



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	04.08.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 21/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 1 ArbEG, Art. 27 und 30 EGBGB, § 9 ArbEG		
Stichwort:	Anzuwendendes Recht bei Sachverhaltsberührung mit der Schweiz, Schätzung des Know-how-Anteils an Bruttolizeneinnahmen im Bereich der Medizintechnik		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Für einen vor dem 17. Dezember 2009 mit einem Schweizer Arbeitgeber abgeschlossenen Arbeitsvertrag bestimmt sich das auf eine Arbeitnehmererfindung anzuwendende Recht nach den zwischenzeitlich aufgehobenen Art. 27 und 30 EGBGB, wonach gemäß Art. 27 Abs. 1 EGBGB ein Vertrag mit Auslandsberührung grundsätzlich dem von den Vertragsparteien gewählten Recht unterliegt, wobei die Rechtswahl ausdrücklich sein muss oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des Vertrages oder den Umständen des Falles ergeben muss.
2. Haben die Vertragsparteien keine Rechtswahl getroffen, unterliegen nach Art. 30 Abs. 2 EGBGB Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrages gewöhnlich seine Arbeit verrichtet oder in dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat, sofern der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat verrichtet.
3. Sieht der Arbeitsvertrag vor, dass für das Arbeitsverhältnis die gesetzlichen Bestimmungen gelten sollten und dass für alle Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag der Gerichtsstand in der Schweiz sein soll, dann macht eine solche Regelung nur dann Sinn, wenn mit den in Bezug genommenen gesetzlichen Bestimmungen die der Schweiz gemeint sind. Ist zudem ein in Schweizer Franken zu zahlendes Gehalt vereinbart, ergibt sich die Rechtswahl zugunsten des Schweizer Rechts bereits mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des Arbeitsvertrages.

4. Bei Zweifeln an einer bewussten Rechtswahl ergibt sich aus Art 30 Abs. 2 EGBGB, dass der Arbeitsvertrag und das Arbeitsverhältnis dem Schweizer Recht unterliegen, wenn der Arbeitnehmer zur Erfüllung des Arbeitsvertrages an den Sitz des Arbeitgebers in die Schweiz übersiedelt ist und nach dem Arbeitsvertrag seine ganze Arbeitskraft seinem Schweizer Arbeitgeber zu widmen hat.
5. Bei der Ermittlung des Erfindungswertes aus Bruttolizenzeneinnahmen geht die betriebliche Praxis von einem Know-how-Anteil von 25 % aus, wobei in Einzelfällen auch Know-how-Anteile von 20 – 50 %, im Schnitt von 35 % anzutreffen sind, wenn die Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert sind. Wird dem Lizenznehmer nicht nur das reine Know-how zur Verfügung gestellt, sondern werden ihm auch die im Medizintechnikbereich aufwändigen Zulassungsverfahren erspart, hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, von den Bruttolizenzeneinnahmen zunächst einmal 50 % für Know-how und die Zulassungsverfahren in Abzug zu bringen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller ist Diplomingenieur (FH).

Vom 13. Februar 1995 bis 31. März 1999 war er als Ingenieur (...) zunächst bei der W GmbH und sodann bei deren Rechtsnachfolgerin Y GmbH (...) beschäftigt, die im vorliegenden Verfahren die Antragsgegnerin ist.

Während dieses Beschäftigungsverhältnisses ist aus einer Diensterfindung des Antragstellers folgendes von der Antragsgegnerin benutztes Schutzrecht hervorgegangen:
(...)

Das Schutzrecht besteht nach wie vor.

Zum 1. April 1999 schloss der Antragsteller einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit der I, Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Arbeitsort war (...) Frankreich. Das Arbeitsverhältnis bestand bis zum 31. August 2001.

Zum 1. September 2001 schloss der Antragsteller erneut einen unbefristeten außertariflichen Anstellungsvertrag mit der Antragsgegnerin Y GmbH, (...) Er war vorrangig als Projektleiter Spezialprojekte eingesetzt. Das Beschäftigungsverhältnis bestand bis zum 31. Oktober 2002.

Während dieses Beschäftigungsverhältnisses ist aus einer Diensterfindung des Antragstellers folgendes von der Antragsgegnerin benutztes Schutzrecht hervorgegangen:
(...)

Das Schutzrecht besteht nach wie vor.

Zum 1. November 2002 schloss der Antragsteller einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Vertragsende mit Vollendung des 65. Lebensjahres) mit der Y – E AG, E/Schweiz. Der Arbeitsvertrag sah in Art 3 ein Bruttomonatsgehalt von 10.384,60 Sfr und in Art 1 vor, dass für das Anstellungsverhältnis die gesetzlichen Bestimmungen gelten, soweit im Arbeitsvertrag keine günstigeren Vereinbarungen getroffen seien. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag war nach Art 6 des Arbeitsvertrags E/Schweiz vereinbart. Der Antragsteller hatte sich in Art 4 des Arbeitsvertrags verpflichtet seine ganze Arbeitskraft der Arbeitgeberin zu widmen. Der Antragsteller siedelte dementsprechend in die Schweiz über.

