



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	02.08.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 22/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert aufgrund nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeit und vermeintliche Benutzung einer Diensterfindung, für die noch kein Patent erteilt ist, durch einen Wettbewerber; Erfindungswert des er- fassbaren betrieblichen Nutzens		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Vergütungsanspruch aufgrund der Tatsache, dass ein Arbeitgeber bestehende Verwertungsmöglichkeiten nicht genutzt hat, da er nicht gegen einen Wettbewerber vorgegangen ist, kommt bei einer reinen Patentanmeldung generell nicht in Betracht. Denn eine Verletzungsklage hat ein rechtsbeständig erteiltes Patent zur Voraussetzung.
2. Der Erfindungswert ist der Marktwert der Diensterfindung. Da kein wirtschaftlich vernünftig handelnder Lizenznehmer dem Lizenzgeber den vollen Nutzen einer Erfindung als Lizenzgebühr überlassen würde, kann auch der erfassbare betriebliche Nutzen einer Diensterfindung nicht in vollem Umfang, sondern nur anteilig als Erfindungswert angesehen werden, nämlich in einer Bandbreite von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{8}$ und in der Regel zu $\frac{1}{5}$. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass aufgrund des Anteilsfaktors ohnehin regelmäßig der überwiegende Anteil des erfassbaren betrieblichen Nutzens beim Arbeitgeber verbleibt. Denn mit dem Anteilsfaktor werden die Beiträge gewürdigt, die jeweils das Unternehmen und der Arbeitnehmer zum Entstehen einer Erfindung und damit zum Erfindungswert beigetragen haben. Daher wird mit Hilfe des Anteilsfaktors der Marktwert der Erfindung und

nicht der gesamte erfassbare betriebliche Nutzen zwischen dem Unternehmen und dem Arbeitnehmer aufgeteilt.

3. Unterlassene Investitionen sind nicht in den betrieblichen Nutzen einzubeziehen, sondern nur die beim Einsatz der Erfindung tatsächlich erzielten Vorteile.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung zweier Diensterfindungen, die der Patentanmeldung „A“ bzw. dem Patent „B“ zu Grunde liegen, (...).

Hinsichtlich der der deutschen Patentanmeldung „A“ zu Grunde liegenden Diensterfindung (...) ist bislang nur ein US-Patent erteilt. Die Antragstellerin vertreibt Produkte, die von der erfindungsgemäßen Lehre Gebrauch machen. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass der Erfindungswert mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln ist und dass hierbei ein Lizenzsatz von 2,5 % als marktüblich anzusehen ist. Streitig zwischen den Beteiligten ist, welcher Produktumsatz als Bezugsgröße heranzuziehen ist (...)

Der Antragsgegner ist überdies der Auffassung, dass bei der Ermittlung des Erfindungswerts auch Umsätze von Wettbewerbern zu berücksichtigen seien, da es die Antragstellerin unterlasse, gegen diese gerichtlich vorzugehen.

Die dem Patent „B“ zu Grunde liegende Diensterfindung (...) benutzt die Antragstellerin bei internen Messungen im Rahmen der Testung der Produkte vor Auslieferung an Kunden. Sie führt pro Messung zu einer Einsparung von (...). Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass der Erfindungswert anhand des daraus resultierenden Kostenvorteils ermittelt werden soll. Streitig zwischen den Beteiligten ist, ob dieser Kostenvorteil insgesamt als Erfindungswert anzusehen ist, so der Antragsgegner, oder ob lediglich ein „Quasi-Lizenzsatz“ von 5 % hiervon als Erfindungswert anzusehen ist, da kein Unternehmen bereit wäre, einem freien Erfinder die gesamte Ersparnis zu überlassen, so die Antragstellerin.

Der Antragsgegner ist darüber hinaus der Auffassung, dass die Antragstellerin in Anbetracht der Erfindung auf eine Investition von 500.000 € verzichtet habe. Dieser Betrag sei deshalb ebenfalls dem Erfindungswert hinzuzurechnen.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung

Der Antragsgegner hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach Vergütungsansprüche gegen die Antragstellerin, da diese die Rechte an den beiden streitgegenständlichen Diensterfindungen nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (auf Miterfinderanteile aufzuteilen) und Anteilsfaktor.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit regelmäßig das Produkt aus tatsächlich erzielt

$$\text{Erfindungswert} \times \text{Miterfinderanteil} \times \text{Anteilsfaktor}.$$

Vorliegend sind Miterfinderanteil und Anteilsfaktor unstrittig. Zu klären sind hingegen Fragen zum Erfindungswert.

