



| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| Instanz: | Schiedsstelle nach § 28 ArbEG | Quelle: | Deutsches Patent- und Markenamt |
| Datum: | 15.09.2016 | Aktenzeichen: | Arb.Erf. 63/14 |
| Dokumenttyp: | Einigungsvorschlag | Publikationsform: | bearbeiteter Auszug |
| Normen: | § 9 ArbEG | | |
| Stichwort: | Zeitliche Voraussetzung einer Vorratsvergütung für ein Gebrauchsmuster | | |

Leitsatz (nicht amtlich):

Eine Vorratsvergütung für ein nicht benutztes Gebrauchsmuster wird wie bei einem Patent ab dem 8. Laufjahr ab Anmeldung geschuldet.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war bis zum 31. Dezember 2013 bei der Antragsgegnerin beschäftigt. Er macht im Schiedsstellenverfahren Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung für sechs aus dem Beschäftigungsverhältnis hervorgegangene Diensterfindungen geltend (...).

Die Antragsgegnerin hat zur Diensterfindung 1 mitgeteilt, dass diese in einer Maschine Verwendung gefunden habe, die in den letzten Jahren viermal verkauft worden sei und zukünftig wohl nicht mehr verkauft werde. Sie hat erklärt, (...) eine Vergütung von insgesamt (...) € zahlen zu wollen.

Im Übrigen hat sie die Auskunft erteilt, dass die Diensterfindungen 2 bis 6 nicht benutzt werden.

Der Antragsteller hat zur Diensterfindung 1 vorgetragen, dass er nicht von einer Einstellung des zukünftigen Verkaufs ausgeht, die Maschine die Grundmaschine sei und die Antragsgegnerin Erträge über den Werkzeugverkauf generiert habe. Die Diensterfindung 2 sei eine Option zur vorhandenen (...) Die Diensterfindung 3 sei ein Sperrpatent. Hinsichtlich der Diensterfindung 4 könne er sich nicht vorstellen, dass diese nicht benutzt würde, da

eine 50.000 € teure Studie einen Umsatz von 1.000.000 € prognostiziert habe. Die Dienstleistungen 5 und 6 könnten als Vorratspatente dienen.

Die Antragsgegnerin hat dazu hinsichtlich der Dienstleistung 1 ausgeführt, dass das Werkzeug ein Standardteil sei, das bei verschiedenen Herstellern und Händlern gekauft werden könne und sie keinen nennenswerten Umsatz mit solchen Werkzeugen gemacht habe. Weiterhin seien die vom Antragsteller hinsichtlich der Benutzungssituation angemeldeten Zweifel substanzlos (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Dienstleistung 1

(...)

2. Dienstleistung 2

Hinsichtlich der Dienstleistung 2 ist der Antragsgegnerin kein geldwerter Vorteil zugeflossen, so dass der Erfindung dem Grunde nach kein Erfindungswert zukommt. Die Antragsgegnerin hat nämlich die Auskunft erteilt, dass die Dienstleistung nicht benutzt worden sei und auch nicht benutzt werde. Sie hat damit dem gegen sie seitens des Antragstellers bestehenden Auskunftsanspruch auch genüge getan. Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch handelt es sich um eine Auskunftspflicht nach Treu und Glauben, die zu Gewohnheitsrecht erstarkt ist. Sie beruht auf dem das gesamte Rechtsleben beherrschenden Grundsatz des § 242 BGB, wonach jedermann in der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat. Daraus ergibt sich eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann. Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch ist diese Sonderrechtsbeziehung der Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG. Der Arbeitnehmererfinder trägt nämlich die Darlegungs- und Beweislast für die seine Ansprüche begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seiner Ansprüche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten sich nach den Bedürfnissen des Gläubigers unter schonender Rücksichtnahme auf die Belange des Schuldners und ein etwaiges schutzbedürftiges

