



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.11.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 14/15
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungspflicht einer Benutzungsgestattung von Anwendungspatenten zur Auswertung medizinischer Testergebnisse (Indikationspatenten) bei dem Vertrieb medizinischer Tests; Zuordnung von Lizenzeinnahmen aus einem nach § 16 Abs. 1 ArbEG		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Vertriebt der Arbeitgeber medizinische Tests unter Hinweis in der Packungsbeilage auf entsprechende Indikationsschutzrechte, so ist er auf Grundlage der Umsätze mit solchen Tests nur zur Vergütung der in Packungsbeilage aufgeführten „Indikationspatente“ verpflichtet, nicht aber zur Vergütung für dort nicht genannten Indikationspatente, deren Benutzung durch die Ärzteschaft lediglich als möglich erscheint.
2. Übernimmt der Erfinder im Wege des § 16 ArbEG Schutzrechtspositionen, für die ein Lizenzvertrag bestand, stehen ihm ab der Übertragung des Patentes darauf entfallende Lizenzgebühren zu, da aus § 16 Abs. 3 ArbEG lediglich ein einfaches Benutzungsrecht des Arbeitgebers folgt, wohingegen Forderungen aus einem Lizenzvertrag mit Schutzrechtsübertragung als gemäß §§ 398, 404 BGB konkludent an den Erfinder abgetreten anzusehen sind.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der bei der Antragsgegnerin beschäftigte Antragsteller ist Erfinder verschiedener Dienstleistungen, welche die Antragsgegnerin in Anspruch genommen hat. Die darauf basierenden Schutzrechte betreffen medizinische Anwendungen von diagnostischen Tests („Indikationspatente“).

Die Antragsgegnerin verkauft Diagnostikgeräte und liefert dazugehörige Tests, (...) an Labore. Die Tests selbst werden von den Erfindungen des Antragstellers und den darauf beruhenden Indikationspatenten nicht erfasst. In der Packungsbeilage des Tests führt die Antragsgegnerin allerdings bestimmte für sie bestehende Indikationsschutzrechte auf, die die Auswertung der Testergebnisse betreffen. Wenn wohl überwiegend selbständige Ärzte bei diesen Laboren die Durchführung solcher Tests beauftragen und bezahlen, haben die Labore keine Kenntnis von dem tatsächlichen Verwendungszweck des an die Ärzte gelieferten Testergebnisses. Sie liefern im Rahmen der Auftragsabwicklung mit den Ärzten lediglich die Testergebnisse und Informationen zu Normal- und Referenzwerten an den Arzt. Sodann wertet der Arzt eigenständig die ihm gelieferten Testergebnisse aus. Welche der auf der Packungsbeilage für den Test angegebenen „Indikationspatente“ er dabei benutzt und ob er im Einzelfall gegebenenfalls auch von „Indikationspatenten“ Gebrauch macht, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bleibt unbekannt und ist auch nicht ermittelbar.

Die Antragsgegnerin vergütet den Antragsteller aus den mit den gelieferten Tests erzielten Umsätzen, soweit er als Erfinder an den in der Packungsbeilage aufgeführten „Indikationspatenten“ beteiligt ist. Der Antragsteller begehrt aber darüber hinaus auch Vergütung für alle seine dort nicht genannten Indikationspatente wegen der denkbaren Benutzung durch die Ärzteschaft. Er vertritt die Auffassung, dass die Antragsgegnerin es versäumt habe, in der Packungsbeilage die Nutzung dort nicht genannter Patente zu verbieten.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin verschiedene solche Tests betreffende Lizenzverträge abgeschlossen. Soweit diese Lizenzverträge auf Dienstleistungen des Antragstellers beruhende Patente zum Gegenstand haben, bezahlt die Antragsgegnerin Arbeitnehmererfindervergütung auf Grundlage der Lizenzeinnahmen. Aber auch hier begehrt der Antragsteller wie bei der Eigennutzung auch Vergütung für auf ihn zurückgehende „Indikationspatente“, die nicht Gegenstand der Lizenzverträge sind.

Weiterhin beansprucht der Antragsteller hinsichtlich des Patents EP (...) B1 die Lizenzeinnahmen der Antragsgegnerin, soweit diese das Land (...) betreffen. Für dieses

(...) hat der Antragsteller von der Antragsgegnerin nach § 16 ArbEG die Rechte am Patent übernommen, wobei sich die Antragsgegnerin ein Nutzungsrecht nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehalten hatte (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Ermittlung des Erfindungswerts

Gemäß § 9 ArbEG bemisst sich die Höhe der Vergütung nach der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ der Diensterfindung.

Ausweislich der Gesetzgebungsunterlagen ist damit jede Form der Verwertung einer Diensterfindung umfasst, wobei den durch die tatsächliche Verwertung vom Arbeitgeber erzielten Vorteilen die ausschlaggebende Rolle bei der Ermittlung des Erfindungswerts zur Bemessung der Vergütung zukommt. Formen der tatsächlichen Verwertung sind hauptsächlich die Lizenzierung, der Verkauf und die tatsächliche Benutzung der patentgeschützten Diensterfindung im eigenen Betrieb der Arbeitgeberin¹.