Während dieses Beschäftigungsverhältnisses sind nach dem Vortrag der Beteiligten aus Erfindungen des Antragstellers Schutzrechtsanmeldungen bzw. Schutzrechte unter folgenden Aktenzeichen hervorgegangen:

(...)

Zum 1. September 2005 schloss der Antragsteller wieder einen unbefristeten außertariflichen Anstellungsvertrag mit der Antragsgegnerin Y GmbH, (...) Er war als Director Product Development eingesetzt. Das Beschäftigungsverhältnis endete im Laufe des Jahres 2013.

Bei allen Arbeitgeberinnen der oben angeführten Arbeitsverhältnisse handelt es sich um konzernverbundene Unternehmen.

Weiterhin hat der Antragsteller Schutzrechtsanmeldungen / Schutzrechte unter folgenden Aktenzeichen ins Verfahren eingeführt:

(...)

Diese wurden wohl aufgrund der Nichtbenutzung von den Beteiligten im Schiedsstellenverfahren nicht weiter problematisiert und keinem Arbeitsverhältnis zugeordnet.

Zur ebenfalls vom Antragsteller ins Verfahren eingeführten Schutzrechtsanmeldung US (...)2 A 1 hat die Antragsgegnerin ausgeführt, dass diese ebenfalls dem Beschäftigungsverhältnis bei der Y – E AG, E/Schweiz zuzuordnen sei, diese außerdem

aufgrund erheblichem neuheitsschädlichen Stand der Technik alsbald fallen gelassen worden sei. Der Antragsteller hat sich hierzu nicht mehr weiter eingelassen.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass neben den beiden während der Beschäftigung bei der Antragsgegnerin entstandenen Dienstleistungen auch die bei der Y – E AG entstandenen Dienstleistungen von der Antragsgegnerin nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu vergütet seien. Es habe sich nämlich lediglich um eine Entsendung gehandelt, was sich u.a. aus dem zuletzt mit der Antragsgegnerin geschlossenen Arbeitsvertrag ergebe, wonach der 13. Februar 1995 als Firmeneintrittsdatum gelte. Außerdem sei eine Rückkehr aus der Schweiz vereinbart gewesen, auch seien Weisungsbefugnisse über die Grenzen der Konzernunternehmen hinweg ausgeübt worden. Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen und ist der Auffassung, dass auf das Beschäftigungsverhältnis bei der Y – E AG deutsches Arbeitnehmererfinderrecht nicht anwendbar sei und sie hinsichtlich dieser Erfindungen auch nicht passiv legitimiert sei.

Hinsichtlich der Vergütung der beiden während der Beschäftigung bei der Antragsgegnerin entstandenen und von der Antragsgegnerin benutzten Dienstleistungen hat die Antragsgegnerin die Einrede der Verjährung für alle Ansprüche aus Nutzungshandlungen vor dem Jahr 2010 erhoben. Die anspruchsbegründenden Umstände hätte der Antragsteller seit Jahren gekannt. Nach Auffassung des Antragstellers vermag der Verjährungseinwand nicht durchzudringen, da der Antragsgegner durch Ziffer 14 seines letzten Arbeitsvertrags mit der Antragsgegnerin über seine Rechte getäuscht worden sei.

Diese Ziffer des Arbeitsvertrages lautet wie folgt (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

„14. Urheber- und sonstige Schutzrechte, Übertragung der Nutzungsrechte und Abgeltung der Übertragung der Nutzungsrechte

Der Mitarbeiter überträgt dem Arbeitgeber das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltliche unbeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht für alle etwaigen urheberrechtsfähigen oder sonst nach Marken-, Geschmacksmuster- und/oder Gebrauchsmusterrecht oder irgendeinem anderen Schutzrecht schutzfähigen oder sonstigen Arbeitsergebnissen, die der Mitarbeiter während der Dauer seines Anstellungsverhältnisses, während seiner Arbeitszeit oder, sofern sie Bezug zu seinen arbeitsvertraglichen Aufgaben haben, auch außerhalb seiner Arbeitszeit erstellt. Die Übertragung des Nutzungs- und Verwertungsrechts umfasst die Erlaubnis zur Bearbeitung und Lizenzvergabe an Dritte. Sie ist vollumfänglich mit der in diesem Anstellungsvertrag geregelten Vergütung abgegolten. Der Mitarbeiter verzichtet ausdrücklich auf alle sonstigen ihm etwa als Urheber oder sonstigen Schutzrechtsinhaber zustehenden Rechte an den Arbeitsergebnissen,

insbesondere auf das Recht auf Namensnennung und auf Zugänglichmachung des Werkes.“

Die den Beschäftigungsverhältnissen mit der Antragsgegnerin vom 13. Februar 1995 bis 31. März 1999 und vom 1. September 2001 bis zum 31. Oktober 2002 zu Grunde liegenden Arbeitsverträge enthielten keine derartige Klausel.