2. Grundsätzlich zum Erfindungswert - „wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung“

Hinsichtlich des Erfindungswerts verleitet die Weitläufigkeit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ zu Fehlinterpretationen dahingehend, dass das theoretische Potential einer Erfindung die Höhe der Vergütung bestimme. Dies ist jedoch nicht Sinn der gesetzlichen Regelung. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ lediglich eine Vielzahl denkbarer Konstellationen erfassen. Vorrangig und hauptsächlich ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die realisierte Verwertung der Diensterfindung durch

Verkauf, Lizenzierung und / oder Eigennutzung tatsächlich zugeflossen sind bzw. zufließen¹. Dahingegen kann das Potential einer Erfindung nur in speziellen Ausnahmefällen einen Erfindungswert begründen. Im Wesentlichen sind das nur die dem Unternehmen vorwerfbare Nichtverwertung einer Erfindung, soweit sie überhaupt geeignet ist, die unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu überlagern, und der Vorratserfindungswert eines erteilten aber unbenutzten Patents, soweit es der Arbeitgeber über das achte Patentlaufjahr hinaus aufrechterhält.

3. Erfindungswert aufgrund möglicher Benutzung der Diensterfindung „A“ durch Wettbewerber

Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass er einen Vergütungsanspruch gegen die Antragstellerin wegen einer möglichen Nutzung der Diensterfindung „A“ durch Wettbewerber habe.

Ein solcher Vergütungsanspruch ist grundsätzlich denkbar. Denn auf der einen Seite hat der Gesetzgeber im Ausnahmefall mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden². Und auf der anderen Seite eröffnet die widerrechtliche Benutzung einer Diensterfindung durch einen Dritten dem Arbeitgeber grundsätzlich die Möglichkeit, Ansprüche gegen den Dritten geltend zu machen. Unterlässt er dies, so nutzt er möglicherweise gegebene Verwertungsmöglichkeiten nicht aus.

An die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. 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, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht

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

² Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

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

leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Dafür reicht es aber nicht, dass eine Diensterfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar erscheint. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu⁴. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist⁵.

Die Diensterfindung „A“ hat bislang lediglich in den USA zu einem erteilten Patent geführt (...).

Beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Europäischen Patentamt hat die Diensterfindung hingegen derzeit lediglich den Status einer Patentanmeldung.

Ein Patentverletzungsverfahren gegen einen Wettbewerber setzt jedoch ein rechtsbeständiges Patent voraus, während eine offengelegte Patentanmeldung lediglich den Anspruch nach § 33 PatG vermittelt, gegebenenfalls eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen zu können. Dieser Entschädigungsanspruch für angemeldete Erfindungen ist aber bereits dem Wortlaut nach („nach den Umständen angemessen“) derart unbestimmt, dass der Verzicht auf eine Geltendmachung niemals die Annahme einer absolut unbegründeten und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprechenden unternehmerischen Entscheidung begründen kann. Überdies würde die Geltendmachung dieses Entschädigungsanspruchs gegebenenfalls, soweit aufgrund einer strategischen Unternehmensentscheidung noch nicht geschehen, unweigerlich einen

⁴ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

⁵ Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank.

Prüfungsantrag des Wettbewerbers nach § 44 Abs. 2 PatG nach sich ziehen und bei Patenterteilung einen Einspruch nach den § 59 ff. PatG provozieren, woran der Arbeitgeber naturgemäß kein unternehmerisches Interesse haben kann.

Um aus einer möglichen Verletzung des erteilten US-Patents durch einen Wettbewerber einen Nutzen zu ziehen, müsste der Arbeitgeber eine Verletzungsklage in den USA anstrengen und im Zweifel durch die Instanzen gehen, was mit erheblichen Kosten auf der einen Seite und regelmäßig dem Risiko eines offenen Ausgangs auf der anderen Seite verbunden ist. Als Reflex auf ein solches Vorgehen wird der Arbeitgeber dann außerdem mit einem Nichtigkeitsverfahren konfrontiert werden, das ebenfalls Kosten verursacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden kann.

