



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.05.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 29/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 242 BGB, § 13 ArbEG, § 16 ArbEG; § 823 Abs. 2 BGB, §§ 199 ff. BGB		
Stichwort:	Verletzung der Anmeldepflicht; Verletzung der Mitteilungspflicht über Schutzrechtsaufgabeabsicht; Beurteilung des Erfindungswerts und von Schadensersatzansprüchen, wenn Dokumente zur Nutzungssitua- tion nicht mehr auffindbar; Verjährung und Verwirkung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Da sich die Höchstschutzdauer von Patent und Gebrauchsmuster erheblich unterscheiden, ist eine Gebrauchsmusteranmeldung zur Erfüllung der Schutzrechtsanmeldepflicht des Arbeitgebers nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG nur dann ausreichend, wenn dies bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung zweckdienlicher erscheint.
2. Hinsichtlich der Frage der Nutzung der einzelnen Schutzrechte hat der Erfinder einen Auskunftsanspruch gegen den Arbeitgeber, von dem sich dieser nicht mit der Einlassung exkulpieren kann, dass ein Großteil von Unterlagen zum Geschäftsbetrieb vernichtet sei und es nicht zu klären sei, welche Papierunterlagen wo noch verfügbar seien.
3. Verletzt der Arbeitgeber seine Informationspflicht über seine Schutzrechtsaufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG, kann dies die Grundlage für einen Schadensersatzanspruch des Erfinders gegen den Arbeitgeber nach § 823 Abs.2 BGB i.V.m. § 16 ArbEG sein.
4. Ist es dem Arbeitgeber tatsächlich nicht mehr möglich ist, vollständige Auskünfte über jeweilige Nutzungsumfänge zu erteilen, kann es für eine Schätzung der entgangenen Nutzungsvergütung für den Erfinder zusammen mit der Verletzung der Mitteilungspflicht der Aufgabeabsicht und der Nichtanmeldung von Patenten sinnvoll sein, den Er-

findungswert für nicht benutzte (Vorrats-) Erfindungen über die volle Laufzeit von Patenten mit dem Faktor 4 auf einen geschätzten Erfindungswert für benutzte Patente hochzurechnen.

5. Hat der Erfinder tatsächlich über Jahre wiederholt um Klärung der Vergütungsfragen beim Arbeitgeber nachgesucht, ist für eine Verwirkung der Vergütungsansprüche kein Raum.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller war bis zum 31.12.2006 bei der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin als Ingenieur in der Produktentwicklung beschäftigt und ist als Miterfinder an den den Schutzrechten A, B, C, D und E zu Grunde liegenden Diensterfindungen beteiligt.

Er macht für diese Diensterfindungen Vergütungsansprüche geltend und geht davon aus, dass die Antragsgegnerin von der jeweiligen technischen Lehre Gebrauch gemacht habe oder noch mache.

Weiterhin geht er davon aus, dass er Schadensersatzansprüche habe, weil die Antragsgegnerin das Patent B fallen gelassen habe, ohne ihn über die Aufgabeabsicht zu unterrichten. Außerdem macht der Antragsteller hinsichtlich der den Gebrauchsmustern D und E zu Grunde liegenden Diensterfindungen geltend, dass die Antragsgegnerin diese zur Erteilung von Patenten hätte anmelden müssen.

Hinsichtlich der vermuteten Nutzung hat der Antragsteller Anspruch auf Auskunft geltend gemacht.

Die Antragsgegnerin hat ihren Ausführungen vorangestellt, dass ein Großteil von Unterlagen zum Geschäftsbetrieb vernichtet sei und es nicht zu klären sei, welche Papierunterlagen wo noch verfügbar seien.

Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben und Verwirkung geltend gemacht.

Hinsichtlich des Patents A hat sie vorgetragen, dies nach den ihr zur Verfügung stehenden Informationen nicht benutzt zu haben und darauf verwiesen, dass der Antragsteller nicht vorgetragen habe, in welchen Produkten dies konkret verwendet worden sei.

