



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.08.2014	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 41/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 6 ArbEG, § 9 Abs. 2 ArbEG, RL Nr. 30 - 37		
Stichwort:	Annahme des Zugangs der Inanspruchnahmeerklärung beim Erfinder bei fehlendem Zugangsnachweis aufgrund verschiedener Indizien; Anteilsfaktor für Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Das Zugestehen des Vorhandenseins einer Inanspruchnahmeerklärung bei dem Arbeitgeber seitens des Erfinders, das Unterschreiben eines US-Assignments durch den Erfinder und die Forderung von Arbeitnehmererfindungsvergütung durch den Erfinder sind in ihrer Gesamtheit ausreichende Indizien für den zeitgerechten Zugang der Inanspruchnahmeerklärung beim Erfinder, wenn ein Nachweis dafür fehlt.
2. Ein Anteilsfaktor von 7 % fügt sich schlüssig in die langjährige Erfahrung der Schiedsstelle zur Anwendung der RL NR. 30 – 37 bei Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung ein, wenn man berücksichtigt, dass es sich beim Erfinder um eine herausgehobene Führungskraft handelt.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war als Arbeitnehmer bei der Antragsgegnerin bis zum 31.03.2010 im Bereich Forschung und Entwicklung als Abteilungsleiter für den Teilbereich ... beschäftigt.

Er macht Ansprüche hinsichtlich folgender Dienstleistung geltend:

...

Einerseits begehrt er ... Arbeitnehmererfindervergütung nach von der Schiedsstelle festzulegenden Kriterien für die vergangene, aktuelle und zukünftige Nutzung. Andererseits hält

er eine Pauschalvergütung ... nur dann für angemessen, wenn diese einen Nachbesserungsanspruch gegen Ende der Laufzeit des Patents vorsieht.

Die Antragsgegnerin ist an einer abschließenden Lösung interessiert, die auch den Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG umfasst. Sie ist weiterhin bereit, für die Berechnung der Vergütung ausgehend vom durchschnittlichen Jahresumsatz eine zwanzigjährige Patentlaufzeit zu vergüten.

Der Antragssteller trägt ... vor, dass ihm die Erfindungsmeldung mit Meldedatum nicht vorläge, sondern im Besitz der Antragsgegnerin sei, die nach ihrer Aussage auch im Besitz einer gültigen Inanspruchnahmeerklärung ... sei. Er hege Zweifel an der rechtzeitigen Inanspruchnahme der Erfindung.

Im Schriftsatz vom ... führt er zur Begründung aus, die Erfindungsmeldung sei vor dem 19. November 2006 eingereicht worden.

Im gleichen Schriftsatz bestreitet er aber andererseits auch den Zugang der Inanspruchnahmeerklärung vom 17. Februar 2007.

Die Antragsgegnerin trägt hingegen vor, die Erfindungsmeldung sei vom 19. November 2006, die Inanspruchnahme vom 17. Februar 2007. Sie hat eine auf die Diensterfindung bezogene und auf den 17. Februar 2007 datierte Inanspruchnahmeerklärung vorgelegt, die als Bezug die Erfindungsmeldung vom 19. November 2006 enthält. Einen Zugangsnachweis hat sie jedoch nicht vorgelegt. Sie trägt zudem vor, dass der Antragssteller über die Produktionsaufnahme informiert gewesen sei, was dieser bestreitet.

Weiterhin trägt die Antragsstellerin vor, der Antragssteller habe unter dem 15. April 2009 für eine Patentanmeldung in den USA ein Assignment abgegeben, das eine ländermäßig unbeschränkte Rechtsübertragung auf den Arbeitgeber darstelle.

Der Antragssteller ist der Auffassung, dass das Assignment lediglich den Willen zum Ausdruck bringe, die frei gewordene Diensterfindung der Antragsgegnerin für die Vereinigten Staaten und gegebenenfalls andere Länder zu verkaufen, um einen angemessenen finanziellen Ausgleich als freier Erfinder zu erzielen. Das ergäbe sich aus dem Wortlaut des Assignments. Er mache mithin vor der Schiedsstelle einen Ausgleich für den Verkauf geltend.

Die Antragsgegnerin hingegen sieht keine Anhaltspunkte für eine Vergütungspflicht an einem freien Erfinder. Das Arbeitnehmererfinderrecht sei anwendbar, da die Vertragsparteien die Erfindung diesem hätten unterwerfen wollen.

