für das Einhalten der **Textform** bzw. früheren Schriftform einer Erfindungsmeldung.⁸¹

IV. Meldung an Bevollmächtigte des Arbeitgebers, betriebliche Ordnung des Meldewesens

Erfolgt die Meldung an einen vom Arbeitgeber allgemein (z.B. Generalbevollmächtigter, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter, Organmitglied) oder für den Einzelfall zur Entgegennahme Bevollmächtigten (sog. Empfangsvertreter i.S.d. § 164 Abs. 3 BGB), so bewirkt der Zugang an diesen Personenkreis zugleich den **Zugang beim Arbeitgeber**, ohne dass es auf dessen Kenntnisnahme ankommt.⁸² Auch insoweit gelten die allgemeinen Grundsätze zu § 130 BGB entsprechend. Das betrifft auch den Fall, dass die Meldung nach Weisung des Arbeitgebers an ein anderes verbundenes Unternehmen zu erfolgen hat.⁸³ 14

Gerade in größeren oder forschungsintensiven Unternehmen sowie in der öffentlichen Verwaltung einschl. Hochschulbereich bedient man sich häufig einer »**betrieblichen Ordnung des Meldewesens**«, um im beiderseitigen Interesse die Verfahrensabläufe zu verschlanken und zu strukturieren, möglichen Fehlerquellen vorzubeugen und eine gleichmäßige und zügige Bearbeitung sicherzustellen (zu Formularen s. auch § 22 Rdn. 41 ff.; zum Organisationsverschulden bei Fehlen s. § 5 Rdn. 97.3). Dabei **beschränkt der Arbeitgeber** (Dienstherr) kraft seines Direktionsrechts (§ 106 GewO) – als mitbestim- 15

79 Vgl. allg. BGH Beschl. v. 18.11.2021 – I ZR125/21, (juris, Rn. 14) m.H.a. BGH Beschl. v. 17.07.2013 – I ZR 64/13, NJW 2014, 556 (Rn. 10 f.); LAG Köln v. 11.01.2022 – 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 65 f.); s. auch LG Stuttgart v. 14.06.2016 – 26 O 23/16, (juris).

80 Schiedsst. v. 01.10.2009 – Arb.Erf. 36/06; i. Ergebn. ebenso LG Frankfurt am Main v. 09.06.2010 – 2–06 O 599/99 u. v. 26.10.2011 – 2–06 O 601/10, (alle unveröffentl.).

81 Schiedsst. v. 18.11.2009 – Arb.Erf. 28/04, (unveröffentl.).

82 Ebenso Schiedsst. v. 10.10.2018 – Arb.Erf. 49/16, Mitt. 2020, 92, 93 (= www.dpma.de); s. allg. MünchKomm/Einsele, BGB § 130 Rn. 27; s.a. BAG v. 13.10.1976, DB 1977, 546 u. v. 16.01.1976, DB 1976, 1018. Vgl. auch BGH v. 17.12.2019 – X ZR 148/17, GRUR 2020, 388 (Rn. 20 f.) – Fesoterodinhydrogenfumarat.

83 Schiedsst. v. 13.07.2018 – Arb.Erf. 43/16, (www.dpma.de, in Mitt. 2020, S. 369 nur LS 3).

sein passives Verhalten als Verzicht auf die Meldung – jedenfalls bei Alterfindungen mit der Folge eines Freiwerdens dieses Miterfinderanteils – gewertet werden könnte⁵⁵² oder er bei späterer Überleitung dieses Miterfinderanteils überhöhten Vergütungsforderungen ausgesetzt ist, weil ihm dies als Mitverschulden zur Last gelegt wird bzw. die anderen Erfinder kein Verschuldensvorwurf trifft.

Bewusst falsche Erklärungen zur Miterfinderschaft mit dem Ziel, den Arbeitgeber zu ungerechtfertigten Vergütungszahlungen zu veranlassen, machen die Vereinbarung wegen der damit verbundenen Betrugs- und Schädigungsabsicht nach §§ 134, 138 BGB unwirksam. Solche begründen darüber hinaus Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers nach §§ 280, 283, 286 BGB (s. auch § 5 Rdn. 81, 94 ff.).

Zur Beweislast s. nachstehend § 5 Rdn. 51.3 ff.; zur fehlenden Einigung der Miterfinder s. § 12 Rdn. 39; zur Änderung oder Ergänzung von Erfinderbenennungen s. § 7 Rdn. 83 f.; zur Bestimmung des **Umfangs der Miterfinderanteile** s. § 12 Rdn. 30 ff.; zu Besonderheiten des Miterfinderanteils bei Künstlicher Intelligenz s. § 12 Rdn. 33.1; zur Vergütungsfestsetzung bei Bestreiten s. § 12 Rdn. 54; zur nachträglichen Korrektur s. § 12 Rdn. 110; zur Schutzrechtsaufgabe und den Verwertungsrechten bei Erfindergemeinschaften s. § 16 Rdn. 93 ff.; zum anwendbaren Recht zur Bestimmung des Miterfinderanteils bei einer (teilweise) im Ausland fertiggestellten Erfindung s. § 1 Rdn. 33 ff.

4. Zur Beweislast

Wer eine Erfindereigenschaft beansprucht, trägt dafür nach den allgemeinen **51.3** Beweislastregeln die **Darlegungs- und Beweislast**.⁵⁵³ Dies gilt sowohl für die

552 Vgl. auch LG Düsseldorf v. 07.01.1965 – 4a O 251/61, EGR Nr. 5 zu § 5 ArbEG (zu §§ 6, 8 a.F.).

553 BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 – Haftetikett; OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – 2 U 24/11, (Düsseldf. Entsch. Nr. 1879) – Klebstoffzusammensetzung; LG Düsseldorf v. 09.01.2019 – 4a O 42/15, (Düsseldf. Entsch. Nr. 2845, Rn. 93 ff.) – Erfinderbenennung; LG Leipzig v. 20.02.2019 – 05 O 1278/16, (unveröffentl.); OLG München v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.) im Anschluss an LG München I v. 26.06.2020 – 21 O 9709/17, (www.gesetze.bayern.de, Rn. 47).

Alleinerfinderschaft⁵⁵⁴ als auch für die Miterfinderschaft.⁵⁵⁵ Diese Beweislast betrifft aber nicht nur die (patentrechtlich zu bewertende, s. § 5 Rdn. 44) Feststellung der (Mit-) Erfindereigenschaft, sondern auch den Umfang des Miterfinderanteils (s. dazu § 12 Rdn. 32), so dass es der Darlegung bedarf, welcher konkrete schöpferische Beitrag zu der erfinderischen Lehre geleistet worden ist. Weiterer Angaben zu Ort, Zeitpunkt und Geschehensablauf bedarf es insb. dann, wenn Unklarheiten infolge der eigenen Darstellung bzw. der (substantiierten) Einlassung Dritter bestehen oder wenn dies für die in Rede stehenden Rechtsfolgen bedeutsam ist (Höhe des Miterfinderanteils, Vergütungsanspruch usw.).⁵⁵⁶ Allein eine Erfinderbenennung ersetzt diese Darlegungen nicht⁵⁵⁷ (vgl. im Übr. zur Bedeutung § 5 Rdn. 51.5). Es gibt **keinen Anscheinsbeweis**, wonach bei gemeinsamen Versuchen und Gesprächen, etwa einem **Brainstorming**, die dem Auffinden einer Lösung vorhandener Probleme dienen, die Lebenserfahrung darauf hindeutet, dass der entscheidende Gedanke, die endgültige Lösung, nicht lediglich von einem oder einzelnen oder mehreren Beteiligten stammt, sondern auf der Miterfinderschaft aller

554 BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 17] – Haftetikett u. v. 17.08.2011, ZUM 2012, 141 [Rn. 4 ff.] – Hauptregisseur (dort zum Filmwerk); LG Düsseldorf v. 18.12.2007 – 4a O 26/98 – Pflückvorsatz (unveröffentl.); vgl. auch BGH v. 15.05.2001 – X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 824 I. Sp. – Schleppfahrzeug.

555 BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 17] – Haftetikett; BGH v. 05.10.2005 – X ZR 26/03, GRUR 2006, 141, 142 [Rn. 12] – Ladungsträgergenerator; OLG München v. 17.09.1992 – 6 U 6316/91, GRUR 1993, 661 – Verstellbarer Lufteinlauf; OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 53) – Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 – 2 U 79/16, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 65) – Retardtablette II; LG Frankfurt am Main v. 07.11.2007 – 2–6 O 116/07; LG Düsseldorf v. 12.05.2022 – 4a O 37/20, (Düsseldf. Entsch. Nr. 3216 Rn.110, 112) – Messrolle; LG Düsseldorf v. 18.12.2007 – 4a O 26/98, LG Mannheim v. 04.12.2009 – 7 O 107/09, u. LG Leipzig v. 20.02.2019 – 05 O 1278/16, (sämtlich unveröffentl.), vergleichbar ist dies mit dem Fall einer Patentvindikationsklage, bei der es unstreitig dem Kläger obliegt, darzutun und im Bestreitensfall zu beweisen, dass der Patentinhaber nicht auch Erfinder ist – BGH v. 24.10.1978 – X ZR 53/08, GRUR 1979, 145, 147 – Aufwärmvorrichtung; BGH v. 21.10.1980 – X ZR 56/78, GRUR 1981, 128– Fläschengreifer.

556 Ähnl. LG Düsseldorf v. 09.01.2019 – 4a O 42/15, (Düsseldf. Entsch. Nr. 2845, Rn. 93) – Erfinderbenennung.

557 Im Ergebn. wie hier OLG München v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.). S. ferner LG Düsseldorf v. 09.01.2019 – 4a O 42/15, (Düsseldf. Entsch. Nr. 2845, Rn. 93) – Erfinderbenennung.

beruht.⁵⁵⁸ Denn es gehört nicht zum Wesen einer Zusammenarbeit mehrerer Beteiligter, dass sich die auf die Lösung gerichteten Versuche und Überlegungen der Beteiligten nicht trennen lassen und der Lösungsgedanke nur als Beitrag aller gewertet werden kann.⁵⁵⁹

Auch die **eigene Erfindungsmeldung** ist kein ausreichendes Indiz für eine Allein- bzw. Miterfinderschaft. Das gilt u.E. selbst dann, wenn diese bei Weiterleitung von einem Fachvorgesetzten bestätigt worden ist,⁵⁶⁰ da eine Bewertung nach patentrechtlichen Maßstäben schwerlich unterstellt werden kann.

Eine **Miterfindervereinbarung** begründet dagegen eine Vermutung für deren **51.4** Richtigkeit in tatsächlicher Hinsicht. Der Arbeitgeber kann hier ebenso wie bei einer übereinstimmenden Erklärung der Miterfinder in einer gemeinsamen Erfindungsmeldung ohne eigene Nachforschungen darauf vertrauen, dass die Miterfinder mit einer Vergütungsberechnung auf der Grundlage der mitgeteilten Miterfinderanteile einverstanden sind, und zwar auch für die Zukunft.⁵⁶¹ Beansprucht ein Arbeitnehmer eine höhere Vergütung unter Hinweis auf die Fehlerhaftigkeit der früheren gemeinsamen Feststellung, so trägt er dafür die Darlegungs- und Beweislast. Ein nachträgliches Korrekturgehen von Miterfindern mit Blick auf eine höhere Erfindervergütung wäre zudem nach Auffassung des *BGH* treuwidrig (s. § 12 Rdn. 32.3). Stützt sich der Arbeitgeber im Rahmen einer (wegen allgemeinen Widerspruchs unverbindlichen) Vergütungsfestsetzung auf eine gemeinsame Erfindungsmeldung bzw. Miterfindervereinbarung, so bedeutet das für sich allein noch keine Anerkennung der Miterfinderschaft, so dass der Arbeitnehmer für seine Miterfinderschaft im späteren Bestreitensfall weiterhin darlegungs- und beweispflichtig bleibt.⁵⁶²

Angesichts der Wahrheitspflicht gem. § 124 PatG liegt in der **Benennung 51.5** eines Arbeitnehmers **als Erfinder** bzw. Miterfinder im Rahmen einer **Schutz-**

558 LG Düsseldorf v. 22.01.1991 – 4 O 298/89 u. LG Frankfurt am Main v. 22.12.2004 – 2/6, O 89/04, (beide unveröffentl.).

559 So aber wohl LG Nürnberg-Fürth v. 25.10.1967 – X ZR 5/72, GRUR 1968, 252, 254 f. – Softeis; wie hier LG Frankfurt am Main v. 10.10.2007 – 2–6 O 774/06, (unveröffentl.). Zweifelnd, ob Beteiligung am Brainstorming für eine Miterfinderschaft ausreicht, auch Schwab GRUR 2018, 670, 671.

560 Abw. aber OLG Frankfurt am Main v. 30.04.2020 – 6 U 125/12, (juris Rn. 31, insoweit nicht in GRUR 2020, 839) – Folien-PVB-Herstellungsverfahren.

561 Vgl. BGH v. 17.05.1994 – X ZR 82/92, GRUR 1994, 898, 902 – Copolyester I; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 29 zu § 12 ArbEG m.w.N. Im Ergebn. auch Ann, PatR, § 21 Rn. 106; ferner Schiedsst. v. 08.08.2017 – Arb.Erf. 58/15, Mitt. 2019, 419, 420.

