



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.11.2014	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 65/09
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	Zusammenfassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Beispiel für Schätzung einer Pauschalvergütung bei Verkauf nicht benutzter Dienstleistungen in einem Patentportfolio		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine pauschale Schätzung des Erfindungswertes einer Patentportfolioübertragung bei Zweifeln an der Nichtbenutzung der übertragenen Schutzrechte erfolgt hier in Anlehnung an eine in der Industriepraxis übliche Bewertung unbenutzter Vorratsschutzrechte durch einen Erfindungswert von 2 mal 4.000 Euro für je 8 Jahre Vorratshaltung.
2. Der auf den Erfahrungswerten der Schiedsstelle basierende Nettoerlös von 4.350.000 € für die im Rahmen des Unternehmensverkaufs übergegangenen streitgegenständlichen Schutzrechte ergibt einen hiermit größenordnungsmäßig in etwa übereinstimmenden Erfindungswert von 4.350.000 Euro mal 0,4 = 1.740.000 Euro.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller war von 1986 bis 2009 als Entwicklungsingenieur im Forschungsbereich eines großen Konzerns beschäftigt.

Zwischen den Jahren 1992 bis 2005 hat er ungefähr im Zweijahrestakt Prämien in einer Höhe von insgesamt rund 60.000 € für seine herausragenden Leistungen auf einem bestimmten Technologiegebiet erhalten, die mit der Kausalität für entsprechend hohe Auftragsvolumen aus den diese Technologie nutzenden Industriezweigen begründet waren. Gleichlautende Aussagen finden sich auch in den Protokollen zu den jährlichen Mitarbeitergesprächen mit seinem Vorgesetzten. Ebenfalls bekam er eine Auszeichnung als herausragender Erfinder wegen der durch seine Erfindungen generierten

Wertschöpfung (rund 2.800 neue Arbeitsplätze) und wurde regelmäßig auf Wunsch der Unternehmensleitung mit Präsentationen für hochrangige Besuchergruppen betraut. Der Arbeitnehmer wurde von seinem Vorgesetzten entsprechend stark gefördert. Daraus folgten mehrere beachtenswerte und weitreichende Beförderungen.

Im Laufe der Zeit entstanden jedoch auch immer stärkere Konflikte zwischen dem Arbeitnehmer und seinem Vorgesetzten, die sich wohl zunächst an Miterfinderanteilen des Vorgesetzten entzündet hatten und sich sodann offensichtlich bedingt durch die starke „Selbständigkeit“ des Arbeitnehmers verstärkt bzw. verselbständigt haben. Am Ende stand eine verhaltensbedingte Kündigung.

Mit dem daraufhin angestoßenen Schiedsstellenverfahren hat der Arbeitnehmer Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung aus über 200 Diensterfindungen geltend gemacht, mithin für alle Diensterfindungen, die er während seiner Beschäftigungszeit gemeldet hatte.

Die Erfindungen lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen einteilen:

- Eine einstellige Anzahl Erfindungen betrifft ein Technologiefeld aus seiner Anfangszeit im Konzern. Nach Aussage der Arbeitgeberin seien diese Erfindungen teilweise nie benutzt und teilweise übertragen worden, wozu jedoch keine belastbaren Dokumente mehr vorlägen. Für die übertragenen Erfindungen nimmt sie einen Erfindungswert von jeweils 1.500 € an.
- Rund 150 Erfindungen aus den Jahren 1990 – 2005 stellen den Kern der Entwicklungstätigkeit des Arbeitnehmers dar und decken sich zeitlich mit den erhaltenen Auszeichnungen und Beförderungen. Nach Aussage der Arbeitgeberin seien diese Erfindungen nie benutzt worden und zu einem kleineren Anteil Bestandteil eines 6.500 Familien umfassenden Schutzrechtsportfolios gewesen, das im Rahmen bzw. im Vorfeld eines Unternehmensverkaufs übertragen worden sei, wobei ein Geldwert hierfür nicht gesondert ausgewiesen worden sei. Für die übertragenen Erfindungen nimmt sie einen Erfindungswert von jeweils 1.500 € an.
- Die übrigen Erfindungen sind überwiegend nach 2005 – 2009 entstanden und betreffen ein neues aber artverwandtes Technologiefeld. Diese sind überwiegend an andere Unternehmen im Rahmen von „Asset Transfer Agreements“ als Teil von „Investment Agreements“ übertragen worden, die überdies die Lieferung von Labors, Rechnern, Software, Schulungstagen und weiteren Lizenzen zum Inhalt gehabt hätten. Die Arbeitgeberin habe im Gegenzug Firmenanteile erhalten, deren Wert nicht einmal die Labors abgedeckt hätte. Für die so übertragenen Erfindungen nimmt sie einen Erfindungswert von jeweils 1.500 € an.