Das der Schiedsstelle vorliegende Assignment lautet auszugsweise wie folgt:

„(...) NOW THEREFORE BE IT KNOWN THAT, for and in consideration of good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, ASSIGNORS have sold, assigned, transferred and set over and by these presents do hereby sell, assign, transfer and set over to and unto ASSIGNEE, ist successors and assigns ASSIGNORS entire rights, title and interest in and to said Invention, and in, to and under the above-identified application and all other applications for Letters Patent of the United States, and in, to and under all divisions, reissues, continuations, extensions and reexaminations thereof, and covenant that ASSIGNORS have the full right so to do; and the Commissioner of Patents is hereby authorized and requested to issue all United States Letters Patent on said Invention included herein to ASSIGNEE, as assignee of ASSIGNORS entire interest.”

Auf telefonische Nachfrage des Vorsitzenden der Schiedsstelle ..., in der er den Antragssteller auf etwaige Brüche in der Argumentation zur Inanspruchnahme im Hinblick auf das Begehren, Arbeitnehmererfindervergütung zu erhalten, hinwies, hat der Antragssteller ausdrücklich ... erklärt, dass er diese Argumentation aufrecht erhalte.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragssteller ... eine einmalige abschließende pauschale Arbeitnehmererfindervergütung in Höhe von ... EUR angeboten. Dieses Angebot hat der Antragssteller ... abgelehnt. Arbeitnehmererfindervergütung wurde bislang keine bezahlt.

Die Beteiligten sind sich grundsätzlich einig über eine Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung nach der Methode der Lizenzanalogie.

Hierbei besteht weiterhin Einigkeit über einen Miterfinderanteil von 20 % und hinsichtlich des Erfindungswerts über einen Lizenzsatz von 3 %.

Keine Einigkeit besteht über den der Berechnung des Erfindungswerts zugrunde zu legenden Umsatz und die Bezugsgröße.

...

Der von der Antragsgegnerin angegebene Umsatz bezieht sich auf 20 % des Umsatzes mit erfindungsgemäßen Produktteilen.

Der Antragssteller sieht als Bezugsgröße 20 % des gesamten Produkts als richtig an.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors geht der Antragssteller von 15 % aus, die Antragsgegnerin von 7 %.

Einigkeit besteht hinsichtlich der Wertzahl 2 für die Stellung der Aufgabe (a).

Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe (b) geht der Antragssteller von der Wertzahl 3, die Antragsgegnerin hingegen von der Wertzahl 1 aus. Sie trägt vor, dass die erfinderischen Überlegungen in jeder Hinsicht in das Berufsbild als Abteilungsleiter im Bereich Forschung und Entwicklung fielen, die Erfindung das Kerngeschäft der Antragsgegnerin betreffe und technische Hilfsmittel des Betriebs genutzt worden seien. Der Antragsgegner trägt im Wesentlichen nur vor, dass er dies nicht nachvollziehen könne.

Die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (c) sieht die Antragsgegnerin bei der Wertzahl 2, der Antragssteller bei der Wertzahl 3. Die Antragsgegnerin nimmt diese Einordnung nach der Tabelle der RL Nr. 34 vor. Der Antragsgegner trägt im Wesentlichen nur vor, dass er dies nicht nachvollziehen könne.

II. Wertung der Schiedsstelle

...

1. Anwendbares Recht

Auf die Diensterfindungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Erfindung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde. Im Folgenden zitierte Rechtsnormen sind somit solche der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung des ArbEG.

2. Inanspruchnahme der Diensterfindung

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Rechte an der Diensterfindung wirksam auf die Antragsgegnerin übergegangen sind.

Die Antragsstellerin hat im Schiedsstellenverfahren eine schriftliche unbeschränkte Inanspruchnahmeerklärung vom 17. Februar 2007 vorgelegt, in der auf eine Erfindungsmeldung vom 19. November 2006 Bezug genommen wird. Den zeitnahen Zugang dieser Inanspruchnahmeerklärung an den Antragssteller einmal unterstellt, sind die Form- und Fristvorgaben des § 6 Abs. 2 ArbEG mit der Folge gewahrt, dass die Rechte an der Diensterfindung gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG auf die Antragsgegnerin übergegangen sind.