562 LG Leipzig v. 20.02.2019 – 05 O 1278/16, (unveröffentl.), dort zur Miterfindervereinbarung.

rechtsanmeldung (§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG, Art. 81 EPÜ) ein starkes Indiz für dessen Erfindereigenschaft,⁵⁶³ die auch das Gericht i.R.d. Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) berücksichtigen darf.⁵⁶⁴ Gleiches gilt bei Abgabe einer einvernehmlichen Erfinderbenennung ggü. der Patenterteilungsbehörde.⁵⁶⁵ Die Indizwirkung rechtfertigt sich regelmäßig auch aus dem engen zeitlichen Bezug zwischen Zustandekommen und Einreichung der Schutzrechtsanmeldung, bei dem die Erfindungsgeschichte allen Beteiligten »noch frisch im Gedächtnis ist«.⁵⁶⁶ Zudem ist das Verhältnis der beteiligten Arbeitnehmer untereinander bzw. zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern zu diesem frühen Zeitpunkt regelmäßig noch nicht mit etwaigen Interessenstreitigkeiten befrachtet⁵⁶⁷ (vgl. auch die – widerlegbare – Urheberschaftsvermutung nach § 10 Abs. 1 UrhG⁵⁶⁸). Die Indizwirkung gilt jedenfalls im Zeitpunkt der

563 BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 18] – Haftetikett; ebenso OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe) – Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 – 2 U 79/16, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 111) – Retardtablette II; LG Frankfurt am Main v. 22.12.2004 – 2/6, O 89/04, (unveröffentl.) m.H.a. BGH v. 06.10.1981 – X ZR 57/80, GRUR 1982, 95, 96 – Pneumatische Einrichtung; LG Frankfurt am Main v. 10.10.2007 – 2–6 O 774/06, (unveröffentl.); ferner LG Leipzig v. 20.02.2019 – 05 O 1278/16, (unveröffentl.); LG München I v. 26.06.2020 – 21 O 9709/17, (www.gesetze.bayern.de, Rn. 50; relativierend aber das Berufungsurteil OLG München v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, [unveröffentl.]); auch nach LG Düsseldorf (Urt. v. 11.08.2005 – 4 b O 456/04, unveröffentl., m. H. a. LG Düsseldorf v. 03.02.2005– 4b O 507/03, InstGE 5, 100 – Geschäftsführer-Erfindung II) liegt in der arbeitgeberseitigen Erfinderbenennung grundsätzlich ein Indiz für die Miterfinderschaft; ebenso ständ. Praxis d. Schiedsst. z.B. v. 30.11.1993 – Arb.Erf. 140/92 u. v. 25.01.1995 – Arb.Erf. 79/93, (beide unveröffentl.); Schiedsst. v. 12.01.2005 – Arb.Erf. 21/02, (unveröffentl.): »Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle – z.B. EV v. 12.1.2005 Arb.Erf. 21/02 (Datenbank) – hat die vom Arbeitgeber bei der Einreichung einer Patentanmeldung vorgenommene Erfinderbenennung eine hohe Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für sich, wenngleich eine darin angegebene *Alleinerfinderschaft* durchaus in Zweifel gezogen werden und eine Überprüfung zur Einbeziehung weiterer Erfinder führen kann (vgl. auch BGH v. 18.03.2003 – X ZR 19/01, GRUR 2003, 702 – Gehäusekonstruktion)«. Vgl. auch OLG Karlsruhe v. 13.04.2018 – 6 U 161/16, (www.justizportal.justiz-bw.de, Rn. 155 f.) – Rohrprüfsystem (zum Vindikationsverf.).

564 BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [LS 1, Rn. 18] – Haftetikett.

565 Schiedsst. v. 21.09.1993 – Arb.Erf. 52/92, (unveröffentl.).

566 Schiedsst. v. 21.09.1993 – Arb.Erf. 52/92, (unveröffentl.).

567 Schiedsst. v. 30.11.1993 – Arb.Erf. 140/92; ZB. v. 02.05.1995 – Arb.Erf. 63/93; v. 12.01.2005 – Arb.Erf. 21/02 u. v. 18.11.2009 – Arb.Erf. 28/04; LG Frankfurt am Main v. 10.10.2007 – 2–6 O 774/06, (sämtl. unveröffentl.).

568 S. dazu BGH v. 14.07.1993 – I ZR 47/91, GRUR 1994, 39, 40 – Buchhaltungsprogramm u. BGH v. 26.02.2009, WRP 2009, 1404, 1407 ff. – Kranhäuser.

Schutzrechtsanmeldung.⁵⁶⁹ Liegt allerdings zwischen Fertigstellung der Erfindung und ihrer Schutzrechtsanmeldung ein erheblicher Zeitraum, kann das Indiz für die Richtigkeit der Benennung der Erfinder in der Patentanmeldung entfallen.⁵⁷⁰

Die Erfinderbenennung begründet nicht die Erfinderschaft, sondern setzt diese naturgemäß voraus.⁵⁷¹ Die Indizwirkung ist widerlegbar und begründet keinen Anscheinsbeweis und auch **keine Beweislastumkehr**.⁵⁷² Vielmehr entbindet sie den Arbeitnehmer nicht von dessen Beweislast, so dass der Arbeitnehmer – trotz Erfindernennung – im Bestreitensfall seine (Mit-)Erfindereigenschaft durch weiteren Beweisantritt (z.B. Zeugenbenennung) voll beweisen muss.⁵⁷³ Der **Arbeitgeber** ist an seine **frühere Erfindernennung** ggü. den Schutzrechtserteilungsbehörden **nicht zwingend gebunden**.⁵⁷⁴ Es widerspricht insb. nicht dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), wenn der Arbeitgeber einen zunächst von ihm angenommenen, später als unrichtig erkannten Standpunkt ändert, insb. wenn er die bei Eingang der Erfindungsmeldung möglichen Nachforschungen unterlassen und die Angaben der Arbeitnehmererfinder

569 OLG München Hinweisbeschl. v. 14.07.2022 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.).

570 Schiedsst. v. 18.11.2009 – Arb.Erf. 28/04, (unveröffentl.).

571 Schiedsst. v. 22.07.2020 – Arb.Erf. 50/18, (www.dpma.de, insoweit nicht in Mitt. 2022, 365).

572 OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 116) – Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 – 2 U 79/16, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 111) – Retardtablette II. Soweit das LG München I v. 26.06.2020 – 21 O 9709/17, (www.gesetze.bayern.de, Rn. 55 ff.) weitergehend ausnahmsweise von einer Umkehr der Beweislast bzgl. der Erfinderstellung infolge eines erstmals nach mehreren Jahren, erst nach Ausscheiden der Erfinder sowie nach vorausgegangenen Vergütungszahlungen erfolgten Bestreitens der Erfinderschaft ausgehen will, ist dem das OLG München im Berufungsurteil v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.) zu Recht ausdrücklich nicht gefolgt; so bereits der vorangegangene Hinweisbeschl. OLG München v. 14.07.2022 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.).

573 OLG München v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.) m.H.a. OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, BeckRS 2013, 11916 – Klebstoffzusammensetzung.

574 BGH v. 18.03.2003 – X ZR 19/01, GRUR 2003, 702 – Gehäusekonstruktion; OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 116) – Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 – 2 U 79/16 (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 111) – Retardtablette II (dort Rn. 116 auch zur Verwirkung); im Ergebn. auch OLG München v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.); Schiedsst. v. 12.01.2005 – Arb.Erf. 21/02, (unveröffentl.); ferner Schiedsst. ZB. v. 12.05.2016 – Arb.Erf. 41/13, (www.dpma.de) u. ZB. v. 15.06.2016 – Arb.Erf. 60/13, Mitt. 2017, 502, 503.

in der Erfindungsmeldung ohne eigene Prüfung hingenommen hat.⁵⁷⁵ Immerhin steht der Arbeitnehmer als unmittelbar Beteiligter der Erfindungshistorie i.d.R. wesentlich näher als ein Arbeitgeber, Bestreitet der Arbeitgeber später die (Mit-)Erfinderschaft oder behauptet er das Vorhandensein weiterer Miterfinder, so muss er substantiiert vortragen, wer konkret als Erfinder bzw. als weiterer Miterfinder welche konkreten schöpferischen Beiträge geleistet hat, die ihren Niederschlag in der Erfindung gefunden haben.⁵⁷⁶ Insofern kann es auch Sache des Arbeitgebers sein, darzulegen und zu beweisen, warum er einen Arbeitnehmer als (Mit-) Erfinder benannt hat.⁵⁷⁷ Ergeben sich Anhaltspunkte, dass die Erfinderbenennung nicht dem damaligen Kenntnisstand des Arbeitgebers entsprach, oder bestehen sonstige Zweifel an der Richtigkeit der Benennung, so entkräftet dies deren Indizwirkung und es wird sich der Rückgriff auf die Erfinderbenennung verbieten, wenn nach einem substantiierten Bestreiten des Arbeitgebers der (Mit-)Erfinder seinerseits der Darlegungs- und Beweislast nicht nachgekommen ist.⁵⁷⁸

Das gilt unabhängig davon, ob vom (wirklichen) Erfinder ein **Anspruch auf Berichtigung** nach § 63 Abs. 2 PatG⁵⁷⁹ geltend gemacht wird. Allerdings folgt u. E. aus §§ 5, 7, 9, 12 und 13 ArbEG ein ggf. im Klageweg durchsetzbarer eigener Feststellungsanspruch des Arbeitgebers gegenüber genannten (Allein/Mit-) Erfindern auf Anerkennung der (Mit-)Erfinderschaft von konkreten Dritten⁵⁸⁰ (streitig).

575 BGH v. 20.06.1978 – X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 584 – Motorkettensäge; im Ergebn. auch OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 116) – Klebstoffzusammensetzung; LG Düsseldorf v. 03.11.2016 – 4c O 87/15, (Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 2583) – Retardtablette II.

576 S. OLG Karlsruhe v. 13.04.2018 – 6 U 161/16, (www.justizportal.justiz-bw.de, Rn. 151 ff.) – Rohrprüfsystem, dort allerdings zum Vindikationsverf. Vgl. auch BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 (Rn. 18 ff.) – Haftetikett.

577 LG Frankfurt am Main v. 07.11.2007 – 2 – 6 O 116/07, (unveröffentl.).

578 Im Ergebn. auch OLG Düsseldorf v. 26.04.2012 – I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 116) – Klebstoffzusammensetzung; OLG München v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.). Vgl. auch BGH v. 04.04.2006 – X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 18 – 22] – Haftetikett;

579 S. dazu BGH v. 17.5.2011 – X ZR 53/08, GRUR 2011, 903 [Rn. 10 ff.] – Atemgasdrucksteuerung.

580 Allg. abl. aber LG München I v. 26.06.2020 – 21 O 9709/17, (www.gesetze.bayern.de, insb. Rn. 211) m.H.a. BGH v. 20.06.1978 – X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 584 – Motorkettensäge; das OLG München betont im Berufungsurteil v. 22.06.2023 – 6 U 4165/20, (unveröffentl.) das mangelnde Feststellungsinteresse des Arbeitgebers als Patentinhaber, lässt aber offen, inwieweit im Einzelfall aufgrund von Vergütungspflichten gegenüber den (wahren bzw. weiteren) Arbeitnehmerfindern ein Feststellungsinteresse bestehen kann.

Die in RL Nr. 11 vorgegebene und bisher noch nicht auf EURO umgestellte **Abstaffelungstabelle** (s. hierzu Komm RL Rn. 58 ff. zu RL Nr. 11) beginnt bei einem Gesamtumsatz von 1.533.875,60 € (3 Mio. DM) und führt ab einem Umsatz über 51.129.188,11 € (100 Mio. DM) zu einer gleichbleibenden 80 %igen Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 51.129.188,11 € (100 Mio. DM) übersteigenden Umsatz. Für eine **degressive Fortschreibung der Staffel** über die 80 %ige Ermäßigung hinaus besteht u. E. angesichts der Neufassung im Jahr 1983 kein Raum (streitig).¹¹³⁵ Auch die *Schiedsstelle* lehnt eine Ergänzung zum Nachteil des Arbeitnehmers um eine weitere Staffलगrenze von 90 % ab, zumal es dafür im Einzelfall des Nachweises eines vergleichbaren konkreten Lizenzvertrages mit einer solchen Abstaffelung auf 10 % bedürfe.¹¹³⁶

- 145.1** Grund für die Änderung der Abstaffelungstabelle im Jahr 1983 war insb. der Preisanstieg seit 1959. Seither hat der Richtliniengeber keinen Anlass gesehen, die Vergütungsrichtlinien zu ändern. Aus diesem Grund und im Hinblick auf die generellen Schätzungenauigkeiten bei der Erfindungswertbestimmung wurde bei Anwendung der Tabelle eine weitere **Geldentwertung** (Inflationausgleich) bislang nicht berücksichtigt.¹¹³⁷ Der *Schiedsstelle* ist allerdings bekannt, dass in der Industrie zumindest vereinzelt dazu übergegangen wurde, die DM-Beträge der Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11 nicht mit dem amtlichen Kurs in EURO umzurechnen, sondern 1 zu 1 als EURO-Beträge anzuwenden, um zugunsten des Arbeitnehmers den Kaufkraftverlust seit 1983 auszugleichen, welches die *Schiedsstelle* nach eigenen Berechnungen für sachgerecht erachtet.¹¹³⁸

1135 Gegen Fortschreibung: u.a. Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann Rn. 5 zu § 11/ RL Nr. 11; ferner wohl OLG München v. 16.08.2012, – 6 U 2572/11, (unveröffentl.) – Elektronische Funktionseinheit unter diesbezügl. Aufhebung von LG München I v. 07.03.2011 – 7 O 9760/05, CR 2012, 356 – Elektronische Funktionseinheit, das eine Anhebung auf 85 % bei Mrd.-EURO-Umsätzen befürwortet hatte. Ausweislich Trimborn (Mitt. 2012, 70, 76 a.E.,) soll die Schiedsst. im Tunnelbau mit einem vorläufigen Gesamtumsatz von 78 Mio. € eine Abstaffelung im Bereich von 15 % des an sich angemessenen Lizenzsatzes für angebracht erachten. Das eine Fortschreibung der RL Nr. 11 a.F. bejahende Urt. BGH v. 31.01.1978 – X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 433 – Absorberstab-Antrieb I ist u. E. durch RL Nr. 11 1983 überholt.