Hinsichtlich des Patents B hat sie eine Vergütung von 7.000 € angeboten, allerdings im Hinblick auf den anstehenden erheblichen Aufwand bei der Sachverhaltsermittlung zur Bedingung gemacht, den Streitfall damit insgesamt ohne weitere Sachverhaltsermittlung sofort abzuschließen.

Hinsichtlich des Patents C hat sie vorgetragen, dass dieses nicht in Deutschland benutzt worden sei. Der Antragsteller ist dem entgegengetreten.

Hinsichtlich der Gebrauchsmuster D und E hat sie vorgetragen, diese nach den ihr zur Verfügung stehenden Informationen nicht benutzt zu haben und darauf verwiesen, dass der Antragsteller nicht vorgetragen habe, in welchen Produkten dies konkret verwendet worden sei.

Zuletzt hat sie vorgetragen, dass es ihr nicht gelungen sei, weitere Informationen zusammenzutragen und dass diese Bemühungen aufgrund fehlender Erfolgsaussichten eingestellt worden seien.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an den Dienstleistungen offensichtlich unstreitig nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung 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 erzieltm Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

Der Erfindungswert („wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung“) ergibt sich aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung der Diensterfindung zugeflossenen sind bzw. zufließen¹.

Der Anteilsfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen stets einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Diensterfindung gekommen ist. Dem entsprechend gibt der Anteilsfaktor – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden somit 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

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

nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Dienstleistungserfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Dienstleistungserfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt². Dementsprechend liegt der Anteilsfaktor von Ingenieuren nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig im Bereich von 10 % bis 16,5 %, jedenfalls aber unter 20 %.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Dienstleistungserfindung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung und damit daran an, wie sich die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber auswirkt.

Bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf einer Dienstleistungserfindung gibt die Höhe der Lizenzgebühren bzw. des Kaufpreises konkrete Hinweise darauf, welchen Wert das Monopolrecht für den Arbeitgeber hat. Solche Einnahmen sind im Schiedsstellenverfahren jedoch nicht bekannt geworden.

Bei der hier streitigen Eigennutzung von Dienstleistungserfindungen erhält der Arbeitgeber keine derartigen Zahlungen. Vielmehr hat der Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung von Dienstleistungserfindungen vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte der Arbeitgeber das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an einen Dritten leisten. Deshalb ergibt sich bei einer Eigennutzung von Dienstleistungserfindungen der Erfindungswert aus der Höhe dieser fiktiven Zahlungen (= Marktpreis der Erfindung). Da es sich aber um rein fiktive Zahlungen handelt, kann deren Höhe nur abgeschätzt werden.

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

Für diese Abschätzung 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 geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Schätzergebnis führen müssen. Denn gesucht wird der realistische Marktpreis und nicht die Methode, die vermeintlich zum Wunschergebnis führt. Daher ist im jeweiligen Einzelfall stets der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der die Schätzung des Marktpreises der Erfindung und damit des Erfindungswerts auf der belastbarsten Grundlage erfolgt und die deshalb zum realitätsnächsten Schätzergebnis führt.

Das ist nach ständiger Schiedsstellenpraxis und ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs regelmäßig die Lizenzanalogie³, wenn die erfindungsgemäße Lehre zu Umsatzgeschäften in Bezug gesetzt werden kann. Denn dann können erfindungsbezogene Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als belastbare Bezugspunkte für die Nachbildung von Lizenzverträgen herangezogen werden, die die Stärke der jeweiligen Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigen.

2. zur Verjährungseinrede der Antragsgegnerin und zur Verwirkung

Die Antragsgegnerin hat sich auf Verjährung der vom Antragsteller geltend gemachten Vergütungsansprüche berufen. Soweit dieser Einwand durchgreifen sollte, wäre die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen an den Antragsteller zu verweigern.