Geheimhaltungsinteresse. Die Auskunftspflicht ist auf eine reine Wissensklärung gerichtet. Ihr ist dann genüge getan, wenn die für die Durchsetzung der Gläubigeransprüche notwendigen Informationen gegeben wurden¹. Über den Auskunftsanspruch hinaus kann dem Arbeitnehmer weiterhin auch ein Anspruch auf Rechnungslegung gegenüber seiner Arbeitgeberin zukommen. Der Anspruch auf Rechnungslegung wird für arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche vergleichbar dem Auskunftsanspruch aus § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissensklärung des Auskunftsanspruchs aber zusätzlich nach § 259 Abs. 1 BGB eine Pflicht, eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit üblich, Belege vorzulegen. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unterscheidender und grundsätzlich weiter gehender eigener Anspruch, wenngleich die Grenzen fließend sein können². Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind die Übergänge fließend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist³. Dementsprechend führt auch der BGH aus, dass der Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann⁴. Die Pflicht, über den Auskunftsanspruch hinaus in rechtfertigender Art und Weise Rechnung legen zu müssen, setzt zunächst eine vom Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens⁵ voraus, die es rechtfertigt, dass die abgegebenen Wissensklärungen Plausibilitätskontrollen unterzogen werden können. Im vorliegenden Fall hat der Arbeitnehmer aber auch selbst mitgeteilt, dass der Einsatz der Diensterfindung nur eine Option sei. Die die Schiedsstelle sieht daher keine Veranlassung an der Auskunft der Antragsgegnerin Zweifel zu hegen oder gar eine von ihr verursachte Misstrauenssituation als gegeben anzusehen.

Letztlich kommt für die Diensterfindung 2 lediglich ein Erfindungswert unter Vorratsgesichtspunkten in Betracht. Einem Arbeitgeber, der eine Diensterfindung nicht benutzt, fließt zwar dem Grunde nach kein geldwerter wirtschaftlicher Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Wenn er allerdings das Schutzrecht trotzdem aufrecht erhält, ist davon auszugehen, dass er gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht. Einem solche Schutzrecht wird dann wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein

¹ Grüneberg in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 242 Rn. 1, § 260 RNR. 4, 6, 14).

² Münchner Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNR. 21; Grüneberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNR. 7; BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 – Thermotransformator.

³ So auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNR. 1.

⁴ BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung.

⁵ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07-Türinnenverstärkung.

Erfindungswert zugeschrieben, § 11 ArbEG i.V.m. Nr. 21 der Vergütungsrichtlinien (RL). Die Vergütungsrichtlinien sehen zur Ermittlung des Erfindungswerts in einem solchen Fall eine freie Schätzung vor, was jedoch nicht praxistauglich ist, da Vorratsschutzrechte 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 den Erfindungswert nicht benutzter Patente 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 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 Patente anzunehmen.

Im vorliegenden Fall verfügt die Antragsgegnerin in Folge der Diensterfindung 2 jedoch nicht über ein Patent, sondern nur über ein Gebrauchsmuster. Ein Gebrauchsmuster verleiht dem Inhaber zwar mit Eintragung die gleichen Rechte wie dem Inhaber eines Patents. Es ist aber ein ungeprüftes Schutzrecht. Während eine zur Erteilung eines Patents angemeldete Diensterfindung ihre Bewährungsprobe im Prüfungsverfahren beim DPMA erlebt, kommt für ein Gebrauchsmuster die Bewährungsprobe erst dann, wenn ein Löschungsantrag gestellt wird. Erst dann prüft und entscheidet die Gebrauchsmusterabteilung, ob die eingetragene Erfindung neu ist und auf einem erfinderischen Schritt beruht. Es ist daher sachgerecht, einem ungeprüften und unbenutzten Gebrauchsmuster nur den halben Jahreserfindungswert eines unbenutzten Patents zuzumessen, mithin 320 € (Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 5. Auflage, § 9 RNr. 250), denn auch bei einer zur Erteilung eines Patents angemeldeten Diensterfindung hat der Erfinder selbst im Falle der Benutzung nur einen vorläufigen Vergütungsanspruch in Höhen von in der Regel nur 50 % der eigentlich geschuldeten Vergütung.

Nachdem dem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung aber 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. Daher

beträgt der Erfindungswert bei nicht genutzten Patenten erst ab dem 8. Patentjahr 640 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrecht erhält.