1136 Schiedsst. v. 25.11.2021 – Arb.Erf. 41/20, (www.dpma.de, in Mitt. 2023, 357 nur LS 4).

1137 So ausdrücklich Schiedsst. v. 12.11.2009 – Arb.Erf. 7/08, (unveröffentl.) – dort zur Erfindungswertbestimmung eines Vorratpatents.

1138 Schiedsst. v. 25.11.2021 – Arb.Erf. 41/20, (www.dpma.de, in Mitt. 2023, 357 nur LS 5); v. 05.07.2022 – Arb.Erf. 64/20, Mitt. 2023, 31, 36 (u. LS 1); v. 19.08.2022 – Arb.Erf. 47/12, (www.dpma.de).

Im Einigungsvorschlag vom 15.06.2022¹¹³⁹ hat die *Schiedsstelle* die konkrete Entwicklung der Geldentwertung aufgezeigt, wonach sich der Verbraucherpreisindex von 1983 bis 2021 etwa um den Faktor 1,85 erhöht hat; angesichts der nicht absehbaren Änderung der RLn 1959 durch das BMAS empfiehlt die *Schiedsstelle* nunmehr »als grundsätzliche Handreichung«,¹¹⁴⁰ eine Anpassung der Abstufungsgrenzen vorzunehmen, und zwar mit der unten dargestellten »aktualisierten« **Staffelungstabelle**¹¹⁴¹ mit einem Einstiegswert von 3 Mio. EURO (s. § 9 Rdn. 152).

Der Ausgangspunkt der *Schiedsstelle* ist zutreffend. Angesichts der steigenden Inflation gerade in den letzten Jahren sind die derzeitigen Abstufungswerte überholt. Bereits im 29-jährigen Zeitraum seit der Änderungsrichtlinie zu RL Nr. 11, also vom 01.09.1983¹¹⁴² bis September 2022 ist der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet um 108,4 % gestiegen,¹¹⁴³ hat sich also mehr als verdoppelt. Die von der *Schiedsstelle* empfohlene Abstufungstabelle entspricht zudem einer auch aus unserer Sicht verbreiteten Handhabung in der Industrie. Angesichts der Unverbindlichkeit der Vergütungsrichtlinien (RL Nr. 1 Satz 1), dem Gebot der angemessenen Vergütung (§ 9 Abs. 1) und der streitschlichtenden Funktion der *Schiedsstelle* (§ 28) liegt in deren Vorstoß **keine Kompetenzüberschreitung**,¹¹⁴⁴ hier gilt nichts anderes als beispielsweise für deren frühzeitige, ebenfalls sachgerechte Loslösung von dem nicht mehr zeitgemäßen Lizenzsatzrahmen der RL Nr. 10 vor rd. 40 Jahren. **Wir schließen uns** daher der Empfehlung der *Schiedsstelle* **als Übergangslösung an** und haben unser Format der Abstufungstabelle entsprechend angepasst (s. § 9 Rdn. 153 f. u. 170).

Allerdings bleibt dem **BMAS als Richtliniengeber** eine **zukunftsorientierte Anpassung** der RL Nr. 11 vorbehalten. Auch diese Entwicklung zeigt dem Richtliniengeber erneut die Notwendigkeit einer Aktualisierung der gesamten RLn 1959 (s. dazu § 11 Rdn. 3 f.). Dabei wird das BMAS u. E. zu sehen

1139 Schiedsst. v. 15.06.2022 – Arb.Erf. 27/19, (www.dpma.de, in Mitt 2023, 358 f. nur LS 4); bestätigt u. a. Schiedsst. v. 05.07.2022 – Arb.Erf. 64/20, Mitt. 2023, 31, 36; v. 19.08.2022 – Arb.Erf. 47/21, (www.dpma.de).

1140 So Schiedsst. v. 19.08.2022 – Arb.Erf. 47/21, (www.dpma.de).

1141 Ebenso u.a. Schiedsst. v. 17.10.2022 – Arb.Erf. 41/19, (www.dpma.de).

1142 Veröffentl. mit dem BMAS-Erlass v. 01.09.1983 in BAnz. v. 09.09.1983 Nr. 169/83, S. 9994 = BIPMZ 1983, 950.

1143 Vgl. Stat. Bundesamt in www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex (Stand 01.11.2022).

1144 Abw. aber Trimborn Mitt. 2022, 536, 541, der in diesem Zusammenhang von einem »gesetzlich nicht legitimierten, eigeninitiativen Vorgehen der Schiedsstelle« spricht.

haben, dass auch eine neue Abstufungstabelle – nicht zuletzt im sozialpolitischen Interesse der Innovationsförderung¹¹⁴⁵ – weiterhin auf die Zukunft ausgerichtet sein sollte (s. KommRL Rn. 7 f. zu RL Nr. 11). Deshalb wäre u. E. einerseits – im Unterschied zur *Schiedsstelle*¹¹⁴⁶ – nicht auf den Verbraucherpreisindex, sondern – wie schon 1983¹¹⁴⁷ – auf die sachlich näherliegende Entwicklung der (industriellen) Erzeugerpreise seit 1984 zurückzugreifen.¹¹⁴⁸ Andererseits wäre insb. angesichts gestiegener Produktionskapazitäten und ausgeweiteter Märkte zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Staffeln Grenzen noch passen. Immerhin hat man 1983 den Eingangswert auf 3 Mio. DM angehoben und so verdreifacht, da »die Herstellungsverfahren vor allem in größeren Betrieben durch Automation, Serienherstellung und andere Technologien sich seit 1959 so grundlegend geändert haben, dass ein Umsatz von einer Million Mark heute kein besonders hoher Umsatz mehr ist.«¹¹⁴⁹ Diese Feststellung dürfte heute entsprechend für einen (aktualisierten) Eingangswert von 3 Mio. EURO, erst recht für den (umgerechneten) Eingangswert von 1,53 Mio. EURO gelten. Obschon 1983 zum Inflationsausgleich eine Anhebung um 116 % ausgereicht hätte, wurden seinerzeit weitere Grenzwerte – auch mittels Einführung neuer Zwischenwerte – deutlich erhöht, und zwar um das 2- bis 10-fache der Tabelle von 1959. Hier wird sich der Richtliniengeber nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (s. § 11 Rdn. 1) möglichst zeitnah entscheiden müssen, welcher Weg auch mit Blick auf eine hinreichende Ausrichtung auf zukünftige Entwicklungen beschritten werden soll (s. aber § 11 Rdn. 3.1).

145.2 Eine andere Frage ist, ob die Weiterverwendung der Abstufungstabelle mit den bisherigen Werten und damit ein ausbleibender Inflationsausgleich eine **erhebliche Unbilligkeit** i. S. d. § 23 Abs. 1 begründen können, sofern im Einzelfall die bei Vergütungsregelungen geltenden Wertmaßstäbe gegeben sind (s. dazu § 23 Rdn. 21 ff.). Dagegen spricht bereits, dass das BMAS die RL Nr. 11 bislang – im Unterschied zum Jahr 1983 – als Empfehlung für die Arbeitsvertragsparteien unverändert gelassen hat. Jedenfalls solange das BMAS als Richtliniengeber die RL Nr. 11 nicht förmlich im Verfahren nach § 11

1145 Vgl. Schiedsst. v. 24.01.1984 BIPMZ 1984, 151.

1146 Schiedsst. v. 15.06.2022 – Arb.Erf. 27/19, (www.dpma.de).

1147 Vgl. Hinweise des BMAS in: Sozialpolitische Informationen Jg. XVII/11 vom 27.09.1983 (Blatt 2).

1148 Lt. Stat. Bundesamt (unter www-genesis.destatis.de/genesis, Stand 01.09.2023) ist der Erzeugerpreisindex gewerbl. Produkte Deutschland auf Basis 2015 (= 100) von 1984 (= 71,3) bis 2022 (= 152,4) um mehr als das Doppelte gestiegen.

1149 Hinweise des BMAS in: Sozialpolitische Informationen Jg. XVII/11 vom 27.09.1983 (Blatt 2).

angepasst hat, kann allein mit der (ebenfalls unverbindlichen) Empfehlung der *Schiedsstelle* keine Unwirksamkeit i.S.d. § 23 Abs. 1 begründet werden. Abzuwarten bleibt allerdings die Reaktion der Gerichte auf die seit 1983 um über 100 % angestiegene Geldentwertung. In der dabei gebotenen Gesamtschau wird auch zu berücksichtigen sein, ob und inwieweit der Arbeitnehmer namentlich im Rahmen der Lizenzanalogie von gestiegenen Netto-Umsätzen i.S.d. RL Nr. 7 aufgrund gestiegener Erzeugerpreise profitiert und dem ggf. nachlassende Lizenzsätze gegenüberstehen. U. E. stellt die von der *Schiedsstelle* 2022 empfohlene »Aktualisierung« der Abstufungstabelle auch keine **wesentliche Veränderung i.S.d. § 12 Abs. 6** dar (s. auch § 12 Rdn. 135). Zwar können gesamtwirtschaftliche Veränderungen und damit eine außergewöhnliche Geldentwertung Anlass für eine Anpassung sein (s. § 12 Rdn. 133.4 ff.), Ungeachtet der Frage, inwieweit im Einzelfall bei der Abstufung die Wesentlichkeitsschwelle (s. § 12 Rdn. 100 ff.) erreicht wird, gilt u. E. auch hier, dass eine wesentliche Änderung der Umstände allein aufgrund der (unverbindlichen) Empfehlung der *Schiedsstelle* solange ausscheiden muss, wie die (amtliche) Änderung der RL Nr. 11 durch das BMAS aussteht.

Jedenfalls bei Anwendung der aktualisierten Abstufungstabelle der *Schiedsstelle* kann u. E. weder von einer groben Unbilligkeit noch von einem weitergehenden Anpassungsbedarf die Rede sein. Immerhin werden dadurch die bisherigen Werte der RL Nr. 11 zugunsten der Arbeitnehmer für die Zukunft nahezu verdoppelt.

Angesichts des eindeutigen Wortlauts der RL Nr. 11 ist nicht auf den jedes Jahr erneut anfallenden Jahresumsatz,¹¹⁵⁰ sondern auf den (kumulierten) **Gesamtumsatz während der Nutzungsdauer** der zu vergütenden Erfindung (max. Schutzdauer) abzustellen.¹¹⁵¹ Eine jährliche Abstufung würde dem

1150 So aber Karl GRUR 1968, 665, 667 f.; Boemke/Kursawe/Engemann Rn. 278 ff. zu § 9.

1151 Ganz h. M., z. B. BGH v. 31.01.1978 – X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 433 – Absorberstab-Antrieb I (dort zur insoweit textgleichen RL Nr. 11 a.F.); LG Berlin v. 20.06.2019 – 16 O 440/12, (unveröffentl., dargest. in Akt. Probl. d. Gewerbl. Rechtssch. 2/2019, 499, 501); ständ. Praxis Schiedsst., z. B. v. 13.02.1986, EGR Nr. 61 zu § 12 ArbEG; v. 19.03.2013 – Arb.Erf. 55/12; v. 19.09.2013 – Arb.Erf. 29/13; v. 09.12.2016 – Arb.Erf. 73/13, (alle www.dpma.de); v. 22.12.2016 Mitt. 2017, 561, 564; v. 08.03.2021 – Arb.Erf. 54/16, (www.dpma.de); Bartenbach/Volz GRUR 2016, 225; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman Rn. 4 zu § 11/RL Nr. 11; im Ergebn. auch Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 18 zu § 11 ArbEG; HK-ArbR/Kronisch, § 9 ArbEG Rn. 16. Ebenso zu RL Nr. 11 a. F.: Volmer/Gaul Rn. 434 ff. zu § 9/RL Nr. 11; Heine/Rebitzki Vergütg. f. Erf. Anm. 1 zu RL Nr. 11.

Entscheidend muss bei allen Gruppen die **tatsächlich ausgeübte Funktion** bleiben, auch soweit sie von Vorbildung oder nomineller Stellung des Arbeitnehmers bzw. dessen formaler Zuordnung abweicht¹⁸³¹ (vgl. RL Nr. 33 Satz 2, 35 Sätze 8–10). Ist der Einsatzbereich des Arbeitnehmers sehr weit, reicht er z.B. von der Forschung bis hin zur Fertigung und zum Vertrieb, so kommt es auf den **Schwerpunkt seiner Tätigkeit** im Unternehmen an.¹⁸³² Siehe Einzelheiten in KommRL Rn. 11 ff. zu RL Nr. 34.