Im Ergebnis war die Arbeitgeberin bereit, nach Abzug von bereits im Rahmen von Incentive-Regelungen geleisteten Zahlungen abschließend noch rund 5.000 € Erfindervergütung zu bezahlen.

Die Vorstellungen des Arbeitnehmers hingegen lagen im hohen sechsstelligen bzw. Millionenbereich.

II. Verfahren vor der Schiedsstelle – mündliche Verhandlung

Gemäß § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle eine streitschlichtende Funktion. In Anbetracht der Besonderheiten des Sachverhalts und der extremen Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Beteiligten sah die Schiedsstelle jedoch keine Möglichkeit, mit dem üblichen schriftlichen Verfahren den Rechtsfrieden wieder herzustellen.

Nachdem der Arbeitnehmer ohnehin um eine mündliche Verhandlung gebeten hatte, ist die Schiedsstelle mit den Beteiligten überein gekommen, eine solche mit dem Ziel durchzuführen, in einem solchen Termin eine Einigung über eine abschließende Vergütung zu erreichen bzw. alternativ das Schiedsstellenverfahren mangels Aussicht auf eine Einigung einvernehmlich nicht weiterzuführen.

Die Schiedsstelle hat in der Folge am 26.11.2014 eine mündliche Verhandlung durchgeführt und mit den Beteiligten die Sach- und Rechtslage ausführlich erörtert.

Da sich beide Seiten zu dem am Ende der mündlichen Verhandlung von der Schiedsstelle unterbreiteten Vorschlag Bedenkzeit erbeten hatten, hat die Schiedsstelle den Beteiligten ihren Vorschlag schriftlich unterbreitet, nachdem die Beteiligten im Hinblick auf die ausführliche Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung vereinbarungsgemäß auf eine ausführliche Begründung des Einigungsvorschlags verzichtet hatten.

III. Wertung der Schiedsstelle

In der mündlichen Verhandlung hatte die Schiedsstelle folgende Hinweise gegeben:

- (1) Die Schiedsstelle hatte sowohl im Hinblick auf den außergewöhnlich erfolgreichen beruflichen Lebensweg des Arbeitnehmers bei der Arbeitgeberin als auch aus technischer Sicht begründete Zweifel an der Auffassung der Arbeitgeberin, dass die Dienstleistungen des Arbeitnehmers vollumfänglich nicht benutzt worden seien. Das betraf insbesondere Erfindungen aus dem Zeitraum 1990 – 2005.
- (2) Zur Berechnung des Erfindungswerts hat die Schiedsstelle die Auffassung vertreten, dass im Hinblick auf die übergebenen Dienstleistungen der tatsächliche Wert

zugrunde zu legen ist, welcher den hierauf beruhenden Schutzrechten im Rahmen des Unternehmensverkaufs zukam. Aufgrund der Zweifel der Schiedsstelle an dem Argument der Nichtbenutzung ist die Schiedsstelle im Hinblick auf die Bedeutung der erfindungsgemäßen Technik für die Industrie von einem nicht unerheblichen Wert ausgegangen.