Zur Höhe der Vergütung haben die Beteiligten zu den den Schutzrechten EP (...)9 B1 und DE (...)9 B4 / US (...)3 B2 zu Grunde liegenden Dienstleistungen wie folgt vorgetragen:

(1) EP (...)9 B1 – Maschinenelement und Einbauvorrichtung dafür

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass Maschinenelement und Einbauvorrichtung eine voneinander untrennbare Funktionseinheit herstellen würden. Der erfinderische Gedanke betreffe ausweislich der Patentschrift das Maschinenelement selbst wie auch die Einbauvorrichtung. Maschinenelement und Einbauvorrichtung würden daher die von der Erfindung geprägte technisch-wirtschaftliche Einheit darstellen.

Als Bezugsgröße für die Berechnung der Erfindervergütung sei daher der Umsatz zugrunde zu legen, der sich aus dem Gesamtvertrieb von (...) und dazugehörigen Einbauvorrichtung ergebe.

Die Antragsgegnerin hingegen vertritt die Auffassung, dass der Anspruch 1 des Streitpatents zwar auf ein System aus Maschinenelement und Einbauvorrichtung Bezug nehme, die Maschinenelement aber bereits Stand der Technik gewesen sei und die Erfindung mithin in der besonderen technischen Ausgestaltung der Einbauvorrichtung für ein an sich bekanntes Produkt bestehe.

Sie hat die Auskunft erteilt, dass sie am 21. Dezember 2000 mit der K S.A. einen Lizenzvertrag mit der Bezeichnung „Know-how Agreement for (...) Systems“ abgeschlossen habe, mit dem sie der K S.A. eine exklusive und unbeschränkte Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb des „(...) -Systems“ rückwirkend zum 1. Juli 1999 eingeräumt habe. Gegenstand des Lizenzvertrags seien extensives und hochspezialisiertes Know-how, weiterhin zwei mit Dritten abgeschlossene Lizenzverträge über insgesamt 70 Patente und die eigenen Schutzrechte EP (...)9 B1 und EP (...)8 B1 gewesen. Der Lizenzvertrag habe eine jährliche Lizenzgebühr in Höhe von 4 % der weltweit von 2000 bis 2010 mit bestimmten (...) -Produkten erzielten Umsätze zum Inhalt gehabt. Man habe dadurch folgende Lizenzgebühren erhalten:

(...)

Der Antragsteller habe hiervon Kenntnis gehabt. Er sei der für den Transfer zuständige Projektmanager gewesen und habe auch selbst eine der Anlagen zum Vertrag unterzeichnet.

Sie geht davon aus, dass dem Know-how-Anteil 65 %, den Fremdlizenzen 20 % und beiden Eigenpatenten 15 % an den Lizenzeinnahmen zuzurechnen sind. Hierbei ständen die Patente EP (...)9 B1 und EP (...)8 B1 im Verhältnis von 1/3 zu 2/3, so dass dem streitgegenständlichen Patent ein Anteil von 5% an den Lizenzeinnahmen zukomme. Aufgrund der Verjährung seien nur Lizenzzahlungen für 2009 und 2010 zu berücksichtigen.

Der Antragsteller geht davon aus, dass der Erfindungswert nicht aus dem Lizenzvertrag zu errechnen sei, sondern aus dem Konzernaußenumsatz.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors geht der Antragsteller von 21 %, die Antragsgegnerin von 10 % aus.

(2) DE (...)9 B4 / US (...)3 B2 - Produktionssystem und Gerät dafür

Die Antragsgegnerin hat hierzu einen Umsatz der Vertriebsgesellschaften des K-Konzerns mit (...)geräten in Höhe von 203.000 US\$ für den Zeitraum 2010 – 2012 mitgeteilt und geht von einem Lizenzsatz von 3 % und einem Anteilsfaktor von 4 % aus. Hierzu hat sich der Antragsteller im Schiedsstellenverfahren nicht mehr substantiiert geäußert. In einer im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens entstandenen Korrespondenz, die er als Anlage zu seinem einleitenden Schriftsatz beigefügt hatte, war er von einem Umsatz von 42.514.056 US \$ für den Zeitraum 2002 – 2013 und einem Anteilsfaktor von 15 % ausgegangen (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

1. Anwendbares Recht

Auf die den Schutzrechten „EP (...)9 B1 - Maschinenelement und Einbauvorrichtung dafür“ und „DE (...)9 B4 / US (...)3 B2 - Produktionssystem und Gerät dafür“ zu Grunde liegenden Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistungen vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

2. Anwendbarkeit des ArbEG und Passivlegitimation

Hinsichtlich der dem Beschäftigungsverhältnis des Antragstellers mit der Y – E AG, E/Schweiz zuzuordnenden Erfindungen ist das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) nicht anwendbar.