Nach § 199 Abs. 4 BGB verjähren Vergütungsansprüche ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis des Anspruchsberechtigten über die den Anspruch begründenden Umstände in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Somit entstehen Vergütungsansprüche für eine Benutzung einer Diensterfindung im Jahr 2006 im Jahr 2007 und verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis

³ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

nach 10 Jahren im Jahr 2017. 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. Die Schiedsstelle wurde im August 2017 ange-rufen. Im Hinblick auf die zehnjährige Verjährungsfrist sind daher lediglich Vergütungs-ansprüche verjährt, die auf Umsätzen im Jahr 2005 und davor beruhen.

Deshalb ist weiterhin ist zu klären, ob sich die Antragsgegnerin auch wirksam auf die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist für Vergütungsansprüche nach § 195 BGB be-rufen kann. Auch für diese Verjährungsfrist ist der Anknüpfungspunkt jeweils das Fäl-ligwerden des Vergütungsanspruchs im auf die Nutzung folgenden Geschäftsjahr.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat.

Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrläs-sigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erhe-ben konnte⁵.

Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergü-tungsanspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grund-sätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegrün-denden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennt. Das sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsbe-rechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruch-

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

⁵ Vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Kari-bik.

nahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber⁶. Da die Antragsgegnerin den Verjährungseinwand erhoben hat, ist sie für jedes Geschäftsjahr darlegungs- und beweispflichtig, dass der Antragsteller Kenntnis von der jeweiligen Benutzung hatte. Sie hat dazu jedoch nichts von Substanz vorgetragen. Nachdem der Antragsteller 2006 bei der Antragsgegnerin ausgeschieden ist, kann eine solche Kenntnis auch nicht ohne weiteres unterstellt werden. Von dem vollumfänglichen Durchgreifen der dreijährigen Verjährungsfrist kann daher auf Grundlage des Sachvortrags der Beteiligten im Schiedsstellenverfahren nicht ohne weiteres rechtssicher ausgegangen werden. Keinesfalls verjährt sind jedenfalls Umsätze ab den Geschäftsjahren ab 2013 bis heute. Demgegenüber stehen die Laufzeiten der streitgegenständlichen Schutzrechte. Das Patent A hat eine Laufzeit bis 2026. Das Patent B hätte eine Laufzeit bis 2015 gehabt, hätte es die Antragsgegnerin nicht vorzeitig fallen lassen, ohne den Antragsteller zu informieren. Das Patent C hat eine Laufzeit bis 2019. Die Gebrauchsmuster D und E hätten eine Laufzeit bis 2022, hätte die Antragsgegnerin Patente angemeldet.

Im Ergebnis wirkt der Verjährungseinwand rechtssicher nur für Ansprüche, die aus Umsätzen in den Geschäftsjahren 2005 und davor resultieren. Für Umsätze der Geschäftsjahre 2006 bis 2012 erscheint das Durchgreifen des Verjährungseinwands rechtlich sehr zweifelhaft. Umsätze ab dem Geschäftsjahr 2013 sind in vollem Umfang vergütungspflichtig, wobei für die streitgegenständlichen Dienstleistungen bei sachgemäßer Behandlung Schutzrechte mit Laufzeitenden zwischen 2015 und 2026 bestanden hätten bzw. bestehen würden.

Nachdem der Antragsteller möglicherweise über Jahre hinweg immer wieder getröstet wurde, würde es überdies nach Auffassung der Schiedsstelle der Antragsgegnerin unabhängig von dem eventuellen teilweisen Bestehen von Verjährungseinwänden deutlich besser zu Gesicht stehen, wenn sie sich unter dem Gesichtspunkt redlichen kaufmännischen Handelns einer alle Ansprüche abschließenden und für den Antragsteller attraktiven Vergütungslösung öffnen würde, anstelle Verjährungsfragen zu bemühen.

