Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.01.2015	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 13/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	gekürzter Auszug
Normen:	§ 42 ArbEG, § 22 ArbEG, § 33 Abs. 2 ArbEG		
Stichwort:	Vergütung der Lizenzeinnahmen für eine Hochschulerfindung: einmaliger Betrag für Forschungszwecke, Kostenerstattung; Aufteilung der Einnahmen auf Universität und Forschungsinstitut; Anforderungen an eine Individualvereinbarung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Auch ein von dem Lizenznehmer geleisteter einmaliger Betrag für Forschungszwecke gehört zu den durch die Verwertung der Diensterfindung erzielten Einnahmen im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG.

2. An einen Verzicht des Erfinders auf Beteiligung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG an solch einer Forschungsförderungsgebühr für das Forschungsinstitut sind wegen seiner rechtseinschränkenden Wirkung strenge Anforderungen zu stellen.

3. Ein solcher Verzicht kann unter keinen Umständen, auch nicht konkludent, in der bloßen Beteiligung des Erfinders an Verhandlungen der Hochschule mit dem Lizenznehmer gesehen werden, selbst wenn bei diesen Verhandlungen am Ende ein Ergebnis steht, das wie hier für die Hochschule möglicherweise ein wirtschaftliches Risiko bedeutet, wenn Umsätze mit entsprechenden Stücklizenzzahlungen ausbleiben.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller ist als Ingenieur am Institut für Biomedizinische Technik an der Universität … beschäftigt und Arbeitnehmer der Antragsgegnerin.

Er macht Ansprüche hinsichtlich folgender Diensterfindungen geltend:

(…)

Die Diensterfindungen wurden (…) der Antragsgegnerin gemeldet, die diese in Anspruch genommen hat.

Die Antragsgegnerin hat hinsichtlich dieser Diensterfindungen (…) mit der X-GmbH einen Lizenzvertrag geschlossen und aus diesem folgende Zahlungen mitgeteilt:

- einmalige Grundlizenzgebühr: (…) €
- einmaliger Betrag für Forschungszwecke: (…) €
- Kostenerstattung für Erwerb und Aufrechterhaltung der Schutzrechte: (…) €

Außerdem ergibt sich aus den von der Antragsgegnerin eingereichten Annahmeanordnungen, dass ihr darüber hinaus (…) € Amtsgebühren erstattet wurden.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragssteller auf dieser Grundlage eine Erfindervergütung i.H.v. (…) € bezahlt.

Sie hat bei der Berechnung der Erfindervergütung allerdings nur die einmalige Grundlizenzgebühr zu Grunde gelegt. Von dieser hat sie 30 % als Erfindervergütung berechnet und diese dann auf die drei Diensterfindungen zu gleichen Teilen aufgeteilt. (...) Diese Anteile hat sie sodann auf die jeweiligen Miterfinderanteile verteilt.

Der Antragssteller ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin jedoch sämtliche Einnahmen und nicht nur die Grundlizenzgebühr der Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung hätte zu Grunde legen müssen.

Die Antragsgegnerin entgegnet, dass sie mit dem Antragsteller eine individuelle Vergütungsvereinbarung dahingehend geschlossen hätte, dass eine Vergütung nur aus der einmaligen Grundlizenzgebühr und gegebenenfalls anfallenden Stücklizenzgebühren berechnet werde. Dies sei bei einer Besprechung am 1. März 2011 so beschlossen worden. Erst hierdurch sei es ihr möglich gewesen, der X-GmbH wirtschaftlich für sie noch tragbare Lizenzbedingungen anzubieten.

Dies sei dem Antragsteller bewusst gewesen, so dass er bei dieser Besprechung einem teilweisen Verzicht auf seine Vergütungsansprüche zugestimmt habe. Eine schriftliche

Vergütungsvereinbarung kann sie allerdings nicht vorlegen. Sie geht von einer mündlichen bzw. konkludenten Vereinbarung aus.