Denn nicht jedes erteilte Patent, für das die Aufrechterhaltungsgebühren ordnungsgemäß bezahlt worden sind, ist auch rechtsbeständig. Selbst wenn das Erteilungsverfahren mit dem Ergebnis geendet hat, dass die beanspruchte Erfindung neu und erfinderisch ist, kann die Gültigkeit eines Patents jederzeit in Frage gestellt werden. Zum Stand der Technik gehören nämlich nicht nur ältere Patentanmeldungen und vorveröffentlichte Patentdokumente, sondern auch alle sonstigen öffentlich zugänglichen Informationen, wie zum Beispiel Fachartikel, Prospektmaterial zu Produkten und Verfahren sowie offenkundige Vorbenutzungen. Das Patentamt recherchiert in der Regel aber vorrangig die Patentliteratur und bestimmte renommierte Fachzeitschriften. Auf sonstige Informationen kann der Prüfer in der Regel nicht zugreifen, so dass seine Beurteilung keinen Absolutheitsanspruch haben kann. Weiterhin ist auch zu bedenken, dass die amtliche Recherche manchmal nicht jede weltweit existierende relevante Patentschrift zu Tage fördert.

Somit muss man sich, wenn man als Patentinhaber gegen einen Mitbewerber vorgehen will, zuerst sehr kritisch mit der Angreifbarkeit seines Schutzrechts auseinandersetzen. Umgekehrt wird jeder, dem eine Patentverletzung vorgeworfen wird, zuerst untersuchen, ob das Patent angreifbar ist.

Es erscheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem der Verzicht eines Arbeitgebers, sich ohne Not auf solche Problemstellungen einzulassen, jeder wirtschaftlichen Vernunft widersprechen wird.

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher vorliegend nicht in Betracht.

4. Erfindungswert der Dienstleistung „A“ aufgrund der Eigennutzung

(...)

5. Erfindungswert der Dienstleistung „B“ aufgrund der Eigennutzung

Bei der hier von den Beteiligten gewählten Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen stellt nicht die gesamte durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Messmethode erreichte Kostenersparnis den Erfindungswert dar, sondern nur ein Anteil von $1/3$ bis $1/8$ davon. Denn ebenso wie marktübliche Lizenzgebühren die am Markt üblichen Gewinnmargen im Regelfall nur mit maximal $1/3$ bis $1/8$ belasten können, da entsprechende Produkte sonst nicht wirtschaftlich erfolgreich auf den Markt gebracht werden könnten und würden, würde ein unternehmerisch handelnder Marktteilnehmer einem Dritten auch nicht den auf den Monopolschutz entfallenden betrieblichen Nutzen in vollem Umfang überlassen, wie die Antragstellerin richtig ausführt. Denn würde er dies tun, hätte er hiervon keinen wirtschaftlichen Vorteil.

Im Regelfall, d.h. bei normalem Schutzzumfang und normaler Schutzbeständigkeit geht die Schiedsstelle von einem Durchschnittssatz von $1/5$ aus, den sie auch hier für sachgerecht ansieht.

Soweit der Antragsgegner darauf abstellt, dass die volle Ersparnis zu Grunde zu legen ist, da diese aufgrund des Anteilsfaktors überwiegend bei der Antragstellerin verbleibe, unterliegt er einem Missverständnis.

Denn die Vergütung des Arbeitnehmererfinders besteht in einer Beteiligung am Erfindungswert, der hinsichtlich der Dienstleistung „B“ bei $1/5$ der Ersparnis liegt. Der Anteilsfaktor drückt aus, in welchem Umfang der Arbeitnehmer an diesem Erfindungswert beteiligt werden soll. Denn der Anteilsfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen stets einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Dienstleistung gekommen ist. Dem entsprechend

gibt der Anteilsfaktor – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Denn diesen Vorteilen liegen Kosten zu Grunde, die der Arbeitgeber getragen hat. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt⁶. Dementsprechend sind Ingenieure nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 16,5 %, jedenfalls aber unter 20 % am Erfindungswert zu beteiligen.

Nicht zu berücksichtigen sind die vom Antragsgegner beanspruchten nicht getätigten Investitionen. Denn die erfindungsbedingte Ersparnis der Antragsgegnerin drückt sich in der realisierten Zeitersparnis bei den Messungen aus.

⁶ Vgl. OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.