Die Gruppen der RL Nr. 34 beruhen auf Typisierungen zur Leistungserwartung und können damit nicht schematisch angewandt werden. Dem trägt auch **RL Nr. 35** Rechnung, die ausdrücklich die Eingruppierung in höhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Gebot der Angemessenheit der Vergütung und dem Ziel der RL Nr. 33 bestmöglich zu entsprechen.¹⁸³³ Die **Korrekturhilfen** der **RL Nr. 35** für die Gruppenwahl orientieren sich an Gehaltshöhe, Alter und Vorbildung, und behandeln zudem Besonderheiten für **leitende Angestellte** (z. Begriff s. § 1 Rdn. 64 ff.). Die Sondergruppe der **kaufmännischen Angestellten** behandelt RL Nr. 36.¹⁸³⁴ RL Nr. 36 definiert lediglich den Arbeitnehmer im kaufmännischen Bereich, ohne eine Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe vorzuschlagen. RL Nr. 36 hindert den Arbeitgeber nicht, dem Vertrieb zugeordnete Mitarbeiter mit Aufgaben zu betrauen, die Einblicke in technische Fragestellungen bieten und auch Eigeninitiative bei den Mitarbeitern an der Lösung von dabei erkannten Problemen abzuverlangen.¹⁸³⁵ Insgesamt wird aber auch daraus deutlich, dass Tätigkeiten im Vertrieb meist höher dotiert werden als Tätigkeiten in der Fertigung.¹⁸³⁶ Siehe im Einz. KommRL zu RL Nrn. 35, 36.

1831 Vgl. etwa Schiedsst. v. 07.02.1983, BIPMZ 1984, 218, 220; v. 01.10.1987, BIPMZ 1988, 221, 222; v. 22.06.1995, Mitt 1996, 220, 222 – Bedienungseinrichtung; im Ergebn. auch Schiedsst. v. 17.06.2016 – Arb.Erf. 57/13; v. 19.08.2022 – Arb.Erf. 47/21, (beide www.dpma.de); im Ergebn. wie hier ferner Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 48 zu § 11 ArbEG m. w. Nachw.

1832 Schiedsst. v. 11.03.1985 – Arb.Erf. 17/74, (unveröffentl.).

1833 S. Schiedsst. v. 15.12.2014 – Arb.Erf. 27/13, u. v.19.02.2018 – Arb.Erf. 33/16, (beide www.dpma.de).

1834 Vgl. Schiedsst. v. 14.08.1972, BIPMZ 1973, 144, 146 u. v. 06.03.1980, BIPMZ 1982, 277, 279. S. aber auch Schiedsst. v. 10.03.2016 – Arb.Erf. 23/12, (www.dpma.de), wonach RL Nr. 36 nicht bei Querschnittsaufgaben mit Überschneidungen von kaufmänn. u. techn. Bereichen greift. Vgl. ferner Schiedsst. v. 06.12.2019 – Arb.Erf. 10/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2021, 141 nur LS 4), dort Wertzahl 6 für einen Key-Account-Manager mit ledigl. kaufm. Ausbildung.

1835 Schiedsst. v.19.02.2018 – Arb.Erf. 33/16, (www.dpma.de); v. 30.04.2019 – Arb.Erf. 39/17, BIPMZ 2020, 210, 216 (= www.dpma.de).

1836 S. Schiedsst. v. 21.07.2020 – Arb.Erf. 22/19, Mitt. 2022, 501, 505.

- 284** Die Einstufung in die für Fertigungsbetriebe konzipierte RL Nr. 34 bereitet im **öffentlichen Dienst** gewisse Schwierigkeiten. Hier ist anhand der RL Nr. 34 eine angemessene Einordnung zu versuchen, wobei von Ausbildung und tatsächlicher Funktion des Erfinders auszugehen ist und ergänzend die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppeneinteilung herangezogen werden kann.¹⁸³⁷
- 285** Exemplarisch einige **Beispiele** aus Rechtsprechung und Schiedsstellenpraxis (der kursive Klammerzusatz betrifft Berufsbilder aus RL Nr. 34):
- **Gruppe 8** (*Arbeitnehmer, die im Wesentlichen ohne Vorbildung für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit sind, z.B. ungelernete Arbeiter, Hilfsarbeiter, Angelernte, Lehrlinge*): Auszubildende einschl. solcher in technischen Berufen;
 - **Gruppe 7** (*Arbeitnehmer, die eine handwerklich-technische Ausbildung erhalten haben, z.B. Facharbeiter, Laboranten, Monteure, einfache Zeichner, auch wenn sie schon mit kleineren Aufsichtspflichten betraut sind, z.B. Vorarbeiter, Untermeister, Schichtmeister, Kolonnenführer*): Testfahrer;¹⁸³⁸ (einfacher) Werksfeuerwehrmann;¹⁸³⁹ biologisch-technische Assistentin eines Prüflabors;¹⁸⁴⁰ Betriebsschlosser, der zur Ausführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Unterstützungsarbeiten im Montagebereich eingesetzt war;¹⁸⁴¹ in der Technologie-Bearbeitung tätiger Feinwerkmechaniker-Meister;¹⁸⁴²
 - **Gruppe 6** (*Personen, die als untere betriebliche Führungskräfte eingesetzt werden, z.B. Meister, Obermeister, Werkmeister, oder eine etwas gründlichere technische Ausbildung erhalten haben, z.B. Chemotechniker, Techniker*): Versuchs-techniker ohne Ingenieursausbildung und ohne leitende Funktion;¹⁸⁴³ Chemielaborant mit gehobener Stellung in einem kleinen (mittelständischen) Unternehmen;¹⁸⁴⁴ Key-Account-Manager mit lediglich kaufmännischer Ausbildung;¹⁸⁴⁵ aufgrund langjähriger Berufserfahrung quasi als Entwicklungsingenieur eingesetzter Chemiemeister;¹⁸⁴⁶

1837 Ausf. Volz, ArbNERf. im öffentl. Dienst, S. 137 ff.; vgl. auch Schiedsst. v. 01.10.1987, BIPMZ 1988, 221, 222.

1838 Schiedsst. ZB v. 07.03.2016 – Arb.Erf. 09/14 – (www.dpma.de).

1839 Schiedsst. v. 04.07.2013 – Arb.Erf. 46/12, (www.dpma.de).

1840 Schiedsst. v. 12.04.2019 – Arb.Erf. 36/17, BIPMZ 2020, 208, 210 (= www.dpma.de, in Mitt. 2020, S. 369 nur LS 2).

1841 Schiedsst. v. 09.11.1972 BIPMZ 1973, 261.

1842 LG München I v. 26.06.2020 – 21 O 9709/17, (www.gesetze-bayern.de, Rn. 164).

1843 Schiedsst. v. 21.04.2009 – Arb.Erf. 13/08, (www.dpma.de, LS 3).

1844 Schiedsst. v. 14.10.1983 EGR Nr. 59 zu § 9 ArbEG (VergHöhe).

1845 Schiedsst. v. 06.12.2019 – Arb.Erf. 10/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2021, S. 141 nur LS 4).

1846 Schiedsst. v. 11.07.2022 – Arb.Erf. 35/21, (www.dpma.de).

- **Gruppe 5** (*in der Fertigung tätige Arbeitnehmer, die eine gehobene technische Ausbildung erhalten haben, sei es auf Universitäten oder technischen Hochschulen, sei es auf höheren technischen Lehranstalten oder in Ingenieur- oder entsprechenden Fachschulen*): in der Systemarchitektur als Sachbearbeiter mit Koordinationsaufgaben eingesetzter Facharbeiter;¹⁸⁴⁷ in der Produktentwicklung tätiger Techniker;¹⁸⁴⁸ staatlich geprüfter Techniker ohne Führungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben;¹⁸⁴⁹ im Einkauf zugleich mit Strategie- und Einsparaufgaben befasster Ingenieur;¹⁸⁵⁰ kaufmännisch tätiger Vertriebsleiter eines kleineren Unternehmens, der trotz fehlender technischer Vorbildung dank seiner Kompetenz in technischen Fragen technische Aufgaben mitzuerledigen hatte;¹⁸⁵¹ als Projektleiter im Bereich Vertrieb/Entwicklung/Projektmanagement tätiger Dipl.-Wirtschaftsing. (FH);¹⁸⁵² bei einem Akademiker ohne technische Ausbildung mit in langjähriger Berufserfahrung erworbenen Produktkenntnissen, der dank seiner verantwortlichen Funktion als »Brand-Manager« und dem damit verbundenen Unternehmenswissen einschl. interner Informationskanäle einen besonderen Einblick in das Entwicklungsgeschehen hatte;¹⁸⁵³ ferner bei einem vom Entwicklungsbereich hinzugezogenen Werkzeugmeister mit langjährigen Erfahrungen in der Montagekontrolle und Fertigungsplanung und erheblichem Einblick in das Betriebsgeschehen;¹⁸⁵⁴ **Mittelwert 4,5:** in der Entwicklung tätige Designerin;¹⁸⁵⁵ mit Mischaufgaben in Qualitätsoptimierung und Entwicklungsunterstützung eingesetzte Ingenieurin;¹⁸⁵⁶ als »Bereichsleiter Entwicklung und Konstruktion« eingesetzter Elektromeister;¹⁸⁵⁷ mit den »Bereichen technisches Marketing, Vertrieb, F&E und Produktion« vernetzter Ingenieur als Leiter der Güteüberwachung;¹⁸⁵⁸ ferner Technologieingenieur im Anlagenbetrieb, der eng mit dem Entwicklungsbereich vernetzt war;¹⁸⁵⁹ Vertriebsingenieur, der sich der

1847 Schiedsst. v. 19.09.2013 - Arb.Erf. 29/12, (www.dpma.de).

1848 Schiedsst. v. 17.01.1996 – Arb.Erf. 43/94, (unveröffentl.).

1849 Umkehrschluss aus Schiedsst. v. 30.06.2021 – Arb.Erf. 56/18, (www.dpma.de).

1850 LG Frankfurt am Main v. 08.05.2019 – 2–06 O 314/18, (unveröffentl.).

1851 Schiedsst. v. 28.02.2008 – Arb.Erf. 48/06, (www.dpma.de, LS 2).

1852 LG München I v. 26.06.2020 – 21 O 9709/17, (www.gesetze-bayern.de, Rn. 163).

1853 Schiedsst. v. 08.03.2021 – Arb.Erf. 54/16, (www.dpma.de).

1854 Schiedsst. v. 09.05.2022– Arb.Erf. 53/20, (www.dpma.de).

1855 Schiedsst. v. 10.10.2013 – Arb.Erf. 22/12, (www.dpma.de).

1856 Schiedsst. v. 19.03.2013– Arb.Erf. 55/12, (www.dpma.de).

1857 Schiedsst. v. 22.07.2013 – Arb.Erf. 40/11, (www.dpma.de).

1858 Schiedsst. v. 09.09.2020 – Arb.Erf. 26/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2022, 365 nur LS 4).

1859 Schiedsst. v. 28.05.2020 – Arb.Erf. 47/17, (www.dpma.de).

technischen Probleme seiner Kunden mittels angepasster Produktgestaltungen anzunehmen hatte;¹⁸⁶⁰ Ingenieur, der als Statiker mit der Ausführung u. a. von Projekten und Entwicklungen betraut war und deshalb zwischen Ingenieuren in der Fertigung (Gruppe 5) und der Entwicklung (Gruppe 4) anzusiedeln war;¹⁸⁶¹

- **Gruppe 4** (*die in der Fertigung leitend Tätigen [Gruppenleiter, d. h. Ingenieure und Chemiker, denen andere Ingenieure und Chemiker unterstellt sind] und die in der Entwicklung tätigen Ingenieure und Chemiker*): Forschungs- bzw. Entwicklungsingenieur ohne Führungsfunktion,¹⁸⁶² auch wenn dieser als »Senior Engineer« eingesetzt war;¹⁸⁶³ Entwicklungsingenieur, obschon er überwiegend mit Sonderaufgaben außerhalb des Entwicklungsbereich betraut war;¹⁸⁶⁴ Konstruktionsingenieur in der Entwicklung;¹⁸⁶⁵ Chemiker in der Verfahrensentwicklung ohne echte Leitungsaufgaben;¹⁸⁶⁶ Konstrukteur ohne Leitungsfunktion;¹⁸⁶⁷ als technischer Produktionsplaner einem Planungsprojekt zugewiesener Maschinenbauingenieur mit Informationszufluss aus Konstruktion und Entwicklung;¹⁸⁶⁸ als »Leiter Musterbau« (Prototypen) mit enger Vernetzung zum Entwicklungsbereich eingesetzter Feinwerkmechanikermeister;¹⁸⁶⁹ im »Produkt Support« zur Betreuung laufender Produkte als Bindeglied zwischen Vertrieb, Fertigung und Konstruktion eingesetzter und zudem mit einer produktentwicklungsbezogenen Sonderaufgabe betrauter (und somit einem Entwicklungsingenieur ohne Führungsfunktion vergleichbarer) Ingenieur;¹⁸⁷⁰ mit der erfindungsbezogenen Spezifikation beauftragter Ingenieur;¹⁸⁷¹ Diplom-Designer, der in einem Start-Up-Unternehmen als »Head of Brand« bzw. »Creative Direc-

1860 Schiedsst. v. 21.07.2020 – Arb.Erf. 22/19, Mitt. 2022, 501, 505.

1861 Schiedsst. v. 28.01.2022 – Arb.Erf. 42/20, (www.dpma.de).

1862 Ebenso (in Abgrenzung von Gruppen 4 und 3) ständ. Praxis Schiedsst., z.B. v. 27.11.2018 – Arb.Erf. 44/17. Ebenso in Abgrenzung von Gruppen 5 und 4 z.B. Schiedsst. v. 15.06.2022 – Arb.Erf. 27/19, (www.dpma.de).