⁶ LG Düsseldorf vom 3. 12 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasergerät.

Die von der Antragsgegnerin eingewandte Verwirkung sieht die Schiedsstelle ohnehin als nicht gegeben an. Die Schiedsstelle geht bei lebensnaher Betrachtung vielmehr davon aus, dass der Antragsteller tatsächlich über die Jahre wiederholt um Klärung der Vergütungsfragen nachgesucht hat. Für das für die Verwirkung erforderliche Zeitmoment besteht daher kein Raum.

Die Schiedsstelle empfiehlt der Antragsgegnerin daher dringend, abseits von etwaigen Verjährungsfragen zu einer einvernehmlichen Vergütungslösung beizutragen.

3. zum vom Antragsteller geltend gemachten Zinsanspruch

Der Antragsteller hat Ansprüche auf Verzugszinsen geltend gemacht. Verzinsungsansprüche aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschließlich im BGB ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution⁷.

Es erscheint gleichwohl sinnvoll, auch diese Fragestellung mit dem Einigungsvorschlag zu bereinigen, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen. Die Schiedsstelle weist deshalb darauf hin, dass sie einen Anspruch auf Verzugszinsen als unbegründet ansieht, da kein Verzug im rechtlichen Sinne gegeben ist.

Denn dafür fehlt es vorliegend an einer Mahnung nach § 286 Abs. 1 BGB, welche einen Verzug der Antragsgegnerin hätte begründen können.

Eine Mahnung wäre nämlich nur dann entbehrlich, wenn nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr.2 BGB der Leistungszeitpunkt bereits kalendarisch bestimmt oder bestimmbar wäre. Nach Auffassung der Schiedsstelle ist bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG aber grundsätzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar.

Ausgangspunkt für diese Rechtsauffassung ist § 271 Abs. 1, 2 BGB, wonach der Gläubiger die Leistung nicht vor der Zeit verlangen kann, die für die Leistung bestimmt oder aus dem Umständen zu entnehmen ist.

Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

⁷ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380.

Dieser Zeitpunkt ließe sich tatsächlich auch kalendarisch bestimmen. Da es sich hier aber nur um den Vergütungsanspruch dem Grunde nach in der Höhe „0 €“ handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts für Vergütungsansprüche der Höhe nach i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB.

Ein konkreter nach dem Kalender bestimmbarer Leistungszeitpunkt könnte sich deshalb nach § 271 Abs. 1 BGB allenfalls aus den Umständen ergeben, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung zusammenhängen. Für die Höhe der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend, realisiert im geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Im vorliegenden Fall liegt dieser geldwerte Vorteil in der Benutzung der technischen Lehre bei der Produktion erfindungsgemäßer Produkte, so dass der Erfindungswert der Preis ist, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Da Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine spätere Abrechnung vor. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird daher ebenfalls nachschüssig fällig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB. Welcher Zeitpunkt dies jedoch kalendarisch exakt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB ist, lässt sich aus dieser Systematik nicht entnehmen.

Wenn in Patentverletzungsverfahren mitunter gleichwohl ein solcher Leistungszeitpunkt als gegeben angesehen wird, beruht dies darauf, dass eine sanktionswürdige unberechtigte Nutzung fremden geistigen Eigentums vorliegt, deren Beginn kalendarisch bestimmbar ist. Dies ist auf das Arbeitnehmererfindungsrecht jedoch nicht übertragbar, da die Erfindung in Folge der Rechtsüberleitung nach § 7 Abs. 1 ArbEG im Eigentum des Arbeitgebers steht und er diese damit rechtmäßig benutzt. Bei einer rechtmäßigen Nutzung kommt es daher auf die Üblichkeiten im Lizenzvertragmarkt an, die bezogen auf eine konkrete Arbeitnehmererfindung wie dargestellt keinen Rückschluss auf einen kalendarisch bestimmbaren Leistungszeitpunkt zulassen.