Das ArbEG gilt in räumlicher Hinsicht in der Bundesrepublik Deutschland. Untersteht das Arbeitsverhältnis dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, so findet das ArbEG Anwendung.

Im vorliegenden Fall unterstand das Arbeitsverhältnis, während dessen die Erfindungen gemacht wurden, dem Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweiz). Das ArbEG findet daher auf diese keine Anwendung.

Da der Arbeitsvertrag des Antragstellers mit der Y – E AG, E/Schweiz vor dem 17. Dezember 2009 geschlossen wurde, bestimmt sich das darauf anzuwendende Recht nach den zwischenzeitlich aufgehobenen Art 27 und 30 EGBGB. Nach Art 27 Abs. 1 EGBGB unterliegt ein Vertrag mit Auslandsberührung wie der hier vorliegende grundsätzlich dem von den Vertragsparteien gewählten Recht, wobei die Rechtswahl ausdrücklich sein muss oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des Vertrages oder den Umständen des Falles ergeben muss. Haben die Vertragsparteien keine Rechtswahl getroffen, unterliegen nach Art 30 Abs. 2 EGBGB Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrages gewöhnlich seine Arbeit verrichtet oder in dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat, sofern der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat verrichtet.

Nach Überzeugung der Schiedsstelle haben die Arbeitsvertragsparteien vorliegend bewusst eine Rechtswahl zugunsten des Schweizer Rechts getroffen. Der Arbeitsvertrag sah in Art 1 nämlich vor, dass für das Arbeitsverhältnis die gesetzlichen Bestimmungen gelten sollten, und in Art 6, dass für alle Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag E/Schweiz Gerichtsstand sein sollte. Eine solche Regelung macht nur dann Sinn, wenn mit den in Bezug genommenen gesetzlichen Bestimmungen die der Schweiz gemeint waren. Unterstützt wird diese Sichtweise auch dadurch, dass zudem in Art 3 ein in Schweizer Franken zu zahlendes Gehalt vereinbart war. Die Rechtswahl zugunsten des Schweizer Rechts ergibt sich somit bereits mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des Arbeitsvertrages.

Aber selbst bei Zweifeln an der bewussten Rechtswahl ergibt sich jedenfalls aus Art 30 Abs. 2 EGBGB, dass der Arbeitsvertrag und das Arbeitsverhältnis dem Schweizer Recht unterlagen. Der Antragsteller war nämlich zur Erfüllung dieses Arbeitsvertrages in die Schweiz übergesiedelt und hatte gemäß Art 4 des Arbeitsvertrages seine ganze

Arbeitskraft seiner (Schweizer) Arbeitgeberin zu widmen. Selbst wenn er nicht immer an seinem Dienstort in der Schweiz tätig gewesen sein sollte, so befand sich zumindest die Niederlassung der einstellenden Arbeitgeberin unzweifelhaft in E/Schweiz.

An dieser eindeutigen durch die vorliegenden Verträge vorgegebenen Rechtslage vermag auch der nachfolgende Arbeitsvertrag mit der Antragsgegnerin als deutschem Konzernunternehmen nichts nachträglich zu ändern. Soweit dieser als Firmeneintrittsdatum den 13.02.1995 fingiert, betrifft dies lediglich die z.B. bei betriebsbedingten Kündigungen relevant werdende Beschäftigungszeit, nicht aber das dem diesem Arbeitsvertrag vorangegangene Grundverhältnis, zumal sich diese Klausel auch stereotyp in den Arbeitsverträgen vom 3. November 1995 und vom 31. August 2011 wiederfindet. Auch der behaupteten Entsendung steht die eindeutige vertragliche Lage entgegen, die gerade keine Entsendung zum Inhalt hat, sondern ausweislich seines Art 5 eine unbefristet bis zur Altersgrenze des 65. Lebensjahres angelegte Beschäftigung. Die Schiedsstelle kann auch nicht beliebig bei allen Streitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers tätig werden. Ihr Zuständigkeitskreis wird durch das Arbeitnehmererfindergesetz bestimmt. Nach § 28 ArbEG ist die Schiedsstelle zuständig in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund des ArbEG. Liegt wie hier kein Streitfall aufgrund des ArbEG vor, ist die Schiedsstelle nicht zuständig.