1863 Schiedsst. v. 22.07.2020 – Arb.Erf. 50/18, BIPMZ 2023, 134, 139 (= www.dpma.de, insoweit nicht in Mitt. 2022, 365).

1864 Schiedsst. v. 19.08.2022 – Arb.Erf. 47/21, (www.dpma.de).

1865 Gebilligt von Schiedsst. v. 05.05.2020 – Arb.Erf. 53/18, BIPMZ 2023, 129, 134 (= www.dpma.de).

1866 Schiedsst. v. 17.04.2013 – Arb.Erf. 11/11, (www.dpma.de).

1867 Schiedsst. v. 15.04.2020 – Arb.Erf. 48/17, BIPMZ 2023, 103, 107.

1868 Schiedsst. v. 22.05.2017 – Arb.Erf. 21/15, Mitt. 2019, 31, 37.

1869 Schiedsst. v. 21.02.2020 – Arb.Erf. 35/18, (unveröffentl.).

1870 Schiedsst. v. 10.01.2020 – Arb.Erf. 19/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2021, S. 368 nur LS 3).

1871 Schiedsst. v. 13.03.2020 – Arb.Erf. 49/18, BIPMZ 2023, 109.

tor« die Kernaufgabe hatte, Kundenbedürfnisse zu ermitteln und diese gezielt anzusprechen;¹⁸⁷² als Projektleiter mit einem Mitarbeiter eingesetzter Entwicklungsingenieur (promovierter Stahltechnologe);¹⁸⁷³ techn. ausgebildeter Leiharbeitnehmer als Bauteilverantwortlicher in einem Projekt eines konzernangehörigen Entwicklungsdienstleisters;¹⁸⁷⁴

Mittelwert 3,5: als Leiter Qualitätsmanagement und Produktberater tätiger Dipl.Ing., dessen Stellung sowie interne und externe Informationszuflüsse deutlich über die eines normalen Entwicklungsingenieurs der Gruppe 4 hinausgingen;¹⁸⁷⁵ ebenso bei einem Dipl.Ing. mit leitender Stellung im Marketing und direktem Zugriff auf die Bereiche F&E, Produktion, Vertrieb und Qualitätssicherung;¹⁸⁷⁶

- **Gruppe 3** (*in der Fertigung der Leiter einer ganzen Fertigungsgruppe, z.B. technischer Abteilungsleiter und Werksleiter, in der Entwicklung die Gruppenleiter von Konstruktionsbüros und Entwicklungslaboratorien und in der Forschung die Ingenieure und Chemiker*): Gruppenleiter in der Konstruktionsentwicklung mit mehreren unterstellten Ingenieuren aus der Gruppe 4;¹⁸⁷⁷ als Gruppenleiter im Forschungs- und Entwicklungsbereich tätiger Chemiker;¹⁸⁷⁸ Betriebsleiter in der Produktion mit (nur) 25 Mitarbeitern ohne gehobene technische Ausbildung;¹⁸⁷⁹ mit übergreifenden Beratungs-, Koordinierungs- und Marketingaufgaben im Technologiebereich eingesetzter Diplomingenieur mit Industrial Engineering-Abschluss;¹⁸⁸⁰ auf der Ebene der leitenden Angestellten angesiedelter Entwicklungsingenieur;¹⁸⁸¹ unmittelbar der Geschäftsführung unterstellter, mit herausgehobenen Aufgaben in Entwicklung, Konstruktion, Personalführung, Vertrieb und Kommunikation betrauter staatlich geprüfter Techniker;¹⁸⁸² unmittelbar der Geschäftsführung unterstellter Dipl.Ing. als Schnitt- und Koordinierungsstelle zwischen Markt, Vertrieb und Entwicklung mit einem deutlichen Informationsüberschuss gegenüber einem einfachen Entwicklungsingenieur

1872 Schiedsst. v. 08.03.2021 – Arb.Erf. 13/19, (www.dpma.de).

1873 Schiedsst. v. 11.07.2022 – Arb.Erf. 35/21, (www.dpma.de).

1874 Schiedsst. v. 10.12.2020 – Arb.Erf. 63/18, BIPMZ 2023, 271, 276 (insoweit nicht in Mitt. 2022, 363).

1875 Schiedsst. v. 01.10.2021 – Arb.Erf. 31/17, (www.dpma.de).

1876 Schiedsst. v. 09.09.2020 – Arb.Erf. 25/18, (www.dpma.de).

1877 Vgl. Schiedsst. v. 18.09.2012 – Arb.Erf. 22/11, (www.dpma.de).

1878 Schiedsst. v. 14.03.2013 – Arb.Erf. 20/11, (www.dpma.de).

1879 Schiedsst. v. 21.09.2011 – Arb.Erf. 2/10, (www.dpma.de, LS 6).

1880 Schiedsst. v. 30.04.2019 – Arb.Erf. 39/17, BIPMZ 2020, 210, 215 f. (= www.dpma.de, in Mitt. 2020, 370 nur LS 3).

1881 Schiedsst. v. 22.10.2018 – Arb.Erf. 04/16, (www.dpma.de).

1882 Schiedsst. v. 30.06.2021 – Arb.Erf. 56/18, (www.dpma.de).

5. Zur Position der Schiedsstelle

Auch die *Schiedsstelle* erkennt die Möglichkeit von Rechteverzichts- und Incentive-Vereinbarungen grundsätzlich an. Allerdings hat sich die Auffassung der *Schiedsstelle* zu den Grenzen der Zulässigkeit mehrfach gewandelt: 49

Seit dem Einigungsvorschlag vom 18.07.2012¹⁰³ sollte es laut *Schiedsstelle* – in Abkehr von ihrer früheren Praxis¹⁰⁴ und unter Aufgreifen der Kritik von *Hellebrand*¹⁰⁵ – nicht mehr auf marktübliche Wertansätze für den Abkauf der Rechte ankommen. Vielmehr misst die *Schiedsstelle* solche Verzichtsvereinbarungen im jeweiligen Einzelfall allein an der Unbilligkeitsregelung des § 23 Abs. 1. Maßstab hierfür sind **nicht die in der Industrie üblich gewordenen Abkaufbeträge**.¹⁰⁶ Vielmehr sei die Wirksamkeit von Abkaufvereinbarungen, in denen der Arbeitgeber von ihn treffenden Verpflichtungen des ArbEG befreit wird, unabhängig von der Existenz und Höhe einer entgeltlichen Gegenleistung zu beurteilen.¹⁰⁷ Entscheidend für die *Schiedsstelle* sind die zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung quantifizierbaren und nachweisbaren konkreten wirtschaftlichen Vorteile, welche dem Erfinder durch den Verzicht entgehen, und ob – gemessen daran – eine Gegenleistung des Arbeitgebers den üblichen **Billigkeitsanforderungen des § 23** genügt.¹⁰⁸ In erheblichem Maße unbillig i. S. v. § 23 Abs. 1 ArbEG wäre eine Abkaufvereinbarung damit dann, wenn der nach dem ArbEG angemessene Vergütungsanspruch im Nutzungsfall mindestens doppelt so hoch ist, wie der vereinbarte Abkaufbetrag. Dementsprechend wäre z. B. bei Abkauf der Rechte aus §§ 14, 16 ArbEG zu prüfen, ob bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine zukünftige Verwertung im schutzrechtsfreien Ausland bzw. eine zukünftige Weiterverwertung der Dienstleistung im Falle einer Aufgabe des Schutzrechts

103 Arb.Erf. 30/10 (Datenbank, in www.dpma.de nur LS.); v. 15.11.2012 – Arb.Erf. 1/12 (Datenbank); v. 12.09.2013 – Arb.Erf. 21/12 (www.dpma.de); s. dazu auch Bartenbach/Volz, Praxisleitfaden (2014), Rn. 158; Trimborn, Mitt. 2014, 74, 79 u. Mitt. 2015, 116, 117.

104 Schiedsst. v. 23.06.2005 – Arb.Erf. 26/04; 24.01.2006 – Arb.Erf. 2/05 (einschränkend dort aber zum Abkauf des Anpassungsanspruchs aus § 12 Abs. 6 ArbEG) u. v. 21.03.2006 – Arb.Erf. 34/05, (alle Datenbank).

105 »Stolpersteine in der Praxis des Arbeitnehmererfinderrechts« (2007) – Datenbank.

106 A.A. wohl Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 3 zu § 16 ArbEG.

107 Seit Schiedsst. v. 18.07.2012 – Arb.Erf. 30/10, (Datenbank, in www.dpma.de nur LS. 2).

108 Schiedsst.: 18.07.2012 – Arb.Erf. 30/10, (Datenbank, in www.dpma.de nur LS.) u. v. 15.11.2012 Arb.Erf. 1/12, (Datenbank); vgl. auch Schiedsst. v. 12.09.2013 – Arb.Erf. 21/12, (www.dpma.de). Vgl. ferner Schiedsst. ZB. v. 03.05.2017 – Arb.Erf. 09/16, Mitt. 2018, 356, 359, (= www.dpma.de).

absehbar ist, deren rechnerische Vergütungshöhe das Doppelte des Abkaufbetrags übersteigen¹⁰⁹ bzw. das Dreifache des Abkaufbetrages erreichen¹¹⁰ würde.

Nunmehr hat die *Schiedsstelle* eine differenzierte Betrachtung, je nach Gegenstand des Abkaufs (zur pauschalen Vorratsvergütung s. § 11 Rdn. 42):

a) Abkauf der Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im Inland aus § 13 Abs. 1

50 Insb. im Rahmen von sog. Rechteverzichts- und Incentive-Vereinbarungen sieht die *Schiedsstelle* seit einiger Zeit den pauschalen Abkauf der Anmeldepflicht aus § 13 Abs. 1 angesichts der weitreichenden Folgen – auch bzgl. des Vergütungsanspruchs – als **kritisch** an¹¹¹:

- Sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses von der **Schutzunfähigkeit der Dienstfindung überzeugt** und erfolgt deshalb eine Zustimmung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2, scheidet eine Unbilligkeit i.S.d. § 23 Abs. 1 aus, selbst wenn eine Gegenleistung für den Verzicht fehlt und die Erfindung später genutzt wird.¹¹² Gleiches gilt, wenn ein Schutzrecht mangels Nutzungsabsichten keine Vorteile verspricht.¹¹³ Dem wird uneingeschränkt gefolgt.
- Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien dagegen den Verzicht auf die Anmeldepflicht **unabhängig von der möglichen Schutzfähigkeit** und macht der Arbeitgeber später von einer dann ungeschützten Erfindung Gebrauch, ist der einvernehmliche Verzicht bzw. Abkauf dann unbillig i.S.d. § 23, wenn eine Gegenleistung für den Verzicht fehlt bzw. eine solche in erheblichem Missverhältnis zur gesetzlich geschuldeten Vergütung bei Bestehen einer Schutzrechtsposition steht.¹¹⁴

109 S. Schiedsst. v. 18.07.2012 – Arb.Erf. 30/10; v. 15.11.2012 – Arb.Erf. 1/12, (beide Datenbank); v. 12.09.2013 – Arb.Erf. 21/12 – u. v. 22.03.2017 – Arb.Erf. 15/15, (beide www.dpma.de). S. auch Trimborn, Mitt. 2014, 74, 79 u. Mitt. 2015, 116, 117, der zudem entgeltfreie Verzichtserklärungen für zulässig ansieht, wenn damit die Zusage des Arbeitgebers verbunden ist, Verwertungen im schutzrechtsfreien Ausland bzw. nach Fallenlassen eines Schutzrechts gleichwohl so zu vergüten, als bestünde ein Schutzrecht (fort).

110 S. Schiedsst. v. 10.07.2019, Arb.Erf. 03/17, (www.dpma.de).

111 Vgl. insb. Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 391 ff. (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3); v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 266 ff. (= www.dpma.de).

112 Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 391 f. (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3).

113 Schiedsst. v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

114 Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3).

Letztlich kommt es damit aus Sicht der *Schiedsstelle* für die Beurteilung der erheblichen Unbilligkeit und damit der Unwirksamkeit eines Verzichts bzw. Abkaufs darauf an, ob der Arbeitgeber im Zeitpunkt der Vereinbarung eine spätere Nutzung der Dienstleistung ausschließen kann und einen Abkaufbetrag zahlt, durch den eine etwaige spätere Vorratsvergütung angemessen abgegolten wird.¹¹⁵ Gleiches gilt, wenn die Parteien bei Zweifeln an der Schutzfähigkeit einvernehmlich einen Streit über die Schutzfähigkeit vermeiden wollen.¹¹⁶ Sofern dies nicht der Fall ist, würde sich der Verzicht auf die Anmeldepflicht im Einzelfall als unbillig darstellen. Diese Wertung basiert auf der Überlegung der *Schiedsstelle*, dass der Arbeitgeber durch einen solchen Rechtsverzicht die vollständige unternehmerische Entscheidungsfreiheit darüber erlange, ob eine rechtliche Monopolstellung entsteht und auch von der technischen Lehre Gebrauch macht, er es mithin vollständig in seiner Hand habe, ob Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers entstehen oder nicht.¹¹⁷

Den letztgenannten Überlegungen der *Schiedsstelle* zur Unbilligkeit bei möglicher Schutzfähigkeit kann **nicht gefolgt** werden. Denen steht bereits entgegen, dass der Gesetzgeber mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 (und § 22 Satz 2) explizit die Möglichkeit einer vom Anmeldezwang abweichenden Vereinbarung zugelassen hat.¹¹⁸ Zudem stellt die Ungewissheit künftiger Entwicklungen, insb. des Ausgangs eines Erteilungsverfahrens sowie einer künftigen Erfindungsnutzung, eine wesentliche Geschäftsgrundlage des Rechtsverzichts bzw. Abkaufs dar. Das Argument, der Arbeitgeber habe aufgrund der Verzichtserklärung das Entstehen von Vergütungsansprüchen in der Hand, gebietet u. E. keine abweichende Beurteilung, weil die Entscheidung, ob eine Dienstleistung verwertet werden soll, generell den Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit betrifft und diesbzgl. kein Mitentscheidungsrecht des Arbeitnehmers besteht (s. § 7 Rdn. 21 f.). Aufgrund der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit hat es der Arbeitgeber ohnehin in der Hand, die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers zu beeinflussen, wengleich die Belastung mit Vergütungsansprüchen bei einem vernünftig handelnden Arbeitgeber keinerlei für die Nutzungsaufnahme maßgeblicher Faktor sein dürfte.