Die Schiedsstelle empfiehlt dem Antragsteller deshalb, eventuelle Ansprüche auf Verzugszinsen nicht weiter zu verfolgen, um zu einer einvernehmlichen Vergütungslösung beizutragen.

4. Auskunftspflicht der Antragsgegnerin

Hinsichtlich der Frage der Nutzung der einzelnen Schutzrechte hat der Antragsteller einen Auskunftsanspruch gegen die Antragsgegnerin, von dem sich diese nicht mit Hinweis auf eine schwierige Archivlage exkulpieren kann. Vor allem kann sie sich nicht darauf zurückziehen, der Antragsteller hätte selbst konkrete Informationen zur Nutzung geben müssen, um ihm sodann im Hinblick auf den Verjährungseinwand gegebenenfalls solche Informationen noch entgegenzuhalten.

Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch handelt es sich um eine Auskunftspflicht nach Treu und Glauben, die zu Gewohnheitsrecht erstarkt ist. Sie beruht auf dem das gesamte Rechtsleben beherrschenden Grundsatz des § 242 BGB, wonach jedermann in der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat. Daraus ergibt sich eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann. Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch ist diese Sonderrechtsbeziehung der Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG. Der Arbeitnehmererfinder trägt nämlich die Darlegungs- und Beweislast für die seine Ansprüche begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seiner Ansprüche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten sich nach den Bedürfnissen des Gläubigers unter schonender Rücksichtnahme auf die Belange des Schuldners und ein etwaiges schutzbedürftiges Geheimhaltungsinteresse. Die Auskunftspflicht ist auf eine reine Wissenserklärung gerichtet. Ihr ist dann genüge

getan, wenn die für die Durchsetzung der Gläubigeransprüche notwendigen Informationen gegeben wurden⁸. Der Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber somit nicht unbeschränkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Überprüfung der angemessenen Erfindervergütung irgendwie hilfreich und nützlich sind oder sein können, sondern nur solche Angaben, die zur Ermittlung der angemessenen Vergütung unter Berücksichtigung der beiderseitigen berechtigten Interessen erforderlich sind⁹. Das sind regelmäßig die Umsätze mit erfindungsgemäßen Produkten. Anders als im Schiedsstellenverfahren ist dieser Auskunftsanspruch bei einer gerichtlichen Geltendmachung auch vollstreckbar. Auch vor diesem Hintergrund sollte sich die Antragsgegnerin nach Auffassung der Schiedsstelle offen für eine abschließenden und für den Antragsteller attraktiven Vergütungslösung zeigen.

5. Pflicht zur Patentanmeldung

Nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine gemeldete Dienstleistung zur Erteilung eines Patents anzumelden. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin aber zwei Dienstleistungen nur als Gebrauchsmuster angemeldet. Nachdem sich die Höchstschutzdauer von Patent und Gebrauchsmuster erheblich unterscheiden, ist eine Gebrauchsmusteranmeldung nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG nur dann statthaft, wenn dies bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung zweckdienlich erscheint. Dazu, dass dies vorliegend der Fall war, hat sich die Antragsgegnerin nicht eingelassen. Gegebenenfalls könnte dies die Grundlage für einen Schadensersatzanspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin nach § 823 Abs.2 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG wegen Verletzung der Anmeldepflicht sein. Zur näheren Bewertung des eventuellen Umfangs wäre zunächst der Nutzungsumfang zu klären (s.o. 4. Auskunftspflicht). Diesen Punkt sollte die Antragsgegnerin bei ihren Überlegungen zu einer abschließenden einvernehmlichen Streitbeilegung ebenfalls berücksichtigen.

⁸ Grüneberg in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 242 Rn. 1, § 260 Rn. 4, 6, 14.

