



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	21.11.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 18/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 Abs. 1 ArbEG, § 42 Nr.3 ArbEG, § 743 Abs. 2 BGB		
Stichwort:	Anteil von Hochschulerfindern an den Einnahmen der Hochschule für die Übertragung einer Erfindung auf ein Unternehmen, wenn die Einnahmen von dem Unternehmen stammen, bei dem ein Miterfinder beschäftigt ist.		

Leitsatz (nicht amtlich):

Hat eine Hochschule mit einem Unternehmen vereinbart, die von ihr gegenüber ihren Erfindern in Anspruch genommenen Anteile an der Erfindung auf dieses zu übertragen und als Gegenleistung am mit der Erfindung erzielten Gewinn zu angemessenen und marktüblichen Bedingungen (maximal 3 % vom Gewinn) beteiligt zu werden, dann stehen den hochschulangestellten Erfindern als Vergütung gemeinsam 30 % dieser Beteiligung zu, auch wenn ein Arbeitnehmer des Unternehmens ein weiterer Miterfinder ist.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin ist eine Hochschule. Die Antragsteller sind bei der Antragsgegnerin beschäftigt und jeweils zu 33,3 % als Miterfinder an der dem Patent EP (...) B1 zu Grunde liegenden Dienstleistung beteiligt. Der verbleibende Erfinderanteil entfällt auf den Geschäftsführer der „X GmbH & Co KG“.

Die Antragsgegnerin hat die auf die Antragsteller entfallenden und von ihr in Anspruch genommenen Anteile an der Erfindung mit Vertrag vom 15.10.2010 auf die „X GmbH & Co KG“ übertragen. Als Gegenleistung hat sie mit dieser vereinbart, dass sie am mit der Erfindung erzielten Gewinn zu angemessenen und marktüblichen Bedingungen (maximal 3 % vom Gewinn) beteiligt wird. Eine dementsprechende Gewinnbeteiligung ist bislang nicht geflossen. Die die Dienstleistung betreffenden Schutzrechtsanmeldungen erfolgten nach der Übertragung der auf die Antragsteller zurückgehenden Anteile an der Erfindung auf die „X GmbH & Co KG“ auf deren Namen und Kosten (...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch

Die Antragsgegnerin hat die Anteile der Antragsteller an der streitgegenständlichen Erfindung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen und damit die vermögenswerten Rechte daran nach § 7 Abs. 1 ArbEG auf sich übergeleitet. Folglich haben die Antragsteller nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Vergütungsanspruch dem Grunde nach gegen die Antragsgegnerin.

Da die Erfinder Beschäftigte einer Hochschule sind, gelten für sie die besonderen Bestimmungen für Erfinder an Hochschulen, weshalb sich die Höhe der Vergütung nach § 42 Nr.3 ArbEG richtet. Die Höhe der Vergütung beträgt 30 % der von der Antragsgegnerin mit der Dienstleistung erzielten Bruttoeinnahmen. Damit der Vergütungsanspruch der Antragsteller auch der Höhe nach entsteht, müssen derartige Bruttoeinnahmen der Antragsgegnerin aber auch tatsächlich zufließen. Dies ist bislang jedoch nicht geschehen.

2. Miterfinderanteil

Der Miterfinderanteil der Antragsteller beträgt jeweils 1/3. Somit kämen Ihnen dem Grunde nach nur 2/3 des Anspruchs nach § 42 Nr.3 ArbEG zu.

Allerdings standen die die „X GmbH & Co KG“ aufgrund des Anteils ihres Geschäftsführers an der Erfindung von 1/3 und die Antragsgegnerin vor der Übertragung der auf die Antragsteller zurückgehenden Erfindungsanteile an die „X GmbH & Co KG“ in einer Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff BGB. Da jeder Teilhaber einer solchen Bruchteilsgemeinschaft unabhängig von seinem Erfindungsanteil nach § 743 Abs. 2 BGB die Erfindung verwerten und somit die Erfindungsanteile der anderen Teilhaber mitgebrauchen kann, haben die Antragsteller der Antragsgegnerin unabhängig von ihren tatsächlichen Miterfinderanteilen die volle Nutzungsbefugnis an der gesamten Erfindung vermittelt¹.

Daher gehen die gesamten der Antragsgegnerin gegebenenfalls noch zufließenden Bruttoeinnahmen auf die beiden Antragsteller zurück. Nachdem diese zu gleichen Teilen an der Erfindung beteiligt sind, ist auch der den Hochschulerfindern zustehende 30 %-Anteil auf die beiden Antragsteller zu gleichen Teilen zu verteilen, mithin entfallen auf jeden 15 % der Bruttoeinnahmen.

¹ BGH vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II.