- (3) Hinsichtlich der Erfindungen aus den Jahren 2005 -2009 ist die Schiedsstelle davon ausgegangen, dass zum einen das Hauptinteresse des erwerbenden Unternehmens der durch die Schutzrechte abgesicherten Technologie galt, zum andern die Antragsgegnerin selbst ein nicht unerhebliches wirtschaftliches Interesse an der Markteinführung der Technologie hatte, was sich in der erhaltenen Unternehmensbeteiligung niederschlug.

Die Schiedsstelle konnte allerdings ausgehend von diesen Annahmen weder auf Grundlage der umfangreichen Aktenlage noch aufgrund der Erkenntnisse aus der mündlichen Verhandlung die daraus resultierende Vergütung exakt berechnen. Sie hat sich deshalb für den Einigungsvorschlag verschiedener fiktiver Berechnungen bedient, um sich einem sinnvollen Betrag anzunähern.

Zunächst hat die Schiedsstelle pauschal alle Diensterfindungen, einen Anteilfaktor von 18 % und einen durchschnittlichen Miterfinderanteil von 30 % in Ansatz gebracht.

Ausgehend von der Sichtweise der Arbeitgeberin, dass keine Diensterfindung genutzt worden sei, hat die Schiedsstelle aus diesen Faktoren zunächst eine pauschale Vorratsvergütung berechnet. Sie hat dabei nicht auf eine jährliche Betrachtung ab dem 8. Patentjahr und einen Erfindungswert von 640 € bzw. 770 € abgestellt, sondern auf eine pauschalierte Betrachtung zurückgegriffen, die ab dem 8. Patentjahr einen Einmalbetrag von 4.000 € als Erfindungswert vorsieht. Diese Betrachtung hat sie aus der Literatur entnommen, die sich wiederum auf weit verbreitete Incentive-Programme bezieht. Diese Faktoren pauschal miteinander verrechnet ergeben eine Erfindervergütung von rund 50.000 €.

Bei dieser Summe ist jedoch noch kein 20%iger Aufschlag für Auslandsschutzrechte berücksichtigt. Ebenso wenig ist berücksichtigt, dass eine solche auf Einmalpauschalen abgestimmte Betrachtung ab dem 15. Patentjahr häufig ein zweites Mal auf einen pauschalen Erfindungswert von 4.000 € abstellt. Nachdem die die Schiedsstelle ohnehin Zweifel an der Nichtbenutzung aller Diensterfindungen hatte, hat sie diese Punkte zur Kompensation dieser Unsicherheit in ihre Überlegungen einfließen lassen und sich so in der Gesamtschau einem Betrag von 100.000 € angenähert.

Parallel hat die Schiedsstelle basierend auf ihren Erfahrungswerten aus anderen Schiedsstellenverfahren für im Rahmen des Unternehmensverkaufs übergegangene streitgegenständliche Schutzrechte einen Nettoerlös von 4.350.000 € angenommen, hieraus einen Erfindungswert von 1.740.000 € und damit eine Vergütung von rund 95.000 € errechnet.

Auch eine sehr pauschale Rechnung mit Erfahrungswerten aus anderen Schiedsstellenverfahren zur jährlichen Fertigung erfindungsgemäßer Produkte, geschätzten Preisen und marktüblichen Lizenzsätzen hatte die Schiedsstelle in ähnliche Größenordnungen geführt.

IV. Ergebnis

Die Schiedsstelle hat den Beteiligten nach mündlicher Verhandlung folgenden Einigungsvorschlag unterbreitet:

1. Die Antragsgegnerin verpflichtet sich, dem Antragssteller zur Abgeltung aller, auch ggf. zukünftiger Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung für alle das von 1986 – 2011 bestehende Arbeitsverhältnis betreffenden Diensterfindungen noch 100.000 EUR zu bezahlen.
2. Darüber hinaus haben weder der Antragssteller noch die Antragsgegnerin mehr Ansprüche gegen den anderen aus Diensterfindungen, unabhängig davon, ob solche derzeit bekannt oder unbekannt sind und auf welchem Rechtsgrund sie beruhen mögen.