⁹ BGH vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

6. Pflicht zur Mitteilung der Aufgabeabsicht

Nach § 16 Abs. 1 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmererfinder vor dem vorzeitigen Fallenlassen einer Patentanmeldung oder eines Patents über diese Absicht zu informieren und dem Arbeitnehmer das Recht auf Verlangen zu übertragen. Dies hat die Antragsgegnerin hinsichtlich der dem Patent B zu Grunde liegenden Dienstleistungserfindung nicht getan. Gegebenenfalls könnte dies die Grundlage für einen Schadensersatzanspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin nach § 823 Abs.2 BGB i.V.m. § 16 ArbEG sein. Denn die Antragsgegnerin hat damit die höchstmögliche Schutzdauer der Dienstleistungserfindung ohne Einverständnis des Erfinders nicht ausgeschöpft. Ob dies zu dessen Nachteil geschah, hängt unter anderem vom möglichen Nutzungsumfang ab, dessen Klärung offen ist (s.o. 4. Auskunftspflicht). Auch diesen Punkt sollte die Antragsgegnerin bei ihrer Haltung zu einer abschließenden Gesamtlösung berücksichtigen.

7. Vergütungsvorschlag der Schiedsstelle

Das Kernproblem im vorliegenden Fall besteht darin, dass es der Antragsgegnerin möglicherweise tatsächlich nicht mehr möglich ist, vollständige Auskünfte über jeweilige Nutzungsumfänge zu erteilen. Dies wäre aber essentiell für die Abschätzung des Erfindungswerts mit Hilfe der Methode der Lizenzanalogie.

Die Schiedsstelle schlägt daher vor, Überlegungen zum Vorratserfindungswert zum Ausgangspunkt der Überlegungen zur Höhe des Erfindungswerts zu machen, dabei großzügige fiktive Annahmen zu treffen und davon ausgehend einen fiktiven Erfindungswert für Benutzungshandlungen zu schätzen.

Die Schiedsstelle gesteht Vorratsspatenten in ständiger Schiedsstellenpraxis einen Jahreserfindungswert von 640 € bzw. bei zusätzlich bestehenden nicht verwerteten Auslandsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hatte die Schiedsstelle von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente abgeleitet, somit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Faktoren wie z.B. Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des

§ 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, Schutzrechte ab dem 8. Patentjahr an. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent aufrechterhält.

Für den vorliegenden Fall nimmt die Schiedsstelle einen jährlichen Jahreserfindungswert von 770 € als Ausgangsbasis und legt ihren Überlegungen für alle Diensterfindungen eine Laufzeit von 20 Jahren zu Grunde, um damit der unter den Ziffern 5 und 6 dargestellten Schadensersatzproblematik (keine Mitteilung der Aufgabeabsicht; Anmeldung von Gebrauchsmustern) Rechnung zu tragen. Bei 13 zu vergütenden Jahren ergibt sich für fünf Diensterfindungen insgesamt ein Erfindungswert von 50.050 €.

Diesen Vorratserfindungswert rechnet die Schiedsstelle entsprechend ihren früheren generellen Überlegungen zur Ermittlung von Vorratserfindungswerten auf einen Erfindungswert für Nutzungshandlungen von 200.000 € hoch. In Anbetracht der damit verbundenen erheblichen Unwägbarkeiten lässt die Schiedsstelle außer Betracht, dass der Antragsteller nicht Alleinerfinder war.

Bei einem sachgerechten Anteilsfaktor von erfahrungsgemäß ca. 15 % ergibt sich eine Vergütung von 30.000 €.

8. Ergebnis

In Anbetracht der aufgezeigten Gesamtsituation empfiehlt die Schiedsstelle den Beteiligten dringend, auf Grundlage dieses Vorschlags Rechtssicherheit und Rechtsfrieden zu schaffen und damit einen Rechtsstreit zu vermeiden, dessen endgültiger Ausgang für beide Seiten mehr als unsicher erscheint, der aber ganz sicher beiden Seiten erhebliche gerichtliche und außergerichtliche Kosten und Unannehmlichkeiten bringen wird.