



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.03.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 31/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, §§ 133, 157 BGB		
Stichwort:	Akontozahlung auf Vergütungsansprüche; Bezugsgröße für Software- patente		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wird in einem arbeitsrechtlichen Aufhebungsvertrag eine „Akontozahlung“ auf noch offene, in ihrer Höhe noch zu ermittelnde Vergütungsansprüche des Erfinders vereinbart, kann dies, da „Akontozahlung“ die Bedeutung „Abschlagszahlung“ hat, nur so verstanden werden, dass die noch offene Vergütungsschuld für die Diensterfindungen zumindest in Höhe der Akontosumme vereinbart ist. Eine Rückzahlung bei geringerer Vergütungsschuld ist damit nicht vereinbart.
2. Benutzt die Softwareerfindung einen offenen Standard und erlaubt den Einsatz heterogener Hardwarearchitekturen, dann führen softwarebezogene Erfindungen regelmäßig nicht zu monopolgeschützten Hardwareprodukten, weswegen vernünftige Lizenzvertragsparteien keinen Lizenzvertrag auf Grundlage von Hardwareumsätzen abgeschlossen hätten.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Vereinbarungen im Aufhebungsvertrag

Die Antragsgegnerin und der Antragsteller hatten (...) einen Aufhebungsvertrag geschlossen, (...)

In diesem Aufhebungsvertrag hatten die Beteiligten (...) das Thema Arbeitnehmererfindungen im Hinblick auf „mehrere“ Diensterfindungen geregelt, an welchen der Antragsteller als Allein- oder Miterfinder mitgewirkt hat. Die Regelung lautete auszugsweise wie folgt:

„Für die in Rede stehenden Diensterfindungen wird (...) dem Arbeitnehmer ergänzend zu etwaig bereits geleisteten Erfindervergütungszahlungen zur Abgeltung aller Ansprüche eine abschließende pauschale Gesamtabfindung zahlen, auf deren Höhe sich die Parteien noch nicht geeinigt haben. Die Parteien vereinbaren aber, dass Intel an den Arbeitnehmer eine Akontozahlung auf diese Gesamtabfindung leistet in Höhe eines Euro-Betrages, der dem Betrag von 100.000 USD entspricht.“

Die Antragsgegnerin hat diesen Betrag im Jahr 2015 ausbezahlt.

Die Antragsgegnerin ist nunmehr der Auffassung, dass die Erfindungsvergütung für bisherige und zukünftige Nutzung 2.853 USD nicht übersteige und dass der Antragsteller verpflichtet sei, 97.147 USD zurück zu zahlen.

Dem kann die Schiedsstelle aus den folgenden Gründen nicht folgen:

Die Beteiligten haben eine zivilrechtliche Vereinbarung getroffen, an die sie nach dem Grundsatz der Vertragstreue gebunden sind.

Was die Parteien dabei genau vereinbart haben, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. Nach den §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.

Vom Wortlaut her haben die Beteiligten eine „Akontozahlung“ auf die Gesamtabfindung vereinbart. „Akontozahlung“ ist ein Synonym für „Abschlagszahlung“. Rechtlich handelt es sich dabei um eine Teilzahlung eines Schuldners auf eine bestehende Geldschuld.

Deshalb konnte die geschlossene Vereinbarung nur so verstanden werden, dass die Beteiligten übereingekommen sind, dass die noch offene Vergütungsschuld für Dienstleistungen des Antragstellers zumindest 100.000 USD beträgt. Nur ob darüber hinaus noch Ansprüche bestehen, war ausdrücklich streitig und sollte später geklärt werden.

Daran sind die Beteiligten gebunden. Der von der Antragsgegnerin behauptete Rückzahlungsanspruch kommt mithin nicht in Betracht.

III. Vergütungsschuld über 100.000 USD?

Ob der Antragsteller noch über einen offenen Anspruch auf Arbeitnehmererfindungsvergütung verfügt oder ob seine Ansprüche durch die Zahlung der 100.000 USD nach § 362 Abs. 1 BGB durch Erfüllung vollständig erloschen sind, hängt davon ab, ob der Antragsteller Vergütungsansprüche erworben hatte, die über 100.000 USD hinausgehen.

Entscheiden hierfür ist ungeachtet der letztendlichen Größenordnung der übrigen Vergütungsfaktoren die Frage, ob vernünftige Lizenzvertragsparteien sich bei der Bezugsgröße auf Softwareumsätze beschränkt hätten, oder ob sie auch Hardwareumsätze mitberücksichtigt hätten.

Denn völlig unabhängig, wie großzügig man die Erfindervergütung auf Grundlage der in Rede stehenden Softwareumsätze auch immer rechnet, man erreicht nie einen 100.000 USD überschießende Summe.

Das verdeutlicht die folgende Beispielsrechnung:

- Die Antragsgegnerin hat Softwareumsätze in Höhe von 8.382.427 USD für den Gesamtnutzungszeitraum 2006 bis 2017 mit (...) -Software beauskunftet.
- Wendet man darauf den vom Antragsteller als marktüblich angesehenen Lizenzsatz von 5 % an, der zudem nicht der Abstaffelung unterliegen soll, so ergibt sich bei einem Miterfinderanteil von 64 % ein auf den Antragsteller entfallender Erfindungswert von 268.238 USD.
- Bei einem Anteilsfaktor von 16,5 % ergibt sich somit ein Vergütungsanspruch von 44.259 USD.