Die Antragsgegnerin hat hierzu (…) folgenden Beweisantrag gestellt:

> *„Rein vorsorglich wird die Tatsache, dass die vereinbarte Abrede hinsichtlich der individuell vereinbarten Begrenzung der Vergütung auf die Grund- und Stücklizenzgebühren am 01.03.2011 getroffen wurde, unter Beweis gestellt.*
>
> *Beweis: Herr (…), zu laden über die Antragsgegnerin*
>
> *Beweis: Herr (…), ehem. Geschäftsführer der X- GmbH*
>
> *Beweis: Frau (…), Universität …, Fakultät (…),*
>
> *Beweis: Vernehmung des Antragstellers als Partei“*

Der Antragssteller bestreitet, dass es eine individuelle Vereinbarung gegeben habe, wonach er auf einen Teil der ihm zustehenden Erfindervergütung verzichtet habe. Bei der Besprechung am 1. März 2011 seien mit Herrn (…) auf Seiten der Lizenznehmerin ausschließlich die Bedingungen des Lizenzvertrags verhandelt worden. Zu keinem Zeitpunkt sei damals die Arbeitnehmererfindervergütung thematisiert worden. Er habe bei diesen Verhandlungen lediglich darauf hingewirkt, dass auch das Institut von dem Lizenzvertrag profitiere, da er es als seine Aufgabe als Wissenschaftler ansehe, Forschungsgelder einzuwerben.

Der Antragssteller hat schriftliche Erklärungen der von der Antragsgegnerin als Zeugen benannten und bei der Besprechung am 1. März 2011 anwesenden Frau (…) und Herrn (…) vorgelegt, wonach Ansprüche der Erfinder aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu keinem Zeitpunkt während der Verhandlungen thematisiert worden seien. Zudem weist er darauf hin, dass der Miterfinder Herr (…) an den Verhandlungen zu keinem Zeitpunkt beteiligt gewesen sei. Auch dies sei ein Beleg, dass keine Individualvereinbarungen zur Arbeitnehmererfindervergütung verhandelt worden seien.

Die Antragsgegnerin entgegnet hierauf, dass die schriftlichen Erklärungen aufgrund ihres identischen Wortlauts und ihrer fast gleichzeitigen Abgabe verwunderlich seien und einer kritischen Hinterfragung bedürften.

Weiterhin führt sie zur Nichteinbeziehung des Miterfinders Herr (…) aus, dass seinerzeit dessen Adresse nicht vorgelegen habe:

> *„Eine Einbeziehung war daher im 01.03.2011 zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlung mit der Lizenznehmerin und gleichzeitiger Individualvereinbarung nicht möglich und hätte eine Verzögerung bedeutet, die*

aufgrund des geringen Miterfinderanteils von 10 % in lediglich einer von drei Erfindungsmeldungen (…) nicht gerechtfertigt gewesen wäre, zumal dem damaligen Geschäftsführer der späteren Lizenznehmerin, Herrn (…), am schnellen Abschluss des Lizenzvertrags gelegen war.“

Außerdem führt die Antragsgegnerin zur Unterlegung ihrer Sichtweise aus:

„(…), dass ursprünglich die Antragsgegnerin eine 2A € Zahlung an Grundlizenzgebühr zuzüglich Stücklizenzgebühr ohne Berücksichtigung des Instituts vorsah. Erst auf Vorschlag von Frau (…) wurde sodann die Grundlizenzgebühr in zwei geteilt. Dabei sollte eine Hälfte als Grundlizenzgebühr der Antragsgegnerin selbst, die andere Hälfte dem Institut als Sonderzahlung zugutekommen.“

Im Übrigen wird zum Sachverhalt auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

II. Wertung der Schiedsstelle

(…)

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist vorliegend die Arbeitnehmererfindervergütung nach § 42 Nr. 4 ArbEG zu berechnen. Für eine abweichende Individualvereinbarung sieht die Schiedsstelle keine Anhaltspunkte.

1. Höhe der Vergütung für Erfindungen an Hochschulen, § 42 Nr. 4 ArbEG

Nach § 42 Nr. 4 ArbEG beträgt die Höhe der Vergütung für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.

Der Antragssteller ist unstreitig ein Beschäftigter im Sinne des § 42 ArbEG.

Einnahmen i.S.v. § 42 Nr. 4 ArbEG sind die Bruttoverwertungserlöse. Abgezogen werden dürfen nur Steuern, insbesondere die Umsatzsteuer.

Hingegen dürfen Kosten für die Erwirkung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Verwertung von Schutzrechten hiervon nicht abgezogen werden. Dies ergibt sich eindeutig aus den Gesetzgebungsmaterialien (vgl. BT-Drucksache 15/5975 S.7). Das hierdurch entstehende wirtschaftliche Risiko einer im Einzelfall nicht kostendeckenden Verwertung trägt allein die Hochschule als Arbeitgeber. Diesen Umstand hat der Gesetzgeber gesehen und mit Blick auf die Anreizwirkung, Rechtsklarheit und Verwaltungsvereinfachung hingenommen.