115 Schiedsst. v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

116 Schiedsst. v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

117 Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3); v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

118 Ausführlich hierzu Volz in Festschr. Bartenbach 2005, S. 199, 219 f.; s. auch Volmer/Gaul, Rn. 219 zu § 23; zust. – wenn auch mit abw. Begründung (»einseitige Zustimmung«) – Boemke/Kursawe/Hoppe-Jänisch Rn. 63 zu § 13.

Im Übrigen unterliegt der Ansatz der *Schiedsstelle* einer unzulässigen Rückschau (ex post-Betrachtung). Denn für die Beurteilung der (anfänglichen) Unbilligkeit können nach § 23 Abs. 1 nur Erkenntnisse herangezogen werden, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits vorlagen (s. § 23 Rdn. 20). Der entscheidende Gesichtspunkt für die Beurteilung der Unbilligkeit des Verzichts auf die Anmeldepflicht im Inland muss u. E. damit die Frage sein, ob der Arbeitgeber im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits mit einer künftigen Nutzungsaufnahme rechnet und dieses Wissen ggfls. zurückhält. Zutreffend hat deshalb die *Schiedsstelle* in einem früheren Einigungsvorschlag¹¹⁹ für die Beurteilung der Unbilligkeitseinrede darauf abgestellt, ob die im Zeitpunkt des Zustandekommens der Verzichtsvereinbarung quantifizierbaren und nachweisbaren konkreten wirtschaftlichen Vorteile, die dem Erfinder durch den Rechtsverzicht entgehen, die Voraussetzungen der Unbilligkeit erfüllen.

Das Problem dürfte in der Praxis gleichwohl gering sein, weil der Arbeitgeber ein eigenes Interesse daran hat, werthaltige Erfindungen durch Patente (bzw. Gebrauchsmuster) schützen zu lassen. Das Risiko einer unerwarteten Nutzungsaufnahme reduziert sich zudem im Falle der Nichtanmeldung dann, wenn zusätzlich vereinbart wird, dem Arbeitnehmer bei einer (unerwarteten) Nutzungsaufnahme einen gesonderten Pauschalbetrag zu zahlen, der sich beispielsweise an dem für ein Defensive-Publishing üblichen Rahmen orientiert (s. dazu § 13 Rdn. 31.4). Zur bewussten beiderseitigen Inkaufnahme einer potentiellen Unbilligkeit s. unter § 11 Rdn. 55.

b) Abkauf der Pflicht zur Auslandsfreigabe aus § 14 Abs. 2

- 52 Aus zutreffender Sicht der *Schiedsstelle* ist der Abkauf der Freigabepflicht des Arbeitgebers aus § 14 Abs. 2 ArbEG und damit der Verzicht des Arbeitnehmers auf die Möglichkeit, selbst in freigegebenen Auslandsstaaten Schutzrechtsanmeldungen vornehmen zu können, auch im Rahmen von Rechteverzichts- und Incentive-Vereinbarungen **nicht unbillig** i. S. d. § 23 Abs. 1.¹²⁰ Nach Auffassung der *Schiedsstelle* steht dem für den Rechtsverzicht gezahlten Abkaufbetrag letztlich kein echter Gegenwert gegenüber, da dieses Anmelde-

119 Schiedsst. v. 18.07.2012 – Arb.Erf. 30/10, (Datenbank, in www.dpma.de nur LS).

120 Schiedsst. v. 13.02.2019 – Arb.Erf. 29/18 (www.dpma.de), dort für den Bereich des öffentl. Dienstes bei einem Abkaufbetrag von zus. 400 € für Verzicht auf §§ 14, 16; v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 4) u. v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267 f. (= www.dpma.de). Zust. Trimborn Mitt. 2021,546, 555.

recht in der Praxis für den Arbeitnehmer »überwiegend gänzlich wertlos« bzw. regelmäßig wertlos ist.¹²¹

Im Ergebnis sieht die *Schiedsstelle* den vereinbarten Abkaufbetrag weniger als eine Gegenleistung als einen Anreiz dafür an, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber von (überflüssigem) Verwaltungsaufwand entbindet¹²² (s. dazu § 14 Rdn. 14). Dem ist im Ergebnis zuzustimmen.

In Ermangelung eines Gegenwerts wäre nach Auffassung der *Schiedsstelle* daher **53** sogar ein **Verzicht auf das Informationsrecht** bzgl. Auslandsrechten (vgl. § 15 Abs. 1) ohne Gegenleistung denkbar.¹²³

c) Abkauf der Anbietungspflicht von Schutzrechtspositionen aus § 16 Abs. 1

Die *Schiedsstelle* sieht den pauschalen Abkauf der Anbietungspflicht aus § 16 **54** Abs. 1 mit Blick auf eine erhebliche **Unbilligkeit** (§ 23 Abs. 1) nunmehr ebenfalls differenziert:

- Eine Unbilligkeit des Abkaufs i.S.v. § 23 scheidet laut *Schiedsstelle* aus, wenn der Abkauf unter dem Vorbehalt abgeschlossen wird, dass die Schutzrechtsposition nach deren späterer Aufgabe nicht weiter genutzt wird bzw. aus Unternehmensgründen eine etwaige Nutzung zuvor endgültig eingestellt worden ist.¹²⁴
- Fehlt dagegen ein solcher Vorbehalt, verstößt der Abkauf nach Auffassung der *Schiedsstelle* dann gegen § 23 Abs. 1, wenn die spätere Aufgabe von Schutzrechtspositionen eigentlich mögliche Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 (und ggfls. Lizenzansprüche des Arbeitnehmers gegen Konzernunternehmen) vereitelt und der Arbeitnehmer für die Entbindung des Arbeitgebers von der Anbietungspflicht keine bzw. eine

121 S. Schiedsst. v. 13.02.2019 – Arb.Erf. 29/18, (www.dpma.de); v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 4.); v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267 f. (= www.dpma.de).

122 Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 4); v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267 f.

123 Schiedsst. v. 13.02.2019 – Arb.Erf. 29/18 (www.dpma.de).

124 Vgl. Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 5 u. 6); ähnl. auch Schiedsst. v. 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 268 (= www.dpma.de); vgl. aber zuvor (noch) Schiedsst. v. 13.02.2019 – Arb.Erf. 29/18, (www.dpma.de).

solche Gegenleistung erhalten hat, die in erheblichem Maß hinter der Vergütung aus § 16 Abs. 3 (und etwaigen Lizenzeinnahmen) zurückbleibt, die er bei Übernahme und Ausrechterhaltung der Schutzrechtsposition erhalten hätte.¹²⁵

Bereits zuvor hatte die *Schiedsstelle* eine Unbilligkeit in Betracht gezogen, wenn der Arbeitgeber eine generelle **Befreiung von § 16** zum Anlass nimmt, Schutzrechte ohne Rücksicht auf deren über den Schutzrechtswegfall **andauernde Verwertung** und ohne vorheriges Angebot an den Arbeitnehmer fallen zu lassen.¹²⁶

- 55 Während der oben im ersten Anstrich dargestellten Auffassung der *Schiedsstelle* gefolgt werden kann, wird der im zweiten Anstrich dargestellte Ansatz der *Schiedsstelle* **nicht geteilt**. Der Ansatz beruht ebenfalls auf einer mit § 23 **unvereinbaren ex-post-Perspektive**, die auf nachträgliche und nicht auf die hier allein maßgebenden Umstände im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (s. § 23 Rdn. 20) abstellt. Zu diesem frühen Zeitpunkt lassen sich weder künftige Nutzungen und damit Vergütungsansprüche aus § 16 Abs. 3 quantifizieren noch sagen, ob, wann und aus welchem Gründen der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition vorzeitig fallen lassen wird. Im Übr. scheidet u. E. eine mögliche erhebliche Unbilligkeit grundsätzlich dann aus, wenn eine potentielle Unbilligkeit **beiderseits in Kenntnis der eigenen Rechte** aus dem ArbEG **bewusst in Kauf genommen** wird (s. § 23 Rdn. 21.1, 24, 27 f., 47). Zudem unterstellt die *Schiedsstelle* eine spätere Übernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer, obwohl dies in der Praxis ein seltener Ausnahmefall ist, zumal ein vernünftiger Arbeitgeber ein benutztes Schutzrecht nur dann fallen lassen wird, wenn strategische oder wirtschaftliche Überlegungen eine Weiterführung der Schutzrechtsposition unattraktiv erscheinen lassen. Liegen bspw. nur noch geringe Nutzungen vor, wäre die mit hohen Aufrechterhaltungskosten belastete Übernahme für den Arbeitnehmer trotz potentieller Vergütungsansprüche aus § 16 Abs. 3 tendenziell ein Verlustgeschäft. Erst recht bedarf es u. E. keines ausdrücklichen Vorbehalts des Arbeitgebers, von einer künftigen Nutzung abzusehen.

Ansonsten könnte eine Lösung darin liegen, den Arbeitnehmer in den Konstellationen, in denen der Arbeitgeber ein weiterhin benutztes Schutzrecht fallen

125 Vgl. Schiedsst. v. 23.01.2020 – Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 f. (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 5 u. 6); s. auch Schiedsst. v. 19.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 268 (= www.dpma.de); vgl. aber zuvor Schiedsst. v. 13.02.2019 – Arb.Erf. 29/18, (www.dpma.de).

126 S. Schiedsst. ZB v. 03.05.2017 – Arb.Erf. 09/16, Mitt. 2018, 356, 359, (= www.dpma.de).

3. Einzelheiten zum Regelungsinhalt

a) Zum Geltungsbereich

Zu den Grundsätzen rechnet zuvorderst die **Definition** der einbezogenen (einfachen) **Verbesserungsvorschläge**,²⁵⁵ also die Bestimmung des **sachlichen Anwendungsbereichs** des Vorschlagswesens. Das betrifft insb. die Frage, ob das Vorschlagswesen neben einfachen technischen Vorschlägen, die in der Praxis zur Hauptgruppe zählen (s. § 20 Rdn. 52), auch Vorschläge organisatorischer, kaufmännischer, wirtschaftlicher, werbemäßiger Art wie auch nichttechnische Ideen namentlich zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Gestaltung, Verbesserung oder Vereinfachung der betrieblichen Arbeit umfassen soll.²⁵⁶ Ferner gehört dazu die Frage, ob und in welchem Umfang Design- und Produktgestaltungen sowie sonstige designschutzfähige Neuerungen und urheberrechtsfähige Leistungen (z.B. Computerprogramme) dazu gehören.²⁵⁷ Den Betriebsparteien bleibt es auch unbenommen, bestimmte Vorschläge oder Sektoren vom Geltungsbereich bzw. einer Prämierung auszunehmen.²⁵⁸ Sollen **qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge** einbezogen werden, liegt angesichts des hier begrenzten Mitbestimmungsrechts (s. § 20 Rdn. 50) eine ausdrückliche Klarstellung nahe, auch wenn dies jedenfalls für organisatorische Vorgaben (z.B. Mitteilungspflicht) nicht zwingend sein dürfte (s. auch § 3 Rdn. 28). Zu Ausnahme beim dienstlichen Aufgabenbereich s. § 20 Rdn. 60.2.

255 Vgl. Wollwert, NZA 2012, 889, 893 m.w.Nachw.; vgl. auch Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1060, 1076; Frahm ArbRAktuell 2018, 305. Vgl. auch LAG Baden-Württemberg v. 22.07.2002 – 15 Sa 29/02, (www.justizportal.justizbw.de, Rn. 35).

256 Vgl. etwa Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, BetrVG, § 87 Rn. 553; Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1063 Klebe in Däubler/Klebe/Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 363.

257 Vgl. etwa Klebe in Däubler/Klebe/Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 363 (zu § 42 UrhG). Vgl. auch Gaul, GRUR 1984, 713 f.

258 S. LAG Baden-Württemberg v. 24.07.2001 – 8 Sa 8/01, (www.justizportal.justizbw.de, Rn. 15, 22, 24), dort grds. für Vorschläge, die »im Kern den Bereich der unternehmerischen Entscheidungsfindung betreffen, wie z.B. zu Unternehmens-, Personal-, Vertriebs- und Preispolitik ...«, wozu nach Auffassung des LAG auch solche technischen Vorschläge in die Unternehmenspolitik der Arbeitgeberin fallen, die »sich unmittelbar auf ihr Außenverhältnis zu den Kunden und ihr Image ... auswirken«. Dabei sind auch Negativabgrenzungen durchaus verbreitet, vgl. z.B. die Definitionen bei Bechmann, Ideenmanagement (2013), S. 33 ff.; vgl. auch Frahm ArbRAktuell, 2018, 305 f.