Nur der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass der Antragsteller, die Geltung des ArbEG für das Arbeitsverhältnis mit der Y – E AG, E/Schweiz einmal unterstellt, vorliegend seine Ansprüche gegen die falsche Antragsgegnerin geltend gemacht hätte. Diese hätte er folgerichtig dann gegen die Y – E AG, E/Schweiz geltend machen müssen.

3. Verjährung

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjährung erhoben, die im Hinblick auf Verwertungen in den Geschäftsjahren 2008 und davor durchgreift.

Vergütungsansprüche verjähren nach § 195 BGB in drei Jahren. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Das bedeutet, dass Verwertungen im Jahr 2009 im Jahr 2010 fällig werden.

Die Kenntnis der Umstände, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter

Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Auch kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung an. Die anspruchsbegründenden Umstände erstrecken sich auf die für Grundlage und Entstehen (Fälligkeit) des Vergütungsanspruchs relevanten Tatsachen. Dies sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber. Dabei reicht es aus, dass die Kenntnis für die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten gegeben ist, sie müssen nicht im Detail bekannt sein¹. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH genügt es für die nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderliche Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände, wenn dem Gläubiger auf Grund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dabei ist nicht erforderlich, dass der Gläubiger seinen Anspruch abschließend beziffern kann. Es genügt, wenn er Feststellungsklage erheben kann². Entsprechendes gilt, wenn dem Gläubiger die Erhebung einer Stufenklage zumutbar ist³.

Aus Sicht der Schiedsstelle bestehen nach dem Sachvortrag der Beteiligten keinerlei Zweifel, dass der Antragsteller aufgrund der von ihm bekleideten Positionen im Unternehmen die o.a. Kenntnisse hatte.

Im Hinblick auf das Schuldrechtmodernisierungsgesetz ist für die Frage, nach welchen Vorschriften sich die Verjährung im Einzelfall bestimmt, das Entstehen des Vergütungsanspruchs maßgeblich:

Die neuen Verjährungsregeln gelten, wenn der Vergütungsanspruch nach dem 31. Dezember 2001 entstanden ist. Gleiches gilt, wenn der Vergütungsanspruch zwar nach dem 31. Dezember 2001 fällig ist, aber auf einem vor dem 1. Januar 2002 entstandenen Schuldverhältnis beruht.

Ist der noch nicht verjährte Vergütungsanspruch bereits vor dem 1. Januar 2002 entstanden und vor diesem Tag auch schon fällig, so gilt das neue Verjährungsrecht nach den Vorgaben der Übergangsvorschrift des Art. 229 § 6 EGBGB. Insbesondere berechnet sich nach Abs. 4 die gegenüber der früheren 30-jährigen Verjährungsfrist stark verkürzte dreijährige Verjährungsfrist ab dem 1. Januar 2002.

¹ LG Düsseldorf vom 3. Dezember 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät, Düsseldorfer Entscheidungen 2144.

² BGH vom 16.05.2017, Az.: X ZR 85/14 – Sektionaltor II.

³ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1248 (1250) – Fluch der Karibik.

Hiervon ausgehend sind aus Verwertungen aus den Geschäftsjahren 2008 und davor resultierende Vergütungsansprüche verjährt. Die Verjährungsfrist der im Jahr 2009 fällig gewordenen Vergütungsansprüche für Verwertungen im Jahr 2008 begann am 1. Januar 2010 und endete somit am 31. Dezember 2012.

Hieran vermag auch die Ziffer 14 des ab dem 1. September 2005 geltenden Arbeitsvertrages vom 12. August 2005 nichts zu ändern. Diese zugegebenermaßen ob ihres Inhalts und ihrer Formulierung mehr als merkwürdig anmutende Vertragsklausel ist zwar nach § 22 ArbEG als unwirksam anzusehen, soweit die fachlich wenig beschlagene Formulierung Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung überhaupt zu erfassen vermag. Sie erfasst nach ihrem Wortlaut aber ohnehin nur Arbeitsergebnisse, die ab dem 1. September 2005 entstanden sind, mithin nicht die hier vorrangig im Streit stehenden Vergütungsansprüche aus den Schutzrechten EP (...)9 B1 und DE (...)9 B4 / US (...)3 B2 zu Grunde liegenden Diensterfindungen. Darüber hinaus kommt es bei der Verjährung nur auf die Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen an, nicht aber auf eine einem etwaigen Anspruch vermeintlich entgegenstehende rechtliche Bewertung.

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB⁴. Vorliegend wurde die Schiedsstelle im Jahr 2013 angerufen.

Somit wurde die Verjährung von Vergütungsansprüchen für Verwertungen ab dem Geschäftsjahr 2009 gehemmt, so dass im Schiedsstellenverfahren zu diesen ein Vorschlag zu unterbreiten ist.