Ziel der für die Hochschulerfinder sehr attraktiven gesetzlichen Regelung des § 42 Nr. 4 ArbEG war es in erster Linie, den Wissens- und Technologietransfer an den Hochschulen zu fördern und damit zu mehr Innovation beizutragen (vgl. BT-Drucksache 15/5975 S.7), was nach § 2 Abs. 7 Hochschulrahmengesetz eine grundlegende Aufgabe der Hochschulen darstellt. Hochschulerfindungen sollten stärker und effektiver als bisher einer industriellen Verwertung zugeführt werden. Hierzu sollten Hochschulerfinder durch die Besserstellung bei der Erfindervergütung motiviert werden, aktiv an der Schutzrechtserlangung und Verwertung ihrer Erfindung mitzuwirken.

Dies setzt nicht in jedem Einzelfall einen finanziellen Gewinn der Hochschule voraus. Es genügt, wenn unterm Strich ein aus Verwertungserlösen finanziertes Patent- und Verwertungswesen aufgebaut und betrieben werden kann. Hierbei entstehende Überschüsse stellen für die Hochschulen sicherlich einen ebenfalls bezweckten Effekt, aber nicht das Hauptziel des Gesetzes dar.

Für die Bemessung der Vergütung sind nach dem Wortlaut des § 42 Nr. 4 ArbEG alle Einnahmen maßgeblich, die der Dienstherr durch die die Verwertung der Erfindung erzielt. Dies sind alle Vermögensvorteile, die dem Dienstherrn zufließen und die kausal auf die Diensterfindung und deren Verwertung zurückzuführen sind. Hierzu gehören nicht nur Geldzahlungen, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlangt. Ein solcher Vorteil besteht auch in der Übernahme der Schutzrechtskosten durch den Lizenznehmer (vgl. zum Ganzen BGH vom 05.02.2013 – Az.: X ZR 59/12 – Genveränderungen).

Die Hochschulen sind in der Verwendung des bei der Hochschule verbleibenden 70-prozentigen Erlösanteils frei. Der Erlösanteil dient zunächst zur Deckung der internen und externen Kosten der Schutzrechtserteilung und –verwertung. Im Übrigen ist die hälftige Verteilung auf die Hochschule als Ganzes und das Institut, an dem die Erfindung erfolgt ist, ein bekanntes und bewährtes Modell (vgl. Gesetzgebungsmaterialien BT-Drucksache 15/5975 S.7).

Nach diesen Maßgaben sind folgende von der X- GmbH geleisteten Zahlungen ohne Abzugsmöglichkeit als Einnahmen i.S.v. § 42 Nr. 4 ArbEG anzusehen und der Berechnung der Erfindervergütung zu Grunde zu legen:

- einmalige Grundlizenzgebühr: (…) €
- einmaliger Betrag für Forschungszwecke: (…) €
- Kostenerstattung für Erwerb und Aufrechterhaltung der Schutzrechte: (…) €

Die Antragsgegnerin hatte somit Einnahmen in Höhe von (…) €. Hiervon sind 30 % als Erfindervergütung an die Miterfinder auszuzahlen.

2. keine Individualvereinbarung nach § 22 S. 2 ArbEG

Die Vergütungsvorschrift des § 42 Nr. 4 ArbEG stellt eine Schutzvorschrift für die Arbeitnehmererfinder i.S.v. § 22 S. 1 ArbEG dar.

Sie ist daher nur im Einzelfall nach Erfindungsmeldung gemäß § 22 S. 2 ArbEG abbedingbar. Hierfür bedarf es einer Individualabrede, an die wegen ihrer rechtseinschränkenden Wirkung strenge Anforderungen zu stellen sind. Zunächst muss bereits der Abänderungswillen klar und unzweideutig zum Ausdruck gebracht werden und dies muss zudem in Kenntnis des damit verbundenen Rechtsverlusts geschehen. Dafür, dass diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, bietet der der Schiedsstelle unterbreitete Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte:

Eine solche rechtseinschränkende Vereinbarung ist ein Rechtsgeschäft, bei dem durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen ein rechtlicher Erfolg erzielt werden soll, das mithin ein Angebot und eine Annahme voraussetzt.

Ein solches Rechtsgeschäft kann unter keinen Umständen, auch nicht konkludent, durch die bloße Beteiligung an Verhandlungen der Hochschule mit dem Lizenznehmer gesehen werden, selbst wenn bei diesen Verhandlungen am Ende ein Ergebnis steht, das wie hier für die Hochschule möglicherweise ein wirtschaftliches Risiko bedeutet, wenn Umsätze mit entsprechenden Stücklizenzzahlungen ausbleiben.

Auch die Aufspaltung der Grundlizenzgebühr in Höhe von ursprünglich (…) € auf (…) € Grundlizenzgebühr und (…) € Forschungsförderung stellt selbst dann keine derartige Absprache dar, wenn diese auf Anregung eines oder mehrerer Erfinder im Interesse des „eigenen“ Instituts geschehen sein sollte. Wie bereits ausgeführt ist die grundsätzliche Aufteilung von durch die Verwertung erzielten Einnahmen auf die Erfinder, die Hochschule an sich und das Institut, an welchem die Erfindung gemacht wurde, in den Gesetzgebungsmaterialien als Vorbild der geschaffenen Regelung benannt.

Es erscheint im Übrigen lebensfremd, dass individuelle Vergütungsfragen zwischen Hochschule und ihren Mitarbeitern als Voraussetzung für die Gestaltung eines Lizenzvertrags in Gegenwart außen stehender potentieller Lizenznehmer geklärt worden sein sollen.

Der Antragssteller bestreitet qualifiziert sowohl ein konkretes Angebot zur Beschränkung der Vergütungsparameter und dementsprechend ebenfalls eine Annahme, indem er ausführt, dass in der Besprechung am 1. März 2011 ausschließlich Fragen des Lizenzvertrags mit dem Lizenznehmer erörtert worden sein.

Die Antragsgegnerin hingegen konnte im Schiedsstellenverfahren hierzu keine substantiierten Ausführungen machen. Sie hat vielmehr allgemein auf eine Absprache

verwiesen, die während der Verhandlungen mit dem Lizenznehmer in dessen Gegenwart getroffen worden sein soll. Sie hat jedoch nicht ausgeführt, wer in welcher Form von Seiten der Hochschule mit welchem Wortlaut wem ein Angebot unterbreitet haben soll und in welcher Form mit welchem Wortlaut dieses angenommen worden sein soll. Es fehlt daher bereits an der Darlegung, dass von Seiten der Hochschule und von Seiten des Erfinders der Abänderungswillen klar und unzweideutig in Willenserklärungen zum Ausdruck gebracht wurden.

Soweit die Antragsgegnerin Beweis angeboten hat, ist hierzu folgendes anzumerken. Zum einen hat sie lediglich für den Beweis einer Vereinbarung Zeugen benannt, ohne substantiiert darzulegen, was diese Zeugen genau wahrgenommen haben sollen. Es handelt sich somit um den Antrag eines Ausforschungsbeweises, der per se unzulässig ist.

Weiterhin erhebt die Schiedsstelle im Rahmen der ihr freigestellten Verfahrensgestaltung (§ 33 Abs. 2 ArbEG) regelmäßig keinen Zeugenbeweis, da sie in der Beweisaufnahme eingeschränkt ist. Sie kann nämlich nur freiwillig erscheinende Zeugen vernehmen und dies auch nur uneidlich.

Außerdem haben zwei von drei benannten Zeugen bereits schriftlich mitgeteilt, dass Abreden zur Beschränkung der Vergütungsansprüche zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der Besprechung am 1. März 2011 gewesen seien, was auch lebensnah und damit nicht per se unglaubwürdig ist. Soweit die Antragsgegnerin diese Erklärungen als verwunderlich bezeichnet und den Wunsch verspürt, diese Erklärungen zu hinterfragen, hält es die Schiedsstelle vorliegend ausnahmsweise für angebracht, sie selbst im Hinblick auf ihr eigenes Vorbringen auf § 138 Abs. 1 ZPO hinzuweisen.

3. Berechnung der Erfindervergütung

(…)

4. Gesamtergebnis

Im Hinblick auf den mehrfach bekundeten Einigungswillen der Beteiligten und die nach Auffassung der Schiedsstelle eindeutige und durch obergerichtliche Rechtsprechung abgesicherte Rechtslage empfiehlt die Schiedsstelle den Einigungsvorschlag anzunehmen und damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und weitere voraussichtlich für die Antragsgegnerin unwirtschaftliche Prozesskosten zu vermeiden.