Zu den Grundsätzen gehören auch etwaige Sonderregelungen zu technischen Verbesserungsvorschlägen, die mittels **Künstlicher Intelligenz** entwickelt worden sind (zum Beratungsrecht des Betriebsrats s. Anh. zu § 20 Rdn. 19). Diese können vom generellen Ausschluss vom Vorschlagswesen bis hin zu Vorgaben zur Prämierung reichen. Ob neben der Beratungspflicht des Arbeitgebers bei generellem Einsatz von KI gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG (s. Anh. zu § 20 Rdn. 19) insoweit die beratende Hinzuziehung eines Sachverständigen durch den Betriebsrat möglich ist (vgl. § 80 Abs. 3 Satz 2 BetrVG), erscheint auch bei einem weiten Verständnis des KI-Begriffs (zum Begriff s. § 4 Rdn. 4.1) fraglich, da es nicht unmittelbar um Fragen der Einführung oder des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz geht, sondern um deren Folgen.²⁵⁹

Auch wenn nach der hier vertretenen Auffassung grundsätzlich alle technischen Verbesserungsvorschläge unter das Mitbestimmungsrecht fallen (s. § 20 Rdn. 60.2), kann bereits beim Geltungsbereich eine Differenzierung danach erfolgen, ob Vorschläge in den **dienstlichen Aufgaben- und Pflichtenkreis** eines Arbeitnehmers fallen, bzw. ob sie im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis entstanden sind. Nach weitverbreiteter Betriebspraxis ist es üblich und zulässig, »dienstliche Verbesserungsvorschläge«, die in den arbeitsvertraglichen Tätigkeits-/Aufgabenbereich des Arbeitnehmers fallen, explizit aus der betrieblichen Ordnung des Vorschlagswesens auszunehmen²⁶⁰ oder zumindest dazu bei der Prämierung zu differenzieren (s. § 20 Rdn. 60.2).

Die »Grundsätze« umfassen ferner die **Festlegung des teilnahmeberechtigten Personenkreises**.²⁶¹ Vom persönlichen Geltungsbereich ausgenommen ist zwangsläufig der Kreis der leitenden Angestellten i.S.d. § 5 Abs. 3 BetrVG (s. hierzu § 1 Rdn. 64 ff. u. § 20 Anh. Rdn. 4); diese können aber durch Einzelvereinbarung mit dem Arbeitgeber in den persönlichen Anwendungsbereich einbezogen werden; es sind auch Sonderregelungen hierfür möglich.²⁶² Denk-

259 Allg. zur Hinzuziehung vgl. u. a. Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, BetrVG, § 80 Rn. 94 ff.

260 Vgl. etwa den Sachverhalt bei BAG v. 09.05.1995 – 9 AZR 580/93, (WKRS 1995, 27998) u. LAG Köln v. 17.07.2014 – 7 Sa 705/12, (juris, Rn. 57 ff.). Dort weist das BAG (Urt. v. 09.05.1995 a.a.O., Rn. 21) darauf hin, dass eine Herausnahme von Verbesserungsvorschlägen aus dem arbeitsvertraglichen Aufgabenbereich nicht zugleich die Herausnahme von solchen Verbesserungsvorschlägen bedeutet, mit deren Gegenstand der Vorschlagende »dienstlich in Berührung kommt«.

261 Schwab, AIB 1999, 445, 450; Richardi/Maschmann in Richardi, BetrVG, § 87 Rn. 960; Stege/Weinspach BetrVG Rn. 204 zu § 87; Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1077; Gennen, ITRB 2008, 45. Vgl. zur Praxis bei Betriebsvereinbarungen u. a. Bechmann, Ideenmanagement (2013), S. 27 ff.

262 Vgl. auch Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1077.

bar sind ferner Regelungen, weitere Personenkreise außerhalb der leitenden Angestellten auszunehmen, etwa auf Grund bestimmter Leitungsfunktionen oder Leitungsebenen oder wegen möglicher Interessenkollision (z.B. Beauftragte des Vorschlagwesens/Ideenmanagements, für das Vorschlagswesen zuständige Sachbearbeiter²⁶³). Auszubildende sind auch ohne Erwähnung einbezogen (s. auch § 1 Rdn. 40); gleiches gilt für befristet Beschäftigte (vgl. auch § 4 Abs. 2 TzBfG). Leiharbeitnehmer können ausdrücklich einbezogen werden²⁶⁴ (s. auch § 1 Rdn. 63)

Zum **räumlichen Geltungsbereich** ist insb. bei betriebsübergreifenden und konzernbezogenen Betriebsvereinbarungen das Territorialitätsprinzip des BetrVG zu beachten (zur Nutzung innerhalb eines Konzerns und bei ausländischen Konzerntöchtern s. § 20 Rdn. 61.1).

b) Zur Organisation

Mitbestimmungspflichtig ist die Regelung der **Organisation des Vorschlagswesens** und **des Verfahrens** innerhalb dieser Organisation, insb. auch die Verfahrensgrundsätze sowie Aufbau und abstrakte Zusammensetzung der Organe nebst Festlegung der Aufgaben der einzelnen Organe,²⁶⁵ etwa die Bildung eines **Bewertungsausschusses**. Eine paritätische Besetzung des Bewertungsausschusses erfolgt häufig im Interesse einer gleichrangigen Beteiligung des Betriebsrats an der Organisation und am Verfahren des betrieblichen Vorschlagswesens; sie ist aber nicht zwingend.²⁶⁶ Die personelle Besetzung der Organe ist dagegen – abgesehen von § 99 BetrVG – mitbestimmungsfrei.²⁶⁷ **58.1**

Da **organisatorische Einzelmaßnahmen** vom Mitbestimmungsrecht nicht mehr erfasst werden, hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht bei der

263 Vgl. auch OVG NRW v. 23.08.2019 – 1 A 1666/16, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 3, 63).

264 Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, BetrVG, § 87 Rn. 560.

265 BAG v. 28.04.1981 – 1 ARB 53/79, AP Nr. 1 zu § 87 BetrVG – Vorschlagswesen; Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, BetrVG, § 87 Rn. 559; Richardi/Maschmann in Richardi, BetrVG, § 87 Rn. 958; Kothe in Düwell/HaKo-BetrVG, § 87 Rn. 150.

266 BAG v. 28.04.1981 – 1 ARB 53/79, AP Nr. 1 zu § 87 BetrVG – Vorschlagswesen; Schwab, AIB 1999, 445, 453; Stege/Weinspach BetrVG Rn. 204 zu § 87 m.w.N.; Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1079; Fitting/I. Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K. Schmidt, BetrVG, § 87 Rn. 559; vgl. auch LAG Hamm v. 26.05.2021 – 10 Sa 213/21, (juris, Rn. 67); a.A. Klebe in Däubner/Kittner/Klebe/Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 368.

267 Wollwert, NZA 2012, 889, 892.

Bestellung des jeweiligen **Beauftragten für das betriebliche Verbesserungsvorschlagswesen**,²⁶⁸ soweit nicht bei einer Neueinstellung oder Versetzung ein Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG in Betracht kommt.

Auch das **Verfahren** zur Behandlung der Vorschläge fällt unter die mitbestimmungspflichtigen Grundsätze, insb. das Anmelde- bzw. Einreichungsverfahren,²⁶⁹ ferner die Handhabung bei mehreren Urhebern/Einreichern, innerbetriebliche Prioritätsgrundsätze,²⁷⁰ Ausschlussfristen²⁷¹ (s. auch § 20 Rdn. 60), ferner Sperrfristen nach Eingang eines Vorschlags usw.²⁷² Erfasst ist auch die Frage, ob das Vorschlagswesen eine ständige Einrichtung sein soll oder im Rahmen periodischer Ideenwettbewerbe erfolgen soll.²⁷³

c) Zur Geheimhaltung

- 58.2** Infolge des GeschGehG liegt bei einfachen technischen Verbesserungsvorschlägen und deren möglicher Zuordnung zum betrieblichen Know-how eine betriebliche Regelung zur Geheimhaltung nahe. Das gilt u.E. unabhängig davon, ob es sich im Einzelfall bei künftigen Vorschlägen tatsächlich um **Geschäftsgeheimnisse** i.S.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG handelt oder nicht (s. § 20 Rdn. 52.1). Eine betriebliche Geheimhaltungsregelung unterstreicht als vorsorgliche »**angemessene Geheimhaltungsmaßnahme**« (vgl. § 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG) die Geheimhaltungsbedürftigkeit und potentielle Einstufung als Geschäftsgeheimnis.

Auch wenn der Arbeitgeber die Geheimhaltung einseitig anordnen kann oder sich diese aus der Treuepflicht ergibt (s. § 24 Rd. 52), kann sie Inhalt einer Betriebsvereinbarung sein, sei es als eigenständige unmittelbare Vorgabe oder als Ermächtigungsgrundlage für einen Ideenmanager bzw. Beauftragten. Wenn man die **Regelungsbefugnis** nicht unmittelbar aus § 87 Abs.1 Nr. 12 ableiten

268 BAG v. 16.03.1982 – 1 ARB 63/80, AP Nr. 2 zu § 87 – Vorschlagswesen; Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1080; Dahm in Löwisch/Kaiser/Klumpp, BetrVG, § 87 Rn. 263. A.A. Klebe in Däubner/Kittner/Klebe/Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 369.

269 Z.B. Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1082.

270 Vgl. dazu etwa den Sachverhalt BAG v. 09.05.1995 – 9 AZR 580/93, (WKRS 1995, 27998, Rn. 24 ff.), wo zutreffend für eine Priorität des Erstvorschlags darauf abgestellt wird, ob der dortige Lösungsweg tatsächlich aufgegriffen und verwirklicht worden ist oder nur der des nachfolgenden Vorschlags; s. dazu auch OLG Celle v. 26.01.1994 – 3 U 126/93, (wkrs 1994/25356 Rn. 13 ff.).

271 Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1083.

272 Vgl. Stege/Weinspach, BetrVG Rn. 204 zu § 87.

273 Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, BetrVG, § 87 Rn. 560.

will, folgt die Mitbestimmung zumindest aus § 87 Abs. 1 Nrn. 1 bzw. 6 BetrVG.²⁷⁴ In einer solchen Regelung sollte die Dauer der Geheimhaltung ebenso klargestellt werden wie mögliche geeignete Maßnahmen, die im Einzelfall zu ergreifen sind. Allerdings sollte nicht jeder Vorschlag generell unter Geheimhaltung gestellt werden, sondern nur solche, die nicht allgemein bekannt sind und deren Eignung als betrieblich einsetzbarer Verbesserungsvorschlag eine (zumindest vorläufige) **Geheimhaltung nahelegt**. Die Freistellungen nach § 5 GeschGehG bleiben davon ebenso unberührt wie die Geheimhaltungspflicht nach § 79 BetrVG.

Missachtet der Arbeitgeber eine geltende Geheimhaltung schuldhaft, dürfte der Prämienanspruch davon unberührt bestehen bleiben, sofern die betriebliche Ordnung des Vorschlagswesens keine abweichende Regelung trifft. Umgekehrt entfällt der Prämienanspruch bei Geheimnisverrat des vorschlagenden Arbeitnehmers, jedenfalls dann, wenn dadurch die Eignung als Verbesserungsvorschlag wegfällt, es sei denn, die betriebliche Ordnung enthält dazu eigene Regeln (vgl. auch § 20 Rdn. 35.2). Weitergehende Folgen können sich aus allgemeinen Grundsätzen ergeben (s. § 3 Rdn. 31).

IV. Prämierung von Verbesserungsvorschlägen

1. Prämierungsgrundsätze

Die Prämierung einfacher technischer Verbesserungsvorschläge, d.h. die Ver- 59
gabe von Prämien, ist das **Kernelement** des betrieblichen Vorschlagswesens bzw. Ideenmanagements. Die in der betrieblichen Praxis übliche Verwendung des Begriffs der »Prämie« – anstatt »Vergütung« – unterstreicht die freiwillige Beteiligung und den Charakter als Be- anstelle Entlohnung. Die Prämierung **dient** insb. der **Anerkennung, Belohnung** und zugleich **Motivation** für eine erfolgreiche Teilnahme am Vorschlagswesen/Ideenmanagement und an der Realisierung der damit verfolgten Unternehmensziele. In der Praxis reichen die Prämiensysteme von Sach- und Anerkennungsprämien bis hin zu mehrstelligen Zahlbeträgen.²⁷⁵

274 Vgl. auch Brammsen in Brammsen/Apel, GeschGehG § 2 Rn. 95; ausf. Strobel in Hoeren/Münker, GeschGehG, § 1 Rn. 56.

275 Vgl. etwa Bechmann, Ideenmanagement (2013), S. 93 ff.

Je nach den Umständen rechtfertigt ein Geheimnisverrat die fristgerechte oder ggf. fristlose **Kündigung** des Arbeitsverhältnisses.⁶⁰ Sogar begründete Verdachtsmomente, die eine zukünftige Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen (Betriebsgeheimnissen) befürchten lassen, können eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen.⁶¹

Rdn. 37 frei

IV. Zu Auswirkungen des GeschGehG

1. Geheimhaltungspflichten aufgrund GeschGehG

§§ 25, 40 Eingangssatz, 41 stellen für den privaten und öffentlichen Dienst **38** klar, dass »sonstige Verpflichtungen« im Zusammenhang mit dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis vom ArbEG unberührt bleiben. **Ergänzende Geheimhaltungspflichten** des Arbeitnehmers können sich vorrangig aus dem GeschGehG (zu Einschränkungen bei ausgeschiedenen Arbeitnehmern s. § 26 Rdn. 34 ff.), ferner aus den §§ 3 ff. UWG, 823 Abs. 1, 826 BGB ebenso wie aus der arbeitsrechtlichen Treuepflicht (s. dazu § 25 Rdn. 28 ff.) ergeben.⁶²

Die §§ 17, 18 UWG a.F.⁶³ hat mit unmittelbarer Geltung⁶⁴ das zum **26.04.2019 in Kraft getretene** »Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen« (GeschGehG) abgelöst.⁶⁵ Mit diesem Geschäftsgeheimnisgesetz (verbreitet auch: Geschäftsgeheimnisschutzgesetz) ist die **EU-Richtlinie 2016/943**

60 Vgl. BAG v. 22.07.1965, AP Nr. 8 zu § 70 HGB.

61 Vgl. LAG Bayern v. 15.06.1967, BB 1969, 315.

62 Siehe dazu u.a. Mc Guire/Joachim/Künzel/Weber GRUR Int. 2010, 829 ff.; Sander GRURInt. 2013, 217, 223 ff.; ferner S. Fischer, Schutz v. Know-how (2012), S. 104 ff.