Die Schiedsstelle verkennt nicht, dass die Antragsgegnerin keinen Zugangsnachweis vorgelegt hat. Sie geht jedoch im Hinblick auf den erfolgten Sachvortrag der Beteiligten von einem zeitgerechten Zugang aus:

So hat sich der Antragssteller bei Anrufung der Schiedsstelle zunächst dahin eingelassen, dass er über keine Unterlagen verfüge, die Antragsgegnerin jedoch über eine Inanspruchnahmeerklärung vom 17. Februar 2007 verfüge. Bei lebensnaher Betrachtung erscheint eine solche Aussage nur dann sinnvoll, wenn eine solche Erklärung auch zugegangen ist; andernfalls würde man nicht das Vorhandensein einer

Inanspruchnahmeerklärung ins Feld führen, sondern im Gegenteil das Nicht-Vorhandensein.

Diese Wertung wird auch dadurch gestützt, dass der Antragssteller zunächst auch nur die nicht zeitgerechte Inanspruchnahme rügt, mithin die Inanspruchnahmeerklärung an sich einräumt. Hierzu setzt er sich sodann in Widerspruch, indem er sich auf den fehlenden Zugang einer Inanspruchnahmeerklärung beruft.

Weiterhin begehrt der Antragssteller im Rahmen der Anrufung der Schiedsstelle Arbeitnehmererfindervergütung nach von der Schiedsstelle festzusetzenden Kriterien für die vergangene, aktuelle und zukünftige Nutzung. Auch dieses Begehrt ergibt nur unter der Bedingung einer wirksamen Inanspruchnahme einen Sinn; denn für eine frei gewordene Dienstleistung könnte er keine Arbeitnehmererfindervergütung beanspruchen. Auf diese Widersprüche hatte der Vorsitzende der Schiedsstelle den Vertreter des Antragsstellers fermündlich hingewiesen, dieser hat jedoch an seiner Argumentation festgehalten.

Weiterhin erscheint es im Hinblick auf das Portfolio und die Unternehmensgröße der Antragsgegnerin nicht lebensnah, dass der Antragssteller als Abteilungsleiter im Bereich Forschung und Entwicklung für den Teilbereich ... über die Aufnahme der Produktion keine Kenntnis gehabt haben will.

Zudem hat der Antragssteller unter dem 15. April 2009 für eine Patentanmeldung durch die Antragsgegnerin in den USA, zu der diese nach § 14 Abs. 1 ArbEG bei fehlender Inanspruchnahme gar nicht berechtigt gewesen wäre, hinsichtlich der Dienstleistung ein Assignment abgegeben, also eine für die dortige Patentanmeldung durch die Antragsgegnerin notwendige bestätigende Übertragung der Rechte von dem Erfinder auf den Arbeitgeber. Hierzu wäre er bei einer fehlenden Inanspruchnahme durch die Antragsgegnerin in keiner Weise verpflichtet gewesen, da die Unterstützungspflicht des Arbeitnehmers nach § 15 Abs. 2 ArbEG bei Auslandsanmeldungen, anders als bei Inlandsanmeldungen, erst nach Inanspruchnahme einsetzt. Denn nur bei Inlandsanmeldungen besteht eine solche Unterstützungspflicht bereits vor der Inanspruchnahme, da § 13 Abs. 1 S. 3 ArbEG dem Arbeitgeber eine unverzüglich nach Meldung der Erfindung einzureichende Schutzrechtsanmeldung im Inland vorgibt, d.h. gegebenenfalls noch vor Ablauf der viermonatigen Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG. Eine andere Rechtsgrundlage für die Abgabe des Assignments und damit eine anderweitige schlüssige Erklärung für die Abgabe des Assignments, etwa eine wie auch immer geartete Vereinbarung mit der Antragsgegnerin über die Benutzung einer frei gewordenen Erfindung, hat der Antragssteller auch nicht vorgelegt. Auch aus dem Assignment selbst ergibt sich, anders als vom Antragssteller vorgetragen, hierzu nichts Belastbares. Bei den Formulierungen des Assignments

handelt es sich nach den Erfahrungen der Schiedsstelle um Standardformulierungen in Assignments, wie sie zur „Rundumabsicherung“ unter Gebrauch einer Vielzahl von Synonymen im US-amerikanischen Rechtsraum üblich und gebräuchlich sind. Zu einem Verkauf einer frei gewordenen Dienstleistung ergeben sich aus dem Wortlaut keine Anhaltspunkte, wie sich aus der Übersetzung der einschlägigen Passagen ergibt:

„(...) Für eine geldwerte Gegenleistung, deren Erhalt und Angemessenheit hiermit bestätigt wird, haben die ÜBERTRAGENDEN alle Rechte auf die genannte Erfindung, auf und sich ergebend aus der oben genannten US-Patentanmeldung und allen anderen US-Patentanmeldungen sowie allen diesbezüglichen Teilanmeldungen, wieder erteilten Patenten, fortgesetzten Patenten, erweiterten Patenten und Nachprüfungen dem RECHTSNACHFOLGER und seinen Rechtsnachfolgern übertragen und übertragen diese hiermit gemäß diesem Vertrag und sichern zu, dass die ÜBERTRAGENDEN das uneingeschränkte Recht dazu haben; der Commissioner for Patents wird hierdurch ermächtigt und aufgefordert, alle US-Patente für die hier enthaltene genannte Erfindung an den RECHTSNACHFOLGER als den Rechtsnachfolger aller Rechte der ÜBERTRAGENDEN zu erteilen. (...)“

Bereits aus der Gesamtschau dieser Indizien schließt die Schiedsstelle auf den zeitgerechten Zugang der Inanspruchnahmeerklärung der Antragsgegnerin (vgl. hierzu BGH vom 5. Juni 1984, Az.: X ZR 72/82, juris).

Einer weiteren Auseinandersetzung mit der Frage der vertraglichen Überleitung der Dienstleistung auf die Antragsgegnerin nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist aufgrund schlüssigen Verhaltens, worunter regelmäßig die Abgabe von Assignments gezählt wird, bedarf es daher nicht. Die Schiedsstelle weist jedoch darauf hin, dass die Annahme einer Rechtsüberleitung bei Abgabe eines Assignments von der Schiedsstelle regelmäßig bejaht wird (vgl. EV vom 10.06.2005, Arb.Erf 68/03 – in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis).

3. Erfindungswert

a) Bezugsgröße

Hinsichtlich der Bezugsgröße ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass das gesamte Teilprodukt und nicht nur das einzelne Element in diesem Teilprodukt in Ansatz zu bringen ist.

Bei einer Arbeitnehmererfindung besteht wie auch hier regelmäßig die Schwierigkeit, dem Gegenstand der Erfindung einen bestimmten Umsatz zuzuordnen, da dieser meist nicht mit einem isoliert handelbaren Kaufgegenstand mehr oder weniger identisch ist, so dass der darauf entfallende Nettoverkaufspreis der Erfindung vollständig oder zumindest im Wesentlichen zugeordnet werden kann.

In solchen Fällen, in denen eine Dienstleistung nur einen Teil einer Gesamtvorrichtung beeinflusst, ist für die Vergütung auf diesen abzustellen und dabei an die kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen beeinflusst wird (BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNr. 36).

Hierbei ist ausgehend vom tatsächlichen Inhalt der Erfindungsmeldung die Erfindung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei neben wirtschaftlichen Überlegungen die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung beeinflusst, ist dieser heranzuziehen. (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05 –, juris RNr. 30)

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist vorliegend als Gesamtvorrichtung in diesem Sinne das Produkt und als kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen beeinflusst wird, das Teilprodukt anzusehen...

Gelöst wird die Aufgabe somit mit der gesamten Teilproduktkonstruktion. Die maßgeblichen Elemente in Verbindung mit der Anordnung nach dem zweiten Merkmal des Kennzeichens des Anspruchs 1 des Patents prägen und beeinflussen damit das Teilprodukt wesentlich in seiner Funktion, so dass das Teilprodukt als kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit und damit als Bezugsgröße anzusehen ist. Das kennzeichnende Gepräge entfällt auch nicht dadurch, dass es sich bei den Elementen um eine abgrenzbare Komponente des Teilprodukts handelt (vgl. hierzu BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNr. 36: auch hier wurde die gesamte Rohbautüre von der eigentlichen Erfindung, nämlich der Innenverstärkung geprägt und somit als Bezugsgröße angesehen).

b) Umsatz

Der Antragssteller hat einen Auskunftsanspruch gegen die Antragsgegnerin aus den §§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hinsichtlich der die Bezugsgröße betreffenden Umsätze, den die Antragsgegnerin auch erfüllt hat.