- Schlägt man darauf pauschal 36 % für (...) andere Erfindungen des Antragstellers auf, so ergäbe sich ein Vergütungsanspruch von 60.192 USD.

Dabei ist nach Auffassung der Schiedsstelle aber zu berücksichtigen, dass

- der Anteil der (...) Software am Lizenzpaket (...) aus dem Einzelverkaufspreis der (...) und damit sicherlich nicht zum Nachteil des Antragstellers hergeleitet wurde und dass es sich um den Bruttoumsatz handelt,
- die (...) Software auch auf Patenten beruht, an welchen der Antragsteller nicht beteiligt war,
- ein Lizenzsatz von 5 % überhöht ist,
- die Abstufung der kumulierten Gesamtumsätze nach RL Nr. 11 völlig unzweifelhaft angezeigt wäre,
- der Miterfinderanteil zum Vorteil des Antragstellers pauschaliert ist und
- der persönliche Anteilsfaktor schon im Hinblick darauf hoch angesetzt ist, dass der Antragsteller Mitentwickler fachlich geleitet hat und er deshalb über einen deutlich erhöhten Informationszufluss gegenüber Erfindern verfügt hat, welchen die Wertzahl $c=4$ zukommt.

Im Ergebnis läge ein sachgerecht ermittelter auf Softwareumsätzen beruhender Vergütungsanspruch deutlich unter 60.192 USD.

Ob dem Erfindungswert auch Hardwareumsätze zu Grunde gelegt werden müssten, entscheidet sich an der Frage, ob vernünftige Lizenzvertragsparteien dies bei einem marktüblichen Lizenzvertrag getan hätten.

Denn Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht), das der Arbeitgeber erlangt hat, weshalb der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG daran anknüpft, wie sich die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber am Markt auswirkt.

Benutzt ein Arbeitgeber eine Diensterfindung wie hier selbst, erhält er anders als bei einer Lizenzvergabe keine direkten Zahlungen für die Erfindung, hat aber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile. Denn

hätte er das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten. Die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen bestimmt somit den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung.

Typischerweise sind solche Zahlungen an den Rechteinhaber das Resultat eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt. Hinsichtlich der Höhe der Zahlungen vereinbaren Lizenzvertragsparteien regelmäßig eine Multiplikation von erfindungsbezogenen Nettoproduktumsätzen mit einem marktüblichen Lizenzsatz.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung (Lizenzanalogie) eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder zahlen müsste¹ und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

Vergleichsweise einfach gestaltet sich diese fiktive Nachbildung, wenn über das streitgegenständliche Schutzrecht oder zumindest über den betroffenen Technologiebereich bereits ein oder mehrere Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Dann sind entsprechende Überlegungen zur Abschätzung des Erfindungswerts an diesen zu orientieren, da diese die belastbarsten und praktikabelsten Anhaltspunkte für den tatsächlichen Marktwert der Erfindung bieten.

Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall, weshalb der marktübliche Lizenzvertrag nur rein fiktiv nachgebildet werden kann. Dabei ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen

¹ 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.

Marktteilnehmer zu lizenzieren. Denn Maßstab ist das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Daher ist zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

Die Bezugsgröße hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung für das am Markt gehandelte Produkt Lizenzvertragsparteien der monopolgeschützten Technik zumessen würden und in welcher Höhe sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berücksichtigen, inwieweit der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich geprägt bzw. das Produkt in seinen Funktionen wesentlich beeinflusst wird, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird². Im Vordergrund werden bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen stehen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, wird dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik ebenfalls zu berücksichtigen ist und / oder noch weitere Schutzrechte relevant sind - wird nur ein Anteil herangezogen werden³. Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren die Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

Bei diesen Überlegungen ist zunächst im ersten Schritt von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich die Erfindung technisch niederschlägt und welche technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen in technischer Hinsicht zukommt.

Im vorliegenden Fall ist aus dem Sachvortrag der Beteiligten aber nicht erkennbar geworden, in welcher Hinsicht die streitgegenständlichen Diensterfindungen zu monopolgeschützten Hardwareprodukten geführt haben könnten.

² BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

³ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

Denn (...) ist ein offener Standard (...) und erlaubt den Einsatz heterogener Hardwarearchitekturen (...) (...) -bezogene Erfindungen führen damit regelmäßig nicht zu monopolgeschützten Hardwareprodukten.

Somit käme allenfalls unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Einbeziehung von Hardwareumsätzen in Betracht.

Dann müsste die erfindungsgemäße Software aber ganz wesentlich kausal für Hardwareumsätze sein. Für diese Annahme bietet der Sachverhalt aber ebenfalls keine wirklich belastbaren Anhaltspunkte. Denn es reicht dafür nicht aus, wenn die Software die Eigenschaften der Hardware besonders effizient nutzt und deshalb gegebenenfalls dem Verkauf von Hardware in gewisser Weise förderlich ist.

Die Schiedsstelle hält es daher für ausgeschlossen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien in der Realität einen Lizenzvertrag auf Grundlage von Hardwareumsätzen abgeschlossen hätten.