63 Vgl. dazu u. a. BGH v. 26.02.2009 – I ZR 26/06, GRUR 2009, 603, 604 f. – Versicherungsuntervertreter; BGH v. 18.02.1977 – I ZR 112/75, GRUR 1977, 359 – Prozessrechner; BGH v. 19.11.1982 – I ZR 99/80, GRUR 1983, 179 – Stapel-Automat; BGH v. 14.01.1999 – I ZR 2/97, GRUR 1999, 934, 935 – Weinberater; BGH v. 03.05.2001 – I ZR 153/99, GRUR 2002, 91, 92 – Spitzgieswerkzeuge; BAG v. 16.03.1982 – 1 ABR 63/80, EzA § 242 BGB Nachvertragliche Treuepflicht Nr. 1 = BB 1982, 1792; BAG v. 15.12.1987 EzA § 611 BGB Betriebsgeheimnis Nr. 1 = NZA 1988, 502; Mc Guire/Joachim/Künzel/Weber GRUR Int. 2010, 829 ff.

64 Vgl. OLG Schleswig-Holstein v. 28.04.2022 – 6 U 39/21, (juris, Rn. 44) m.H.a. LAG Düsseldorf v. 03.06.2020 – 12 SaGa 4/20, GRUR-RS 2020, 23408 (Rn. 71).

65 Vgl. dazu u.a. Ohly GRUR 2019, 441 ff.; Rehaag/Straszewski Mitt. 2019, 249 ff. sowie i.H.a. den öffentl. Dienst Sprenger ZTR 2019, 414 ff. Zum Entwurf s. BR-Drucks. 382/18 v. 10.08.2018; vgl. dazu Trebeck/Schulte-Wissermann NZA 2018, 1175 ff.; s. im Vorfeld dazu u. a. GRUR-Stellungn. in GRUR 2018, 708; ferner Kiefer WRP 2018, 910 ff.; Triebe WRP 2018, 795 ff.; Haedicke Mitt. 2018, 249 ff.

»über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung«⁶⁶ vom 15.06.2016 (EU-GeschäftsgeheimnisRL) umgesetzt worden.

Das **GeschGehG dient** der Sicherung der Investitionen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, denen der Erwerb, die Entwicklung und die Anwendung von Know-how und Informationen als intellektuelles Kapital ein bestimmender Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, Markterfolg und Innovationskraft ist.⁶⁷ **Ziel** ist, im Rahmen eines neuen Stammgesetzes einen in sich stimmigen Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidriger Erlangung, Nutzung und Offenlegung zu erreichen.⁶⁸ Dazu **umfasst** das GeschGehG Vorgaben zu Begrifflichkeiten, Schutz von Geschäftsgeheimnissen sowie zu Haftung und Strafbarkeit bei Verletzungen. Schutzzweck des Geschäftsgeheimnisses ist letztlich die berechtigte Verteidigung der wirtschaftlichen Stellung des Betroffenen gegenüber den Marktkonkurrenten.⁶⁹

2. Verhältnis zwischen ArbEG und GeschGehG

- 38.1** Zum Verhältnis zwischen ArbEG und GeschGehG ergibt sich u. E. angesichts der unterschiedlichen Normzwecke, dass das GeschGehG das ArbEG jedenfalls unberührt lässt,⁷⁰ sofern man nicht generell von einem Vorrang des Arbeitsrechts und damit des ArbEG (s. Einl. Rdn. 3) ausgehen will.⁷¹ Bestätigt wird das durch die Vorgabe des § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG, die u. E. schon vom Wortlaut her nicht als »Ausnahme des Arbeitsrechts« vom Geltungsbereich des GeschGehG,⁷² sondern als Klarstellung zum Konkurrenzverhältnis zu verstehen ist. Demzufolge stellt § 24 ArbEG u. E. keine spezialgesetzliche Regelung dar, die das GeschGehG verdrängt.⁷³ Vielmehr stehen **beide Gesetze nebeneinander** und können sich in Bezug auf Arbeitnehmererfindungen und techni-

66 ABl. (EU) L 157 v. 15.06.2016, S. 1. Vgl. dazu u. a. Witt/Freudenberg, WRP 2014, 374 ff.; McGuire GRUR 2016, 1000 ff.; Kalbfuß GRUR 2016, 1009 ff., hier insb. 1013 f.; ferner Trebeck/Schulte-Wissermann NZA 2018, 1175 ff.

67 Vgl. Erwägungsgründe (1) und (2) der Richtlinie (EU) 2016/943.

68 S. Amtl. Begründung z. GeschGehG-E in BR-Drucks. 382/18, S. 14.

69 BVerwG Beschl. v. 12.02.2021 – 20 F 1.20, (juris Rn. 19);

70 Ebenso Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 2 zu § 24 ArbEG.

71 Statt vieler Brammsen in Brammsen/Apel, GeschGehG § 1 Rn. 51 f.; ausf. Strobel in Hoeren/Münker, GeschGehG, § 1 Rn. 56 ff.

72 So aber wohl Keukenschrijver/Kaess/McGuire/Werner in Busse/Keukenschrijver, PatG, § 145a PatG-DiskE Rn. 13.

73 I.d.S. wohl tendenziell Hauck in MünchKomm Lauterkeitsrecht (3. Aufl. 2022), Vorbem. zu GeschGehG Rn. 12 f.

sche Verbesserungsvorschläge **ergänzen** und u.E. auch wechselseitig **beeinflussen**.⁷⁴ Das entspricht im Ergebnis nicht nur § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG, sondern auch der allgemeinen Vorgabe in §§ 25, 40 Eingangssatz, wonach das ArbEG sonstige Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis unberührt lässt. Für patentfähige Erfindungen gilt das selbstverständlich nur bis zur Offenlegung der Schutzrechtsanmeldung (s. § 24 Rdn. 16), da damit der Geheimnischarakter entfällt. Dem steht aus Basis des deutschen Rechts u. E. die insb. in Bezug auf das IPR relevante Streitfrage der Einordnung des GeschGehG zum Wettbewerbsrecht oder (was naheliegt) zum Recht des Geistigen Eigentums⁷⁵ nicht entgegen. Im Ergebnis kann damit bspw. eine Geheimnisverletzung i. S. v. § 24 ArbEG zugleich eine verbotene Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 GeschGehG darstellen (s. im Übr. § 24 Rdn. 39). Andererseits ist u. E. das ArbEG als ein dem Arbeitsrecht zuzuordnendes Schutzgesetz (streitig, s. Einl. Rdn. 3) vom Anwendungsbereich des § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG erfasst, so dass die sich aus dem ArbEG ergebenden Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien unberührt bleiben. Das ArbEG geht damit partiell dem GeschGehG in dem Umfang vor, in dem das ArbEG eine spezielle gesetzliche Regelung trifft.⁷⁶

So kann z. B. die Geheimhaltungspflicht der nach § 24 ArbEG verpflichteten Personen nicht unter Berufung auf **Rechtfertigungsgründe** i.S. d. § 5 GeschGehG durchbrochen werden. Dies betrifft im Ergebnis auch das sog. **Whistleblowing**⁷⁷: Soweit der sachliche Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzes nach dem am 02.07.2023 in Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetz

74 Vgl. auch Steinmann, Verletzung v. Geschäftsgeh. durch ArbN (2021), Rn. 714 f., 761 f.

75 Ausf. dazu McGuire WPR 2023, 1 ff. Vgl. auch OLG Düsseldorf v. 21.10.2019 – I-2 U 34/19, GRUR-RS 33225 – Spritzgießwerkzeuge.

76 Gestützt wird diese Feststellung durch die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der vom Bundesrat vorgeschlagenen Klarstellung, »dass der besondere Schutz von Immaterialgüterrechten durch Spezialgesetze, wie zum Beispiel dem Patentgesetz oder dem Urheberrechtsgesetz, unberührt bleibt« (BT-Drucks. 19/4724, S. 46); die Bundesregierung sieht dazu keinen Bedarf, da sie ohnehin von »der parallelen Anwendbarkeit anderer immaterialgüterrechtlicher Vorschriften« ausgeht (BT-Drucks. 19/4724, S. 49). Vgl. auch zum Verhältnis GeschGehG und PatG: OLG Düsseldorf v. 21.09.2021 – 15 W 6/21, (www.justiz.nrw.de, Rn. 18 ff.).

77 Vgl. dazu etwa OLG Schleswig-Holstein v. 28.04.2022 – 6 U 39/21, (juris); Steinmann, Verletzung v. Geschäftsgeh. durch ArbN (2021), Rn. 651 ff. Das HinSchG dient der Umsetzung der EU-[Whistleblower-]Richtlinie 2019/1937 vom 23.10.2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.

(HinSchG)⁷⁸ gemäß dessen § 2 überhaupt eröffnet ist, gelten mit der Charakterisierung von Erfindungen als Geschäftsgeheimnis sowie infolge der gesetzlichen Geheimhaltungspflichten aus § 24 ArbEG insb. die Einschränkungen nach § 6 Abs. 1, 2 HinSchG; dabei muss sich die Notwendigkeit zudem nicht nur auf die Weitergabe bzw. Offenlegung überhaupt, sondern zugleich auf deren Umfang beziehen,⁷⁹ so dass eine neuheitsgefährdende Offenbarung der erfinderischen Lehre schwerlich gerechtfertigt sein dürfte. Die fehlende Rechtfertigung einer Offenbarung gilt u. E. auch im Verhältnis zu Arbeitnehmervertretungen, soweit dadurch eine Geheimhaltungspflicht nach § 24 ArbEG verletzt wird (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3, § 5 Nr. 3 GeschGehG). Andererseits scheidet u. E. eine Geschäftsgeheimnisverletzung aus, soweit Geheimhaltungspflichten nach §§ 8, 24 ArbEG entfallen⁸⁰ (vgl. § 3 Abs. 2 GeschGehG; s. auch § 8 Rdn. 81).

Auch kann m. H. a. Geheimhaltungspflichten aus dem GeschGehG eine Anrufung der Schiedsstelle bzw. ein dortiges **Verteidigungsvorbringen** nicht ausgeschlossen werden (s. vor § 28 Rdn. 9 ff.). Ferner besteht der Vorrang bei Arbeitnehmererfindungen in Bezug auf die gerichtliche Zuständigkeit (s. § 39 Rdn. 9.1). Die wechselseitige Beeinflussung wirkt sich bei den prozessualen Vorgaben für Geschäftsgeheimnisstreitsachen (s. § 39 Rdn. 25.1 f.) ebenso aus wie bei den Auskunft- und Rechnungslegungspflichten (s. § 12 Rdn. 195, 245). Dagegen schließen Verletzungen der Geheimhaltungspflichten des § 24 ArbEG (siehe § 24 Rdn. 44 f.) u. E. die eigenständigen **Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche** nach dem GeschGehG (vgl. §§ 6 ff. GeschGehG) ebensowenig aus, wie die Geltung von Strafvorschriften (vgl. § 23 GeschGehG).

3. Geltungsbereich

- 38.2** Das GeschGehG regelt die Rechtsfolgen der Erlangung, Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zwischen Privaten, nicht aber das Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Stellen.⁸¹ Das Gesetz findet deshalb unein-

78 Das HinSchG dient der Umsetzung der EU-[Whistleblower-]Richtlinie 2019/1937 vom 23.10.2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.

79 S. Amtl. Begründung zum Reg.-Entwurf in BT-Drucks. 20/3442, S. 71 f. (zu § 6 Abs. 1 u. 3 HinSchG-E). Vgl. dazu auch den [um Dienstrecht bereinigten] Gesetzentwurf der Regierungsfractionen v. 14.03.2023 in BT-Drucks. 20/5992.

80 S. auch allg. McGuire WRP 2023, 1, 7.

81 So Amtl. Begründung z. GeschGehG-E zu Art. 1 § 1 Abs. 2 d. Entw. (in BT-Drucks. 19/4724, S. 23, zu Art. 1 § 1 Abs. 2 d. Entw.).