4. zum Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders - § 9 ArbEG

Mit Inanspruchnahme einer Diensterfindung nach § 6 ArbEG gehen die Rechte an der Diensterfindung gemäß § 7 ArbEG auf den Arbeitgeber mit der Folge über, dass der Arbeitgeber über die Rechte an der Diensterfindung frei verfügen kann und der Arbeitnehmererfinder nach § 9 ArbEG bereits mit erfolgter Inanspruchnahme dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung.

Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben

⁴ BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren.

und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Bei mehreren Miterfindern ist der Erfindungswert auf diese entsprechend ihrem Miterfinderanteil aufzuteilen.

5. Erfindungswert einer Dienstleistung

Für die Bemessung der Vergütung ist nach § 9 Abs. 2 ArbEG die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ der Dienstleistung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung realisierte Erfindungswert zu verstehen⁵. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstleistung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich im Falle der Benutzung im eigenen Betrieb an dem geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Dienstleistung tatsächlich zufließt oder zugeflossen ist und im Falle der Lizenzierung und des Verkaufs an den tatsächlich zugeflossenen Lizenzgebühren bzw. dem tatsächlich zugeflossenen Kaufpreis. Denn nur diese geldwerten bzw. tatsächlichen Zuflüsse hat der Arbeitgeber auch tatsächlich realisiert.

6. Erfindungswert der dem Patent EP (...)9 B1 zu Grunde liegenden Dienstleistung

Hinsichtlich dieser Dienstleistung hat die Antragsgegnerin Lizenzeinnahmen erzielt, woraus ein Erfindungswert resultiert. Zur Ermittlung des Erfindungswerts der Lizenzeinnahmen gibt es zwei Möglichkeiten.

Vorzugsweise legt man die Bruttolizenzeinnahmen zu Grunde und bereinigt diese um mitlizenzierte erfundungsfremde Leistungen wie z.B. Know-how und konkrete Kostenpositionen, um zu den Nettolizenzeinnahmen zu gelangen (Nettolizenzmethode). 30 % hiervon stellen sodann den Erfindungswert dar. Durch den Abzug von 70 % werden kalkulatorischen Kostenanteilen und dem kalkulatorischen Unternehmergewinn Rechnung getragen.

Alternativ kann man auch einen Regelumrechnungsfaktor von 20 % auf die Bruttolizenzeinnahmen ohne die Vornahme irgend gearteter Abzüge in Ansatz bringen (Bruttolizenzmethode), was in der Praxis öfter geschieht, um die streitbefangene Frage zu umgehen, welche Positionen von den Bruttolizenzeinnahmen abgezogen werden dürfen.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die erzielten Lizenzeinnahmen mitgeteilt und ausgeführt, wie sich diese ihrer Auffassung nach zusammensetzen. Aufgrund dieser

⁵ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Informationen ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Bruttolizenzmethode vorliegend nicht zu einem sachgerechten Ergebnis führen würde, da zu viele erfindungsfremde Faktoren beteiligt sind. Sie schlägt deshalb vor, die mitgeteilten Bruttolizenzeinnahmen um die benannten Positionen zu bereinigen und sodann mittels eines Umrechnungsfaktors von 0,3 zum Erfindungswert zu gelangen.

Zunächst sind die Lizenzeinnahmen um den Know-how-Anteil zu bereinigen. Für die Ermittlung der Erfindervergütung kommt es nämlich entscheidend darauf an, inwieweit die durch die Dienstleistung vermittelte rechtliche Monopolstellung (§ 9 PatG) kausal für etwaige Einnahmen war. Denn die Regelungen des ArbEG stellen auf eine patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindung ab (§ 2 ArbEG). Know-how ist aber nicht Gegenstand der durch ein Patent vermittelten Monopolstellung.

Die betriebliche Praxis geht hinsichtlich des Wertverhältnisses von Schutzrechten zu Know-how häufig von einem Verhältnis von 3 : 1, mithin von einem Know-how-Anteil von 25 % aus. In der Schiedsstellenpraxis existieren Einigungsvorschläge mit im Einzelfall deutlich höheren Know-how-Anteilen. Bartenbach/Volz nennen Know-how-Anteile von 20 – 50 %, im Schnitt von 35 %⁶, da die Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert seien.

Davon und von der Tatsache ausgehend, dass die Arbeitgeberin im vorliegenden Fall der Lizenznehmerin nicht nur das reine Know-how zur Verfügung gestellt, sondern ihr auch die im Medizintechnikbereich aufwändigen Zulassungsverfahren erspart hat, hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, von den Bruttolizenzeinnahmen zunächst einmal 50 % für Know-how und die Zulassungsverfahren in Abzug zu bringen.

