



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	02.05.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 45/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Ableitung der Erfindervergütung aus einer Vergütungsvereinbarung eines Miterfinders bei fehlender Mitwirkung der Arbeitgeberin hinsichtlich der vergütungsrelevanten Daten		

Leitsatz (nicht amtlich):

Hat der Arbeitgeber mit einem Miterfinder zu 20 % eine Pauschalvergütung für dessen Miterfindungsbeitrag vereinbart, dann erscheint es bei mangelnder Mitwirkung des Arbeitgebers im Schiedsstellenverfahren hinsichtlich aller relevanten Daten für eine Vergütungsermittlung des Miterfinders zu 80 % gerechtfertigt, für dessen Vergütung eine Pauschalvergütung mit dem Vierfachen der Pauschalvergütung des Miterfinders zu 20 % anzusetzen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller macht Erfindervergütung hinsichtlich einer bei der Antragsgegnerin gemachten Diensterfindung geltend, die unter anderem zur Patentanmeldung (...) geführt hat.

Der Antragsteller hat hierzu unter anderem vorgetragen, dass die Antragsgegnerin mit dem Miterfinder „M“ ein „Inventor rights and compensation agreement“ abgeschlossen habe und dieses zu den Akten gegeben.

Die Antragsgegnerin hat hierzu vorgetragen, dass Herr „M“ nicht in einem Arbeitsverhältnis gestanden habe, weshalb die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen nicht auf den Antragsteller übertragbar wären.

Die Vereinbarung enthält auszugsweise folgende Regelungen:

Ziffer 1:

“Mr. M has worked as diploma student at (Arbeitgeberin) from March 01, 2010 to November 15, 2010 in accordance with the employment contract signed on March 01, 2010. During that period and within that contract, he has participated in the development of a (...) which was the subject of his diploma work at the University (...).”

Ziffer 4:

*(...) Mr. (Antragsteller) has participated to 80% of the invention whereas Mr. M to 20 %.
(...)*

Ziffer 10:

(...) it is agreed that (Arbeitgeberin) provides Mr. M with a lumpsum of 5.000 € as total compensation for his participation in the invention as well as for the release of (Arbeitgeberin)'s obligation under § 14(2), 15(1) and 16(1) of the Employee Inventions Law in Germany. (...)

Der Antragsteller hatte im Schiedsstellenverfahren zunächst Auskunft darüber verlangt, in welchem Umfang die Antragsgegnerin die erfindungsgemäße Lehre benutzt hat, um den Erfindungswert mit Hilfe der Lizenzanalogie berechnen zu können. Weiterhin hat er Ausführungen zum Anteilsfaktor und zum Miterfinderanteil gemacht.

Die Antragsgegnerin hat sich diesbezüglich im Wesentlichen darauf zurückgezogen, dass die vertriebenen erfindungsgemäßen Produkte keinen wirtschaftlichen Mehrwert für das Unternehmen generiert hätten. Mit der Erfindung sei lediglich ein existierendes Produkt angepasst worden. Den vom Antragsteller aufgezeigten Weg zur Vergütungsberechnung wollte sie deshalb nicht weiter kommentieren. Sie hat weiterhin geltend gemacht, dass der Kreis der Miterfinder weitaus größer gewesen sei (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Grundsätzlich zum Vergütungsanspruch

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit sind die Rechte an dieser gemäß § 7 ArbEG auf sie übergegangen, so dass sie Inhaberin des Rechts auf das Patent geworden ist. Folglich hat der Antragsteller nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin.

Die Höhe dieses Vergütungsanspruchs richtet sich gemäß § 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 Diensterfindungen. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Da die Erfindung vorliegend auf mehrere Miterfinder zurückgehen, sind weiterhin die Miterfinderanteile zu berücksichtigen.

Unter der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ des § 9 Abs. 2 ArbEG ist nach dem Willen des Gesetzgebers als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Diensterfindung realisierte Erfindungswert zu verstehen¹. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Diensterfindung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung einer Diensterfindung tatsächlich zufließt.

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.

Bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung erhält der Arbeitgeber dahingegen keine unmittelbaren Zahlungen, weshalb zu ermitteln ist, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung gleichwohl zufließen oder zugeflossen sind. Eine patentfähige Diensterfindung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht. Benutzt er eine solche Diensterfindung so macht er vom Monopolrecht Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der technischen Lehre zahlen müsste², wenn ihm das Recht zur Nutzung dieser technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen

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.

Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Das ist der Marktpreis der Erfindung, welcher nur geschätzt werden kann. Im Interesse einer angemessenen Vergütung sind Schätzungenauigkeiten jedoch nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich an der Realität angelehnt sein muss. Nachdem freie Erfindungen in der Realität regelmäßig im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden, kann der Marktpreis am genauesten durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags ermittelt werden, der regelmäßig die Zahlung bestimmter Lizenzsätze auf den erfindungsgemäßen Umsatz zum Gegenstand haben³.

Nachdem es die Antragsgegnerin vorgezogen hat, sich weder zu den Umsätzen mit erfindungsgemäßen Produkten noch zu den auf dem Produktmarkt üblichen Lizenzsätzen einzulassen und auch die Überlegungen zum Anteilfaktor als nicht kommentierungswürdig angesehen hat, ist es der Schiedsstelle nicht möglich, einen de lege artis berechneten Vorschlag zur Höhe der Vergütung zu unterbreiten.

3. Vergütungsvorschlag der Schiedsstelle

Jedoch ist der Schiedsstelle das „Inventor rights and compensation agreement“ vorgelegt worden, dass die Antragsgegnerin mit dem Miterfinder Herrn M geschlossen hat. Diese Vereinbarung hat der Geschäftsführer der Antragsgegnerin nach eigenem Bekunden selbst ausgearbeitet. Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass dieses in Kenntnis der relevanten Vergütungsfaktoren kalkuliert wurde, welche im Schiedsstellenverfahren wie bereits ausgeführt von der Antragsgegnerin nicht offengelegt worden sind. Die Schiedsstelle hält die in dieser Vereinbarung enthaltenen Festlegungen deshalb auch hinsichtlich eines Vergütungsvorschlags für den Antragsteller für tragfähig.

Insbesondere ist in Ziffer 1 dieser Vereinbarung ausgeführt, dass auch der Miterfinder im Rahmen eines Arbeitsvertrags tätig war („*in accordance with the employment contract*“). Der Einwand der Antragsgegnerin, dass der Miterfinder wegen einer fehlenden Arbeitnehmereigenschaft anders vergütet zu werden sei, geht bereits an dieser Stelle ins Leere. Weiterhin sind Regelungen zum Verzicht über Rechte eines Arbeitnehmererfinders aus dem ArbEG Gegenstand der Ziffer 10 dieser Vereinbarung („*for the release of Arbeitgeber's obligation under § 14(2), 15(1) and 16(1) of the Employee Inventions Law in Germany*“). Auch dieses wäre nicht sinnvoll gewesen, wenn der Miterfinder kein Arbeitnehmer gewesen wäre. Dann hätte er nicht über diese Rechte verfügt.

³ 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.

Mit dem Miterfinder hat die Antragsgegnerin ausgehend von einem Miterfinderanteil von 20 % eine Pauschalvergütung von 5.000 € vereinbart. Nachdem die Antragsgegnerin in Ziffer 4 dieser Vereinbarung den Antragsteller ausdrücklich als Miterfinder zu 80 % bezeichnet hat, hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, eine abschließende alle Rechte abgeltende Pauschalvergütung von 20.000 € vorzuschlagen.

5. Ergebnis

Sollte es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, kommen so müsste vor der Patentstreitkammer des Landgerichts in öffentlicher Verhandlung dezidiert zu der unter Ziffer 2 aufgezeigten Vergütungssystematik vorgetragen werden und die Antragsgegnerin wäre umfangreich zur Auskunft und gegebenenfalls zur Rechnungslegung verpflichtet. Hinsichtlich der hieraus resultierenden Anwalts- und Gerichtskosten, aber auch hinsichtlich der damit verbundenen Aufwände im Betrieb der Antragsgegnerin hält es die Schiedsstelle für wirtschaftlich nicht sinnvoll, den Streit fortzuführen und empfiehlt den Beteiligten deshalb, den Einigungsvorschlag anzunehmen.