Eine Lizenzerteilung hat die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt. Bei einem Verkauf der Diensterfindung erhält ein Arbeitgeber vom Käufer den Kaufpreis. Deshalb ist bei diesen Verwertungsformen der Erfindungswert ausgehend von diesen Zahlungen zu ermitteln.

Für eine Benutzung im eigenen Betrieb erhält der Arbeitgeber keine unmittelbar erfindungsbezogenen Zahlungen. Es muss daher geklärt werden, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung gleichwohl zugeflossen sind und / oder zufließen. Eine patentfähige Diensterfindung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§§ 9, 33 PatG). Benutzt er eine solche Diensterfindung, so macht er von diesem Monopolrecht Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für diese Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste², wenn ihm das Recht zur Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

² BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

3. zur Eigennutzung

Die Antragsgegnerin verkauft Tests an Labore, die selbst nicht erfindungsgemäß sind. Somit liegt in dieser Benutzung dem Grunde nach zunächst keine Eigennutzung der Dienstleistung. Allerdings sind auch Hinweise der Antragsgegnerin auf entsprechende patentgeschützte medizinische Anwendungen der Testergebnisse Gegenstand dieser Verkäufe. Diese sind somit von dem Vertriebsvorgang miterfasst, so dass insoweit die dahinterstehenden Dienstleistungen von der Antragsgegnerin auch benutzt werden und so ein geldwerter Vorteil erzielt wird, der einen Erfindungswert begründet. Diesen geldwerten Vorteil vergütet die Antragsgegnerin aber auch.

Einen darüber hinaus gehenden geldwerten Vorteil vermag die Schiedsstelle aber nicht zu erkennen. Denn die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die Tests auch dann in der hier gegebenen Art und Weise hätte liefern dürfen, wäre sie nicht Inhaberin der hier vom Antragsteller angeführten weiteren „Indikationspatente“ gewesen. Denn Sie hat im Beipackzettel die Patente benannt, welche Gegenstand der medizinischen Anwendung der diagnostischen Tests sein können. Eines dahingehenden Aufzeigens, welche patentgeschützten medizinischen Anwendungen sonst noch existieren, bedurfte es deshalb nicht. Würde man das annehmen, hätte sie gegebenenfalls ja auch Schutzrechte von Wettbewerbern mit aufnehmen müssen.

Darüber hinaus unterliegt es der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit der Antragsgegnerin, für welche medizinischen Anwendungen sie ihre diagnostischen Tests vertreibt. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG³. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung unternehmerische Entscheidungen zu treffen, da die Folgen einer solchen Entscheidung auch nur ihn allein treffen. Einer Dienstleistung einen zusätzlichen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht hinreichend verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit der Dienstleistung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Das wäre nur dann der Fall, wenn der Antragsteller nachweisen könnte, dass die Antragsgegnerin aus

³ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11.

ex-tunc-Perspektive vorsätzlich absolut sichere ohne jedes Risiko bestehende erhebliche Gewinnmöglichkeiten ausgelassen hat. Das ist vorliegend aber nicht ersichtlich.

4. zu den Lizenzeinnahmen

Die Antragsgegnerin hat nur insoweit Lizenzeinnahmen mit den Dienstleistungen des Antragstellers erzielt bzw. erzielt diese, als diese Dienstleistungen Gegenstand des jeweiligen Lizenzvertrags waren bzw. sind. Soweit dies der Fall war, hat die Antragsgegnerin den Erfindungswert ausgehend von diesen Zahlungen ermittelt. Eine Erhöhung des Erfindungswerts aus Lizenzeinnahmen unter Berücksichtigung nicht lizenzierter Dienstleistungen kann schon vom Grundsatz her nicht in Betracht kommen. Im Übrigen gelten hierzu die Ausführungen unter Ziffer 3).

5. zum Patent EP (...) B1

Soweit der Antragsteller im Wege des § 16 ArbEG Schutzrechtspositionen übernommen hat, für die ein Lizenzvertrag bestand, stehen ihm ab der Übertragung des Patentes darauf entfallende Lizenzgebühren zu. Denn aus § 16 Abs. 3 ArbEG folgt lediglich ein einfaches Benutzungsrecht der Antragsgegnerin, wohingegen Forderungen aus einem Lizenzvertrag mit Schutzrechtsübertragung als gemäß §§ 398, 404 BGB konkludent abgetreten anzusehen sind⁴.

Hinsichtlich der Höhe derartiger Ansprüche kann die Schiedsstelle keine Hinweise geben. Zum einen ist ihr der Lizenzvertrag nicht bekannt, zum anderen ist sie für derartige Ansprüche auch nicht zuständig. Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall aber nur dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Nach einer Schutzrechtsübertragung nach § 16 ArbEG verbleiben hinsichtlich einer solchen Dienstleistung lediglich arbeitnehmererfinderrechtliche Ansprüche, die eine Vergütung der Benutzung aus dem vorbehaltenen einfachen Benutzungsrecht betreffen. Hinsichtlich des Lizenzvertrags stehen sich Antragsteller und Antragsgegnerin hingegen als aktueller Patentinhaber und als ehemalige Patentinhaberin gegenüber.

⁴ So auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 16 RNR. 62/63.