Beim Gebrauchsmuster hatte die Schiedsstelle in den 80iger Jahren dem Unternehmen nur eine kürzere Prüfungszeit für die Verwertung zugebilligt und bereits die erste Verlängerung nach drei Jahren als Anknüpfungspunkt für die Vorratswirkung angesehen, mithin dem Gebrauchsmuster ab dem 4. Jahr einen Vorraterfindungswert zugebilligt⁶. Die Rahmenbedingungen, die dieser Auffassung zu Grunde lagen, haben sich seitdem jedoch in wesentlichen Punkten verändert. Zur damaligen Zeit dauerte der Gebrauchsmusterschutz gemäß § 14 GebrMG in der Fassung vom 9. Mai 1961 nur drei Jahre und konnte gegen Zahlung einer Gebühr um weitere drei Jahre verlängert werden. Eine solche Entscheidung zur Verlängerung hatte die Schiedsstelle als Beleg gewertet, dass dem Gebrauchsmuster trotz Nichtbenutzung gleichwohl ein irgendwie gearteten Nutzen innewohnen muss, der unter Vorratsgesichtspunkten einen Erfindungswert begründen soll. Zwischenzeitlich endet die Schutzdauer eines eingetragenen Gebrauchsmusters gemäß § 23 Abs. 1 GebrMG aber erst 10 Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Das Gebrauchsmuster unterliegt auch keiner Verlängerungssystematik mehr, die auch nur einmal bis zu einer Höchstdauer von 6 Jahren, später ab 1987 zweimal bis zu einer Höchstdauer von 8 Jahren möglich war. Vielmehr beträgt die Schutzdauer von vornherein 10 Jahre, wobei nunmehr wie beim Patent ein vorzeitiges Erlöschen eine bewusste Erklärung oder eine Nichtzahlung der Gebühren zur Voraussetzung hat. Auch bei den Gebühren sind die Unterschiede nicht allzu groß. In den Laufjahren 4 bis 10 kostet ein Gebrauchsmuster im Schnitt jährlich gerade einmal 37 € weniger als ein Patent. Eine Annäherung an das Patent ist im Übrigen nicht nur bei der gesetzlichen Systematik zur Schutzdauer zu beobachten, sondern auch in faktischer Hinsicht. Nach einer BDI/BDA-Umfrage zur Dauer der Nutzung deutscher Patente, bei der knapp 14.000 Patente von weit über 100 Unternehmen untersucht wurden, bewegt sich die tatsächliche Laufdauer von Patenten im Schnitt nämlich um die 10 Jahre⁷ und damit im Bereich der gesetzlichen Schutzdauer von Gebrauchsmustern. Vor diesem Hintergrund hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, bei der Frage, wann einem Schutzrecht ein Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt der Vorratswirkung zukommt, nicht mehr zwischen Patent und Gebrauchsmuster zu unterscheiden und einheitlich vom 8. Laufjahr ab Anmeldung auszugehen.

Das für die Diensterfindung 2 eingetragene Gebrauchsmuster befindet sich im vierten Jahr. Ihm kommt daher derzeit kein Erfindungswert unter Vorratsgesichtspunkten zu.

⁶ Kaube, GRUR 1986, S.15.

⁷ GRUR 1999 S. 134/135.

3. Dienstfindung 3

Auch der Dienstfindung 3 kommt derzeit kein Erfindungswert zu. Sie wird nicht benutzt, insoweit verweist die Schiedsstelle auf ihre Ausführungen zur Dienstfindung 2, und befindet sich derzeit im fünften Jahr. Ihr kommt weiterhin auch kein Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt eines Sperrpatents zu.

Die Arbeitgeberin hat die Dienstfindung nach Auffassung der Schiedsstelle nämlich nicht als Sperrpatent im Sinne des Arbeitnehmererfinderrechts, benutzt. In der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend dann schon Patente, deren technische Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, die sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden. Die Schiedsstelle geht aufgrund des ihr unterbreiteten Sachvortrags davon aus, dass der Auffassung des Antragstellers ein derartiges Verständnis des Begriffes Sperrpatent zu Grunde liegt.

Im Arbeitnehmererfinderrecht ist der Begriff des Sperrpatents jedoch deutlich enger gefasst⁸.

Nach § 9 PatG hat nämlich jedes Patent die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemäß § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt wird. Die Wirkung eines Sperrpatents im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne geht aber über diese Sperrwirkung hinaus. Die Kernaufgabe eines Sperrpatents im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne nach RL Nr. 18 ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die Monopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teil haben.

