



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.06.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 42/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, RL Nr. 14, 15, 17, 21		
Stichwort:	Schätzung des Erfindungswertes nach RL Nr. 21 bei Einbringung der Patentanmeldung in einen Patentlizenzaustauschvertrag, fehlender Eigennutzung und keiner Nutzung bei Wettbewerbern		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wird die Patentanmeldung für die Diensterfindung in einen Patentportfolioaustauschvertrag ohne eigene oder durch Wettbewerber erfolgende Nutzung eingebracht, dann kann der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil der Einbeziehung unter Zuhilfenahme des Jahreserfindungswerts nicht genutzter Patente schätzen.
2. In diesem Fall erscheint die Einbeziehung ab der Patentanmeldung sachgerecht.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war als Entwicklungsingenieur zunächst bei der X AG und sodann bei der Antragsgegnerin als deren Rechtsnachfolgerin beschäftigt.

Im Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses meldete der Antragsteller seiner Arbeitgeberin als Miterfinder zu 50 % am (...) eine Diensterfindung, die diese mit Schreiben vom (...) in Anspruch genommen und (...) zum Patent angemeldet hat (...)

Zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung war der Antragsteller in der (...) zentralen Entwicklungsabteilung beschäftigt (...).

Aus der Diensterfindung ging das europäische Patent mit dem Aktenzeichen EP (...) hervor.

Mit Wirkung zum (...) überführte die Antragsgegnerin ihren Unternehmensbereich (...), in welchem der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt tätig war, in die Y AG und übertrug dieser

vertraglich u.a. die streitgegenständliche Patentfamilie. Das Beschäftigungsverhältnis des Antragstellers ging im Rahmen eines Betriebsübergangs ebenfalls auf die Y AG über.

Zwischen den Beteiligten ist die Höhe der Arbeitnehmererfindervergütung für den Zeitraum bis zum (...) streitig und zwar hinsichtlich des anzusetzenden Erfindungswerts und der Wertzahl a des Anteilsfaktors.

Zum Erfindungswert hatte der Antragsteller zunächst geäußert, dass die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lehre nach seinem Kenntnisstand (...) in (...) verwirklicht gewesen sei, die ab dem Herbst (...) internen Kunden der X AG (...) bzw. der Antragsgegnerin zur Verfügung gestellt worden seien.

Dies hat die Antragsgegnerin nachgeprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass erfindungs- und patentanspruchsgemäße Gegenstände in umsatzrelevanten Produkten nicht zum Einsatz gekommen seien (...)

Die Antragsgegnerin erkennt als einzige Nutzungshandlung an, dass die streitgegenständliche Patentanmeldung generell für Patentlizenzaustauschverträge zur Verfügung gestanden habe. Bei solchen Patentlizenzaustauschverträgen würden nicht nur genutzte Patente, sondern komplette Portfolios gegenseitig lizenziert, um zwischen den Lizenzierungspartnern einen langfristigen Patentfrieden zu erreichen. Neben der fehlenden Eigennutzung der Diensterfindung sei jedoch auch keine Nutzung bei Wettbewerbern bekannt. Das erfindungsgemäße Schutzrecht könne daher auch nur einen Zusatz für Patentaustauschverträge gebildet haben, aber nicht deren Essenz.

Die Antragsgegnerin hat vor diesem Hintergrund eine Zeitwertvergütung von (...) € pro Jahr für die Diensterfindung angeboten und ist bereit, acht Jahre von (...) bis (...) auf diese Weise zu vergüten. Hieraus ergebe sich bei einem Miterfinderanteil von 50 % insgesamt eine Vergütung von (...) €. Die angebotene Vergütung sei höher als die sich nach der einschlägigen Fachliteratur ergebende. Bei parallelen Auslandsschutzrechten sei bei Vorratsschutzrechten nämlich lediglich von einem Gesamterfindungswert von 1549 € für den Zeitraum von sechs Jahren auszugehen, mithin von einem Jahreserfindungswert von 256,66 €. Dies ergebe bei einem Anteilsfaktor von (...) lediglich eine Zeitwertvergütung für die Diensterfindung von (...) € pro Jahr.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass allein die Tatsache, dass längerfristig versucht worden sei, eine (...) einrichtung mit einem erfindungsgemäßen (...) prinzip auszurüsten, zeige, dass die erfindungsgemäße Lehre eine wichtige strategische Bedeutung gehabt habe, so dass dahingestellt bleiben könne, dass die Implementierung für die langfristige Benutzung in Produkten nicht erfolgreich abgeschlossen werden können. Solche Schutzrechte würden in der (...)industrie bei Lizenzverhandlungen wesentlich höher

bewertet. Der Antragsgegner sieht daher statt (...) € eine Vergütung von (...) € pro Jahr als angemessen an.

Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen. Es treffe zwar zu, dass generell einzelne Schutzrechte in Lizenzverhandlungen oder bei Verkäufen von Patentportfolios höher bewertet würden. Das vorliegende Patent sei jedoch gerade nicht speziell lizenziert oder gar verkauft worden. Selbst wenn die Erfindung zunächst als strategisch bedeutend angesehen worden sein sollte, habe sich diese erste Einschätzung als falsch erwiesen mit der Folge, dass es eben zu keiner entsprechenden Eigenbenutzung oder Lizenzierung gekommen sei. Dies sei schon dadurch belegt, dass man sich letztlich entschieden habe ein ganz anderes Konzept (...) zu verwenden (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

2. richtiger Anspruchsgegner

Der Antragsteller kann Ansprüche aus der streitgegenständlichen Dienstleistung, die den Zeitraum von der Inanspruchnahme der Erfindung durch die X AG am (...)bis zum Übergang seines Arbeitsverhältnisses und des Schutzrechts am (...) auf die Y AG betreffen, aufgrund der Regelung des § 613 a Abs. 2 BGB auch gegen die Antragsgegnerin geltend machen, da sie insoweit zusammen mit der (...) als Gesamtschuldnerin haftet.

3. Erfindungswert

Ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der Inanspruchnahme, dies allerdings nur dem Grunde nach, nicht jedoch der Höhe nach und damit zunächst in der Höhe 0 EUR.

Die Höhe der Vergütung richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG u.a. nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Dies ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Der Hauptfall eines solchen geldwerten Vorteils ist die Benutzung der technischen Lehre im Unternehmen selbst und damit zusammenhängende Umsatzgeschäfte. In einem solchen Fall ist der Erfindungswert nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) gemäß RL Nr. 3, 6-11 nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, d.h. der Erfindungswert ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen müsste¹, wenn er die technische Lehre nicht aufgrund einer Erfindung in seinem Betrieb nutzen könnte. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin aus Sicht der Schiedsstelle – mit Unterlagen unterlegt – plausibel dargelegt, dass sie oder ihre Rechtsvorgängerin keine Umsatzgeschäfte gemacht haben, bei welchen die Dienstleistung genutzt wurde (...)

Einen weiteren Fall eines geldwerten Vorteils stellt die Lizenzierung erfindungsgemäßer Schutzrechte dar (RL Nr. 14, 15, 17). Vorliegend hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass das streitgegenständliche Schutzrecht generell für Patentlizenzaustauschverträge ganzer Portfolios zur Verfügung gestanden habe, jedoch nicht einzeln lizenziert worden sei. In einem solchen Fall, in welchem eine Vielzahl von Schutzrechtspositionen ausgetauscht werden, ist es der Schiedsstelle regelmäßig nicht möglich, den wirtschaftlichen Vorteil des Arbeitgebers auf Grundlage der Umsätze mit den eingetauschten Fremdrechten zu ermitteln und ist auf Schätzungen angewiesen. Des Weiteren ist vorliegend nicht einmal dargetan, dass das streitgegenständliche Patent überhaupt Gegenstand eines solchen Patentlizenzaustauschvertrags war. Nach dem Sachverhaltsvortrag der Beteiligten stand es lediglich generell hierzu zur Verfügung. Die Schiedsstelle hält daher die Herangehensweise der Antragsgegnerin für sachgerecht, den geldwerten Vorteil der generellen Verfügbarkeit des erfindungsgemäßen Schutzrechts für Patentportfoliolizenzaustauschverträge dem Erfindungswert von Vorratsschutzrechten (RL Nr. 21) gleichzustellen.

Die Vergütungsrichtlinien sehen in Nr. 21 hierzu eine freie Schätzung vor, ein in der Praxis völlig untaugliches Instrument, da Vorratspatente letztlich nur von der mehr oder weniger unsubstantiierten Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten leben. Die Schiedsstelle hat daher die freie Schätzung durch eigene konkretere Ansätze ersetzt und zunächst in ihrer bis 1996 bestehenden Praxis in einem solchen Fall den Erfindungswert aus dem mittleren Erfindungswert im konkreten Unternehmen benutzter Patente hergeleitet. In der Folge hat sie diesen Ansatz weiterentwickelt, sich vom konkreten Unternehmen gelöst und sich an ihren eigenen Erfahrungswerten orientiert, wonach der mittlere Jahreserfindungswert rund 5.000 DM betrug. 25 % hiervon hatte sie dann regelmäßig als Jahreserfindungswerts nicht benutzter Patente

¹ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 6/96 – antimykotischer Nagellack.

angenommen mit der Möglichkeit der Abweichung nach oben oder unten in konkret begründeten Einzelfällen. Hieraus hat sich die heutige Schiedsstellenpraxis herausgebildet, stets einen Jahreserfindungswert von 640 € für nicht benutzte Schutzrechte anzunehmen und diesen Wert bei zusätzlichen unverwerteten Auslandsschutzrechten auf 770 € zu erhöhen.

Nachdem dem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Faktoren wie z.B. Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, aber gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte im Regelfall erst ab dem 8. Patentjahr gerechnet ab der Patentanmeldung an. Zur Laufdauer der jährlichen Vergütungspflicht ab dem 8. Patentjahr hat sich die Schiedsstelle jeweils abhängig vom jeweiligen ihr unterbreiteten Sachverhalt und dem Zeitpunkt der Befassung mit diesem unterschiedlich positioniert. So kommt eine Vergütung für die gesamte Laufzeit ab dem 8. bis einschließlich dem 20. Patentjahr ebenso in Betracht wie eine Beschränkung auf das 8./9. Patentjahr, die bei Konstellationen, in welchen das 8. Patentjahr noch gar nicht erreicht ist, auf die Durchschnittslaufzeit nicht benutzter Patente abstellt. Aus einem Einigungsvorschlag, der letztere Konstellation abbildet, hat die Antragsgegnerin den von ihr angesetzten Gesamterfindungswert (...) hergeleitet.

Die Schiedsstelle ist jedoch der Auffassung, dass im vorliegenden Fall, in welchem der geldwerte Vorteil der möglichen Einbeziehung in Patentportfolioaustauschverträge bewertet/geschätzt werden soll, der grundsätzliche Jahreserfindungswert von 770 € angesetzt werden sollte. Gleichzeitig ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass eine solche Einbeziehung in Patentlizenzaustauschverträge erst ab der Patentanmeldung sachgerecht erscheint, die vorliegend im Jahr (...) erfolgt ist. Die Schiedsstelle schlägt daher vor, für die Ermittlung des Erfindungswerts nur von sieben Jahren auszugehen.

Hieraus ergibt sich somit ein Erfindungswert von (...) € (...)