Weiterhin sind die im Lizenzvertrag enthaltenen Fremdlizenzen in Abzug zu bringen, denn auch diese haben mit der Dienstleistung nichts zu tun. In Anbetracht der Vielzahl an in diesen Verträgen lizenzierten Schutzrechten begegnet es keinen Bedenken, wenn die Antragsgegnerin diesen einen Anteil von 20 % am Lizenzvertrag zuweist.

Somit bleiben für die zwei Eigenpatente 30 %. Die Schiedsstelle schlägt vor, diese paritätisch auf die Schutzrechte EP (...)9 B1 und DE (...)9 B4 / US (...)3 B2 aufzuteilen. Denn nach Auffassung der Schiedsstelle geht der Patentschutz des Schutzrechts EP (...)9 B1 über die Einbauvorrichtung hinaus und betrifft auch die Maschinenelemente. Dies ergibt sich bereits aus der Formulierung des den Schutzbereich bestimmenden Patentanspruchs 1. Dieser ist explizit auf eine „Maschinenelement und Einbauvorrichtung dafür“ gerichtet. Weiterer Beleg hierfür ist die Tatsache, dass im Anspruch 1 Merkmale der Maschinenelement angegeben sind (beispielsweise die Merkmale, wonach (...)). Da

⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 14 RNr. 142.

der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch durch die Gesamtheit seiner Merkmale bestimmt wird, bezieht sich somit der Patentschutz auf die Einbauvorrichtung und die Maschinenelement.

Im Ergebnis sind daher für die Ermittlung des Erfindungswerts 15 % der erzielten Lizenzeinnahmen als Nettolizenzeinnahmen in Ansatz zu bringen. Nachdem der Verjährungseinwand durchgreift, können nur noch die Lizenzeinnahmen aus den Jahren 2009 und 2010 für einen durchsetzbaren Vergütungsanspruch herangezogen werden.

Somit ergibt sich folgender Erfindungswert:

(...) € (Bruttolizenzeinnahmen 2009/2010) x 15 % = (...) € (Nettolizenzeinnahmen) x 30 % (Umrechnungsfaktor) = (...) € (Erfindungswert).

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Lizenzierung konzernintern erfolgte. Ist nämlich einem verbunden Konzernunternehmen eine Lizenz zur Nutzung der Dienstleistung mit umsatzabhängiger Vergütung erteilt worden, so dass sich die Umsätze der Konzernunternehmen in eigenen (Lizenz-)Umsätzen des Arbeitgebers niederschlagen, reicht diese Größe für die Bemessung des Erfindungswerts aus⁷. Die Schiedsstelle hat in Anbetracht ihrer Erfahrungen mit dem Lizenzmarkt hinsichtlich der ihr zum streitgegenständlichen Lizenzvertrag mitgeteilten Informationen auch keine Zweifel, dass der von der Antragsgegnerin abgeschlossene Lizenzvertrag zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen wurde und den Antragsteller somit nicht benachteiligt.

Anders läge die Sache nur, wenn die Antragsgegnerin die Verwertung der Dienstleistung anderen konzernverbundenen Unternehmen ohne Gegenleistung oder ohne marktgerechte Gegenleistung überlassen hätte. Dann würde die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Rechtsprechung des BGH einer Einzelfallbewertung unterliegen⁸. Da bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie der Marktwert der Dienstleistung durch eine fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zwischen einem freien Erfinder und dem Arbeitgeberunternehmen ermittelt wird, wäre der Erfindungswert bei dieser Fallkonstellation von der Frage abhängig, ob ein vernünftiger freier Erfinder als Lizenzgeber bei der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an einen einem Konzernverbund angehörenden vernünftigen Lizenznehmer mit diesem üblicherweise vereinbart hätte, dass die geschuldete Lizenzgebühr auch von der Art und dem Umfang der Nutzung der Erfindung durch konzernangehörige Unternehmen abhängig sein soll und wenn ja, wie sie als vernünftige Lizenzvertragsparteien einer

⁷ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; juris Rnr. 31.

⁸ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; fortgeführt mit Entscheidungen vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung und vom 6.03.2012 – Az X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack.

solchen Konstellation Rechnung getragen hätten. Es wäre davon auszugehen, dass sie dann nach einem Maßstab gesucht hätten, der in irgendeiner Weise das wirtschaftliche Gesamtpotential der Nutzung der Erfindung im Konzern wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei gewählt hätten, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Hier sind eine Vielzahl von Szenarien denkbar, welche an Hand dieser Maßstäbe einer Einzelfallbewertung zu unterziehen wären.

Ein denkbarer Lösungsansatz wäre es dann, fiktiv marktübliche Lizenzzahlungen durch das das nutzende konzernverbundene Unternehmen anzusetzen und hieraus mit der o.a. Nettolizenzmethode den Erfindungswert zu ermitteln. Ein weiterer denkbarer Ansatz wäre der Ansatz aller Umsätze mehrerer nutzender konzernverbundener Unternehmen, wenn die Gesamtkonstellation vernünftige Lizenzvertragsparteien zu einer solchen Lösung veranlasst hätte. Wie bereits ausgeführt ist im vorliegenden Fall für derlei Überlegungen aber kein Raum.