Eine Erfindervergütung aufgrund eines Sperrpatents nach RL Nr. 18 hat daher fünf Voraussetzungen, die vollumfänglich gegeben sein müssen. Fehlt es auch nur an einem

⁸ ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff

der folgenden Merkmale, so liegt auch kein Sperrpatent im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne vor:

- Korrespondierende monopolartige Erzeugung (RL Nr. 18 S. 2 und 3)
Neben dem „Sperrpatent“ muss eine auf einen gleichartigen Gegenstand gerichtete betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.
- Vergleichbare wirtschaftliche Tragweite (RL Nr. 18 S. 4)
Der Gegenstand des „Sperrpatents“ muss produktionsreif und geeignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu können.
- Sperrabsicht (RL Nr. 18 S. 2)
Die Anmeldung des „Sperrpatents“ muss mit dem Ziel erfolgt sein, die Beeinträchtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung durch Wettbewerber zu vermeiden.
- Objektive Eignung zur Sperrung
Das „Sperrpatent“ muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolistische Benutzung der tatsächlich benutzten technischen Lösung abzusichern. Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen technologischen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum schaffen mit der Folge, dass ein bestimmtes begrenztes technisches Gebiet insgesamt blockiert ist.
- Monopolstärkung (RL Nr. 18 S. 5)
Weitere Voraussetzung der Vergütung als Sperrpatent ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Dem der Schiedsstelle vorgetragenen Sachverhalt ist nicht einmal ansatzweise zu entnehmen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sein könnten.

4. Dienstfindung 4

Auch der Dienstfindung 4 kommt derzeit kein Erfindungswert zu. Sie wird nicht benutzt, insoweit verweist die Schiedsstelle auf ihre Ausführungen zur Dienstfindung 2, und befindet sich derzeit im vierten Jahr. Ihr kommt weiterhin auch kein Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten zu.

Die Antragsgegnerin war nach Auffassung der Schiedsstelle nicht verpflichtet, die Dienstfindung zu benutzen, selbst wenn eine Studie Umsatzchancen in Aussicht gestellt haben sollte. Zwar soll ein Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Dienstfindung auch verwerten. Verwertet ein Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Dienstfindung aber nicht, so kommt eine Berücksichtigung nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten bei der Ermittlung des Erfindungswerts i.S.v. RL Nr. 24 nur dann in Betracht, wenn die Dienstfindung bei verständiger Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten verwertbar ist. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis setzt dies voraus, dass die Dienstfindung objektiv und wirtschaftlich verwertbar ist. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwertbarkeit ist insbesondere die Frage von Belang, ob der Verzicht auf den Einsatz der Dienstfindung bezogen auf den konkreten Arbeitgeber wirtschaftlich vertretbar ist oder nicht. Hier sind ganz wesentlich die Schranken der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit zu beachten. Dem Arbeitgeber steht nämlich ein weiter unternehmerischer Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu⁹. Der Arbeitgeber trägt das Risiko einer Verwertung der Dienstfindung nämlich alleine. Die unternehmerische Entscheidung, ein entsprechendes Risiko bei der Verwertung einzugehen, liegt damit im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Es ist daher nicht Sache des Arbeitnehmers oder der Schiedsstelle, dem Arbeitgeber eine "bessere" oder "richtigere" Unternehmenspolitik vorzugeben und damit in die Kostenkalkulation und die Unternehmensstrategie des Arbeitgebers einzugreifen. Die Gestaltung des Betriebs und damit die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lässt¹⁰. Daher hat auch der Arbeitnehmererfinder in Bezug auf die Verwertung der Dienstfindung kein Mitspracherecht. Im vorliegenden Fall gibt es keinerlei Anhaltspunkte, dass die Antragsgegnerin ihre Entscheidung, die Dienstfindung nicht zu benutzen, nicht vollumfänglich und in nicht zu beanstandender Weise im Rahmen ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit getroffen hat.

⁹ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – ArbErf 57/87, BIPMZ 1988, S. 265

¹⁰ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

5. Dienstleistungen 5 und 6

Auch den Dienstleistungen 5 und 6 kommt derzeit kein Erfindungswert zu. Sie werden unstreitig nicht benutzt und befinden sich derzeit im vierten Jahr. Für einen Erfindungswert als Vorratspatent wäre zunächst einmal die Erteilung von Patenten Voraussetzung. Im Übrigen verweist die Schiedsstelle auf ihre Ausführungen zur Dienstleistung 2.

(...)