



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	28.06.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 42/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Nicht ausgenutzte wirtschaftliche Verwertbarkeit; Nutzungsanfrage; Vorratsschutzrechtsvergütung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wenn ein Arbeitgeber darauf verzichtet, Ansprüche gegen einen Patentverletzer geltend zu machen, stellt dies dem Grunde nach eine nicht vollständige Ausnutzung der Verwertungsmöglichkeiten der Dienstleistung dar. Da es aber ausschließlich der freien Entscheidung des Unternehmens obliegt, ob es ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte, kann eine unterlassene Verwertung nur dann einen Erfindungswert begründen, wenn die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre.
2. Das unternehmerische Risiko beim Versuch der Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils durch Geltendmachung einer unberechtigten Patentbenutzung ist noch weitaus höher als bei dem Versuch der Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch die Vermarktung eines erfindungsgemäßen Produkts.
3. Um nämlich aus einer möglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber einen Nutzen zu ziehen, müsste der Arbeitgeber in letzter Konsequenz eine Verletzungsklage vor dem Landgericht 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. Im Übrigen wird sich der Arbeitgeber dann

einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das ebenfalls Kosten verursacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden kann.

4. Es erscheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem der Verzicht eines Arbeitgebers auf ein solches Szenario jeder wirtschaftlichen Vernunft widersprechen wird.
5. Wenn ein Arbeitgeber Verletzungshandlungen von Wettbewerbern prüft und in der Folge eine Benutzungsanfrage bei einem Wettbewerber stellt, der Wettbewerber jedoch die Benutzung verneint und der Arbeitgeber keine Möglichkeit sieht, die Benutzung zweifelsfrei nachzuweisen, hat er das seinerseits Erforderliche zur Ausschöpfung der Verwertungsmöglichkeiten getan. Zu weitergehenden Schritten ist er in Anbetracht des damit verbundenen Risikos und der ihm zustehenden grundrechtlich geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit (Art 2 Abs. 1, 12, 14 GG) nicht verpflichtet.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die dem Patent (...) zu Grunde liegende Diensterfindung, die zu 20 % auf den Antragsteller zurückgeht.

Das Patent ist zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschen. Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller zweimal unter dem Gesichtspunkt eines Vorratserfindungswerts eine Erfindungsvergütung von jeweils 150 € bezahlt.

Benutzt hat die Antragsgegnerin die technische Lehre der Diensterfindung zu keinem Zeitpunkt.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass ihm Antragsgegnerin eine weitere Vergütung schulde, weil die Erfindung wirtschaftlich verwertbar gewesen sei. Die Antragsgegnerin

habe es nämlich trotz seiner Hinweise versäumt, gegen das Patent verletzende Wettbewerber vorzugehen.

Da Antragsgegnerin hat dazu vorgetragen, dass sie solche vom Antragsteller ihr mitgeteilten Verletzungen geprüft habe. In mehreren Fällen sei sie zum Ergebnis gekommen, dass keine Verletzung vorliege. In einem Fall sei eine Benutzungsanfrage an den Wettbewerber abschlägig beschieden worden. In den übrigen Fällen hätte zumindest der eindeutige Nachweis einer Verletzung nicht geführt werden können.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin, da diese die Rechte an der Diensterfindung nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe dieses 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 das Produkt aus

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

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.

sen. Vorrangig und hauptsächlich ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die realisierte Verwertung der Dienstleistung durch Verkauf, Lizenzierung und / oder Eigennutzung tatsächlich zugeflossenen sind¹. 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 nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit der Dienstleistung 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 die Dienstleistung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist nämlich grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG². Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Dienstleistung einen Erfindungswert zuzuerkennen, weil ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, würde mithin einen Grundrechtseingriff bedeuten, an den sehr strenge Anforderungen zu stellen sind.

Der Arbeitgeber muss bei verständiger Würdigung zunächst überhaupt in der Lage sein, etwaige Verwertungsmöglichkeiten zu nutzen. Darüber hinaus steht ihm ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu³. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im

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

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

³ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist⁴.

Wenn ein Arbeitgeber darauf verzichtet, Ansprüche gegen einen möglichen Patentverletzer geltend zu machen, mag dies deshalb, soweit die Verletzung überhaupt als gesichert und beweisbar angesehen werden kann, rein theoretisch als eine nicht vollständige Ausnutzung von Verwertungsmöglichkeiten angesehen werden.

Die Annahme eines daraus resultierenden Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung scheidet jedoch regelmäßig spätestens daran, dass die Überlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverwertung wohl schwerlich als unbegründet und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprechend angesehen werden können.

Denn das unternehmerische Risiko beim Versuch der Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils durch Geltendmachung einer unberechtigten Patentbenutzung ist noch weitaus höher als bei dem Versuch der Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch die Vermarktung eines erfindungsgemäßen Produkts⁵.

Um nämlich aus einer möglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber einen Nutzen zu ziehen, müsste der Arbeitgeber in letzter Konsequenz eine Verletzungsklage vor dem Landgericht 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. Im Übrigen wird sich der Arbeitgeber dann einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das ebenfalls Kosten verursacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden kann. Es erscheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem der Verzicht eines Arbeitgebers auf ein solches Szenario jeder wirtschaftlichen Vernunft widersprechen wird.

⁴ Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Az.: 23/06 – in Datenbank.

⁵ Schiedsstelle vom 17.01.1996 – Az.: 43/94 – in Datenbank.

Vor diesem Hintergrund war die Antragsgegnerin nicht gehalten, über das ohnehin gezeigte Engagement hinaus tätig zu werden. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher vorliegend nicht in Betracht.

4. Vorratserfindungswert

Wie soeben aufgezeigt ist ein Arbeitgeber aufgrund der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit grundsätzlich nicht bzw. nur in ganz besonderen Ausnahmefällen verpflichtet, eine Diensterfindung zu verwerten. Er kann sie stattdessen auch unbenutzt in seinem Portfolio als sogenanntes Vorratsspatent belassen. Dann kommt für eine nicht benutzte, nicht lizenzierte und auch nicht verkaufte Diensterfindung lediglich ein Erfindungswert in Form des Vorratserfindungswerts in Betracht.

Denn dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Die Annahme eines Vorratserfindungswert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrechterhält. Einem solchen Patent wird somit wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratsspatente leben letztlich aber nur von der Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schiedsstelle gesteht derartigen Patenten deshalb in ständiger Schiedsstellenpraxis lediglich einen Jahreserfindungswert von 640 € zu. Diesem Wert hat 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, aber gleichwohl nicht aufgegebenen Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr an. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrechterhält. Voraussetzung ist aber, dass ein Schutzrecht

auch tatsächlich erteilt ist. Reine Schutzrechtsanmeldungen begründen hingegen keinen Vorratserfindungswert.

Für die Diensterfindung des Antragstellers bedeutet das, dass sie aufgrund der Aufrechterhaltung über die vollen 20 Jahre maximal einen Erfindungswert von 8.320 € generiert hat. Bei einem realistischen Anteilsfaktor von 15 % und einem Miterfinderanteil von 20 % ergibt sich ein maximaler Vergütungsanspruch von 250 €.

Der Antragsteller hat jedoch bereit eine Vergütung von 300 € erhalten.

5. Endergebnis

(...)

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist der Antragsteller hinreichend vergütet worden.