7. Erfindungswert der dem Patent DE (...)9 B4 zu Grunde liegenden Dienstleistung

Diese Erfindung hat die Antragsgegnerin selbst benutzt. Anders als bei einer Lizenzerteilung oder einem Verkauf der Dienstleistung erhält ein Arbeitgeber bei der Eigennutzung keine unmittelbaren Zahlungen. Es ist deshalb zu klären, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch tatsächliche Benutzung der Dienstleistung gleichwohl zugeflossen sind und / oder zufließen. Eine patentfähige Dienstleistung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§ 9 PatG). Benutzt er eine solche Dienstleistung, so macht er vom Monopolrecht Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste⁹, wenn ihm das Recht zur Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Für die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine freie Schätzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Hierbei ist der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert

⁹ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

am genauesten geschätzt wird. Erfahrungsgemäß führt bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten regelmäßig die Lizenzanalogie zur genauesten Schätzung des Erfindungswerts¹⁰, so dass dieser vorliegend der Vorzug zu geben ist. Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung wie hier in am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, dienen dabei regelmäßig vom Monopolschutz erfasste Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag, der die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigt. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste¹¹.

Folglich ist für die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten. Die Antragsgegnerin hat einen Umsatz von 203.000 \$ mitgeteilt, was nach dem Jahresschlusskurs 2012 einem Euro-Betrag von 267.696 entspricht. Dieser Auskunft ist der Antragsteller nicht entgegengetreten.

Auf diese Bezugsgröße ist nunmehr der marktübliche Lizenzsatz zur Ermittlung des Erfindungswerts anzuwenden. Entscheidend ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbaren würden, würde es sich bei der Diensterfindung um eine freie Erfindung handeln.

Da der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet, müssten Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen realistischer Weise an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wider. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Zulieferbereich der Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen. Der jeweils in Betracht kommende marktübliche Lizenzsatz ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch

¹⁰ Ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

¹¹ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II.

Rückgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln¹².

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Medizintechnik, da die Antragsgegnerin Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt. Bekanntermaßen sind auf diesem Markt hohe Produktmargen die Regel, weshalb der Spielraum für Lizenzkosten relativ groß ist, der im allgemeinen bei 20 – 25 % der marktüblichen Margen liegen wird¹³. Nicht repräsentativ und daher nicht hilfreich bei der Ermittlung marktüblicher Lizenzsätze sind allerdings hin und wieder überwiegend aus Patentverletzungsprozessen bekannt gewordene Werte, die zum Hintergrund haben, dass in einer gerichtlichen Auseinandersetzung um ein bestimmtes Produkt abhängig von der gesamten Verfahrenssituation und bestimmten Sanktionsszenarien Lizenzverträge gewissermaßen „mit dem Messer auf der Brust und dem Rücken zur Wand“ abgeschlossen werden mussten, die zudem eine gewisse Gewinnabschöpfung zum Ziel hatten.

Wo innerhalb des gegebenen Spielraums eine Einzelerfindung anzusiedeln ist, hängt im Wesentlichen vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert gegenüber Mitbewerbern ist, umso höher liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschlusswert der Marktanteil zunimmt. Im vorliegenden Fall erscheint der von der Antragsgegnerin angesetzte Einzellenzsatz von 3 % mangels weiter gehender Ausführungen der Beteiligten zu dieser Frage vertretbar zu sein.

Somit ergibt sich ein Erfindungswert von (...) € (= Umsatz (...) € x Lizenzsatz 3 %). Davon entfallen auf den Miterfinderanteil des Antragstellers 25 %, mithin (...) €

8. Anteilsfaktor

(...)

9. Vergütungsberechnung

Aus einem Erfindungswert von (...) ergibt sich bei einem Anteilsfaktor von 13 % ein Vergütungsanspruch von (...) €

10. Gesamtergebnis

Im Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller eigentlich eine weitaus höhere Vergütung geschuldet hätte und der Zahlungspflicht nur durch den Verjährungseinwand entgeht, empfiehlt die Schiedsstelle einen Betrag von (...) € einer

¹² BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

¹³ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13.

gütlichen Einigung zu Grunde zu legen und damit dauerhaft Rechtsfrieden zu schaffen. Die Schiedsstelle hat erhebliche Zweifel, ob die Fortsetzung der Auseinandersetzung vor der Patentstreitkammer des Landgerichts im Hinblick auf die dabei entstehenden Kosten am Ende zu einem wirtschaftlich sinnvollerem Ergebnis führen würde.