Die Antragsgegnerin hatte zunächst die Umsätze für die Jahre 2007 – 2010 mitgeteilt. Im Hinblick auf möglicherweise hierin enthaltende anlaufbedingt niedrige Umsatzzahlen hatte der Vorsitzende der Schiedsstelle auch um Mitteilung der Umsatzzahlen für die Jahre 2011 – 2013 gebeten. Auch diese hat die Antragsstellerin bereitwillig zur Verfügung gestellt und mitgeteilt, dass sie bereit sei, auf dieser Grundlage die Arbeitnehmererfindervergütung zu berechnen. Aus einem Gesamtumsatz mit Teilprodukten für die Jahre 2011 – 2013 von ... ergibt sich ein durchschnittlicher Jahresumsatz von ...

Der Einwand des Antragsstellers gegen die Umsatzzahlen, der sich auf die Mitteilung des Gesamtumsatz der gesamten Firmengruppe beschränkt, der die Antragsgegnerin als Tochter angehört, ist nicht geeignet, Zweifel über die Richtigkeit der Auskunft entstehen zu lassen. Es fehlt hier an einem hinreichend substantiierten schlüssigen Sachvortrag.

c) Lizenzsatz

Einigkeit besteht über einen Lizenzsatz von 3 %

d) Berechnung des Erfindungswerts

Somit ergibt sich ein Erfindungswert pro Jahr von:

...

4. Anteilfaktor (RL NR. 30 – 37)

Die Schiedsstelle geht von der Wertzahl 5 ($a=2$; $b=1$; $c=2$) und damit einem Anteilfaktor von 7 % nach RL Nr. 37 aus.

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe (a) besteht zwischen den Beteiligten Einigkeit über die Wertzahl 2.

Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe (b) folgt die Schiedsstelle dem Sachvortrag der Antragsgegnerin. Sie hat keinen Zweifel, dass die erfinderischen Überlegungen für einen Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung für den Teilbereich „...“ beruflich geläufig waren, er auf betrieblichen Arbeiten, Erfahrungen und Kenntnissen aufgebaut und technische Hilfsmittel des Betriebs genutzt hat. Somit sind alle Merkmale erfüllt, was zur Wertzahl 1

führt. Die Einwände des Antragsgegners hiergegen enthalten keinerlei Tatsachenvortrag und sind daher unsubstantiiert.

Hinsichtlich der Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (c) ergibt sich für einen Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung für den Teilbereich „...“ unzweifelhaft eine Zuordnung zur 2. Gruppe der RL Nr. 34, was zur Wertzahl 2 führt. Die Einwände des Antragsgegners hiergegen enthalten keinerlei Tatsachenvortrag und sind daher unsubstantiiert.

Der sich insgesamt ergebende Anteilfaktor von 7 % fügt sich auch schlüssig in die langjährige Erfahrung der Schiedsstelle zur Anwendung der RL NR. 30 – 37 bei Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung ein, wenn man berücksichtigt, dass es sich beim Antragssteller um eine herausgehobene Führungskraft in diesem Bereich handelt...

5. Berechnung der jährlichen Vergütung

Die jährliche Arbeitnehmererfindervergütung (V_j) für die Benutzung der Dienstleistung durch die Antragsgegnerin ist somit wie folgt zu berechnen:

...

6. Gesamtergebnis

Die Schiedsstelle hat im Einigungsvorschlag im Hinblick darauf, dass sich die Beteiligten nach dem Gang des Verfahrens auf eine abschließende Zahlung ausstehender Arbeitnehmererfindervergütung einigen wollen, eine alle Ansprüche abgeltende Gesamtzahlung vorgeschlagen.

Die Gesamtsumme ergibt sich aus der Multiplikation der errechneten jährlichen Vergütung mit der von der Antragsgegnerin angebotenen fiktiven Abrechnung der vollen möglichen Patentlaufzeit von 20 Jahren: ...

Hiermit ist auch ein etwaiger Anpassungsanspruch nach § 16 Abs. 5 ArbEG abgegolten, nachdem die fiktive Nutzungszeit von 20 Jahren nicht nur die von RL Nr. 41 vorgeschlagenen 6 Jahre, sondern auch die durchschnittliche Laufdauer gewerblich benutzter Patente gemäß einer BDA/BDI-Umfrage von 10,64 Jahren (GRUR 1999, S. 135) um rund das Doppelte übertrifft.

Im Hinblick auf den Einigungswillen der Beteiligten und der Tatsache, dass beide Beteiligten in den verschiedenen streitigen Positionen gleichermaßen Abstriche von ihren Vorstellungen in Kauf nehmen müssen, empfiehlt die Schiedsstelle den Einigungsvorschlag anzunehmen und damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen.