



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	12.10.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 17/14
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	bearbeiteter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 59 PatG, Art 99 EPÜ		
<b>Stichwort:</b>	Vergütungshöhe für die Benutzung eines im Einspruchsbeschwerdeverfahren befindlichen Diensterfindungspatents		

### **Leitsatz (nicht amtlich):**

Der vorläufige Vergütungsanspruch weicht in der Höhe entsprechend dem Risiko der Patentversagung oder des Widerrufs mitunter erheblich von dem Vergütungsanspruch bei einem erteilten und benutzten bestandskräftigen Patent ab und beträgt regelmäßig 50 % des vollen Vergütungsanspruchs.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Der Antragssteller war bei der Antragsgegnerin beschäftigt und ist Miterfinder der (...) Diensterfindung, die die Antragsgegnerin benutzt.

Das Patent hatte das Europäische Patentamt am (...) erteilt. Infolge von Einsprüchen hat die Einspruchsabteilung das Patent jedoch am (...) wegen fehlender Neuheit widerrufen. Auf die von der Antragsgegnerin hiergegen eingelegte Beschwerde hin hat die Beschwerdekammer die Neuheit bejaht, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zurückverwiesen.

Zwischen den Beteiligten ist nun streitig, ob es trotz Erteilung des Patents gerechtfertigt ist, aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Einspruchsverfahrens die Arbeitnehmererfindervergütung weiterhin unter Abzug eines im Falle der Aufrechterhaltung des Patents nachzuzahlenden Risikoabschlags zu gewähren.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der maßgebliche Gesetzeswortlaut des § 12 Abs. 3 ArbEG vorgebe, dass die Vergütung bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen und zu zahlen sei. Der Wortlaut stelle mithin schlicht und einfach auf die Erteilung des Schutzrechts ab und sei insofern eindeutig. Ein Abschlag oder eine vorläufige Zahlung sei in den Gesetzestexten nicht enthalten. Diese seien Fantasieprodukte bestimmter Kommentarliteratur und völlig veraltet (...).

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass das noch nicht abgeschlossene Einspruchsverfahren trotz der Patenterteilung den von der Antragsgegnerin vorgenommenen Risikoabschlag rechtfertigt.

(...)

### 2. Grund und Höhe des Vergütungsanspruchs - Risikoabschlag

Die Schiedsstelle kann der Auffassung des Antragstellers, dass sich gemäß § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG aus der bloßen Patenterteilung ein Anspruch auf eine bestimmte Höhe der Vergütung ergebe, nicht folgen. Denn § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG begründet keinen Vergütungsanspruch, sondern setzt einen materiellrechtlichen Vergütungsanspruch voraus<sup>1</sup>.

Materiellrechtlich ist der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für in Anspruch genommene Dienstleistungen in der Anspruchsgrundlage des § 9 ArbEG geregelt. Wann und in welcher Höhe ein Vergütungsanspruch besteht, ist somit keine Frage des Wortlauts des § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG, sondern der Tatbestandsvoraussetzungen des § 9 ArbEG.

Nach § 9 Abs. 1 ArbEG entsteht ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers dem Grunde nach bereits mit der unbeschränkten Inanspruchnahme der Dienstleistung. Da der Vergütungsanspruch jedoch mit der unbeschränkten Inanspruchnahme nur dem Grunde nach, nicht aber der Höhe nach entsteht, besteht er somit zunächst nur in der Höhe 0 EUR.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt. Danach richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am

---

<sup>1</sup> BGH vom 28.06.1962, Az.: I ZR 28/61 – Chromegal)

Zustandekommen der Diensterfindung finden im Anteilfaktor ihren Niederschlag, während das Gesetz mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit den Wert der Erfindung meint.

Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet und ist abhängig von den vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteilen.

Tatsächliche wirtschaftliche Vorteile erzielt ein Arbeitgeber dann, wenn ihm aufgrund der Diensterfindung tatsächlich geldwerte Vorteile zufließen<sup>2</sup>. Benutzt ein Arbeitgeber wie hier eine Diensterfindung im eigenen Betrieb, fließt ihm das als geldwerter Vorteil zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste, wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Um eine geschützten Erfindung rechtmäßig zu benutzen, schließt ein Unternehmen üblicherweise einen Lizenzvertrag mit dem freien Erfinder, der die Zahlung von Lizenzgebühren an diesen freien Erfinder zum Inhalt hat. Der geldwerte Vorteil der Diensterfindung und somit deren Erfindungswert besteht somit in den aufgrund der Erfindung des Arbeitnehmers ersparten Lizenzgebühren<sup>3</sup>.

Wie hoch solche Lizenzgebühren ausfallen, hängt vom Ausschlusswert der Erfindung ab.

So weisen zwar bereits bloße Patentanmeldungen einen höheren Ausschlusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, was sich auch aus dem Entschädigungsanspruch des § 33 PatG ergibt. Denn sie bieten einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien. Gleichwohl weisen sie aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als Patente auf<sup>4</sup>.

Dieser Logik folgt auch der Ausschlusswert von erteilten Patenten, wenn diese, weil Gegenstand eines Einspruchsverfahrens, noch nicht bestandskräftig sind. Zwar treten mit Erteilung des Patents gemäß § 58 Abs. 1 PatG die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein. Relativiert wird dies aber wieder dadurch, dass auch Nichteinsprechende gemäß § 59 Abs. 2 PatG trotz abgelaufener Einspruchsfrist ins Einspruchsverfahren eintreten können, wenn das Patent gegen sie in einem Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Dementsprechend haben Patente innerhalb der Einspruchsfrist und erst Recht nach erhobenem Einspruch für einen möglichen Lizenznehmer einen deutlich geringeren Wert als bestandskräftige Patente.

---

<sup>2</sup> BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

<sup>3</sup> Ständige Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

<sup>4</sup> LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06.

Folglich würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, oder ein Patent erteilt, aber Einspruch dagegen eingelegt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der bestandskräftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Er wird aber gleichwohl auch keine Gegenleistungen von seinem Vertragspartner erreichen können, die seiner Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskräftigen Patent entsprächen.

Dementsprechend kann auch der Arbeitnehmererfinder mit dem Empfang einer Vergütung zwar nicht bis zum Erreichen der Bestandskraft eines Patents vertröstet werden, um ihn dann im Fall einer Versagung oder eines Widerrufs des Patents völlig leer ausgehen zu lassen. Vielmehr besteht ein vorläufiger auch bei Patentversagung oder Widerruf nicht der Rückforderung unterliegender Vergütungsanspruch. Gleichwohl weicht der vorläufige Vergütungsanspruch aber in der Höhe entsprechend dem Risiko der Patentversagung oder des Widerrufs mitunter erheblich von dem Vergütungsanspruch bei einem erteilten und benutzten bestandskräftigen Patent ab. Diese Abweichung findet ihren Ausdruck im Risikoabschlag. Nach ständiger Praxis der Schiedsstelle beträgt der Risikoabschlag regelmäßig 50 %.

Der Arbeitnehmer wird hierdurch nicht benachteiligt. Der Risikoabschlag wird bei Patenterteilung oder Aufrechterhaltung nämlich nachgezahlt. Ist die Diensterfindung aber nicht schutzfähig, bekommt der Arbeitnehmer die vorläufige Vergütung, die er nicht zurückzahlen muss, bis zur Zurückweisung der Patentanmeldung oder dem Widerruf des Patents.

Im vorliegenden Fall schlägt die Schiedsstelle daher vor, es bei dem von der Antragsgegnerin vorgesehenen 50 %igen Risikoabschlag zu belassen, der im Falle der Aufrechterhaltung des Patents nachgezahlt wird.

### 3. Gesamtergebnis

Zu den Ausführungen des Antragstellers, dass die Antragsgegnerin ihre Auffassung auf Belege in der Kommentarliteratur gestützt habe, die in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Änderung des Patentgesetzes im Jahr 1981 (nachgeschaltetes Einspruchsverfahren) stünden und 35 Jahre später nicht mehr von Relevanz seien, möchte die Schiedsstelle noch auf folgende Passage aus dem nicht veröffentlichten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 9. Dezember 2008 im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 19/08 hinweisen:

*„(...) Die Dauer des Anspruchs auf vorläufige Erfindervergütung ist abhängig vom Ausgang des Schutzrechtsverfahrens. Wird gegen ein Patent Einspruch erhoben, ist*

*eine vorläufige Vergütung bis zur bestandskräftigen Entscheidung über den Widerruf des Patents zu zahlen, also solange, bis feststeht, ob das Patent aufrecht erhalten wird oder nicht. (...)*“

Insgesamt empfiehlt die Schiedsstelle in Anbetracht der obigen Ausführungen zur Rechtslage und der ständigen diesbezüglichen Schiedsstellenpraxis, den Einigungsvorschlag anzunehmen, damit dauerhaft Rechtsfrieden zu schaffen und sich weitere, nach Auffassung der Schiedsstelle nicht zielführende Aufwendungen zu ersparen.