



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	20.07.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 15/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Unternehmerische Entscheidungsspielräume bei der Erhebung von Patentverletzungsklagen/der Führung von Schiedsverfahren; Kausalität einer Diensterfindung für zugesprochene Lizenzgebühren und zugesprochenen Schadensersatz		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Lizenzeinnahmen für die Benutzung eines Patents sind nur für die Vergütung des Erfinders relevant, auf dessen Erfindungsschutzrecht sie kausal zurückzuführen sind.
2. Es liegt in der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, welche Schutzrechte er einer Patentverletzungsklage zugrunde legt, da er das unternehmerische Risiko trägt, das mit einer solchen Klage verbunden ist. Er muss insbesondere keine Schutzrechtspositionen in das Verfahren einbeziehen, die potentiell dazu geeignet sind, die Erfolgsaussichten der Klage zu gefährden.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Anspruch auf Erfindungsvergütung

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was fast immer der Fall ist, handelt es sich um eine Diensterfindung (§ 4 Abs. 2 ArbEG). Der Arbeitgeber kann dann das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber an diesen verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Konkret bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs folgendes:

- (1) Der Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ verleitet aufgrund seines Wortlauts zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Dienstleistungen gibt.

Tatsächlich hat er nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind.¹

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet.

Deshalb werden vom Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Verwertung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich von der Frage ab, ob und in welchem Maße der Arbeitgeber die ihm vermittelte Monopolstellung verwertet hat.

Diese Frage ist im vorliegenden Verfahren streitig.

- (2) Sind an einer Dienstleistung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.

Im vorliegenden Fall sind die Miterfinderanteile unstrittig (...).

- (3) Mit dem Faktor „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung*“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmererfinder nicht alleine zustehen, da das Unternehmen die für das Zustandekommen der Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Wesentlichen geschaffen und finanziert

¹ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

hat und deshalb den überwiegenden Anteil daran hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. Das Maß wird vom **Anteilsfaktor** bestimmt, der in Prozentwerten ausgedrückt wird.

Im vorliegenden Fall sind die jeweiligen Anteilsfaktoren der Antragsteller unstreitig (...).

III. Streitgegenstand

Nach dem Verständnis der Schiedsstelle liegt dem hier zu entscheidenden Streit über den Erfindungswert des US – Patents (...), (nachfolgend „X-Patent“ genannt) angemeldet (...); erteilt (...); Laufzeitende Anfang 2011), das teilweise auf die Miterfinderschaft der Antragsteller zurückgeht, folgender Sachverhalt zu Grunde:

Im Juni 1992 hatte die Antragsgegnerin bzw. eine Rechtsvorgängerin (im Folgenden zur besseren Verständlichkeit schlicht „A-AG“) mit der D-LLC bzw. einer Rechtsvorgängerin (im Folgenden zur besseren Verständlichkeit schlicht „D-LLC“) eine lizenzgebührenfreie Kreuzlizenzvereinbarung getroffen.

Aufgrund dieser Vereinbarung hatte D-LLC das Recht zur Nutzung des pat-Gens erhalten, A-AG im Gegenzug das Recht zur Nutzung von Promotoren. Beide haben von den eingeräumten Rechten in großem Umfang Gebrauch gemacht. Das pat-Gen wurde in zahlreichen (...) -produkten der D-LLC verwendet. Es macht diese resistent gegen das Herbizid Glufosinat. Der Lizenzvertrag war jedoch mit der Einschränkung versehen, dass die D-LLC die lizenzierte Technologie nicht mit anderen Technologien kombinieren darf, die der A-AG gehören oder an denen die A-AG Rechte hat.

Im Jahr 2007 hatte die A-AG zudem mit der M-LLC einen Lizenzvertrag über das (...) -Gen abgeschlossen, der es der M-LLC ermöglichte, (...) -produkte resistent gegen das Herbizid Glyphosat zu machen. Dieser Vertrag hatte eine Laufzeit bis 2030 und sah vor, dass die A-AG mit 50 % an entsprechenden Umsätzen von der M-LLC beteiligt wird, wenn die M-LLC Saatgut herstellt und vertreibt, das durch eine natürliche Kreuzung von glufosintoleranten Pflanzen mit glyphosatoleranten Pflanzen gewonnen wurde. Eine künstliche Kombination des (...) -Gens mit dem pat-Gen in einer Pflanze war hingegen auch nach diesem Lizenzvertrag nicht zulässig.

In der Folge hat die D-LLC mit der M-LLC gentechnisch Saatgut entwickelt, in dem unter anderem das pat-Gen und das (...) -Gen verwendet wurde. Die A-AG hat daraufhin den Lizenzvertrag mit der D-LLC wegen Vertragsbruchs am 17. Januar 2012 gekündigt.

Am 20. Januar 2012 hat die A-AG sodann eine Patentverletzungsklage gegen die D-LLC vor dem United States District Court for the Eastern District of Virginia eingereicht und die Verletzung von vier Patenten geltend gemacht:

Der 1992er Lizenzvertrag zwischen der A-AG und der D-LLC enthielt eine Schiedsklausel, von der die A-AG der Auffassung war, dass diese sich nicht auf Ansprüche auf Patentverletzung erstreckte. Der United States District Court for the Eastern District of Virginia ist dieser Auffassung jedoch nicht gefolgt und hat entschieden, die Klage abzuweisen, sollte die A-AG hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche auf Patentverletzung nicht bis zum 13. August 2012 ein Schiedsverfahren einleiten. Daraufhin hat die A-AG am 13. August 2012 ein ICC-Schiedsverfahren beantragt, das zu einem Schiedsspruch vom 9. Oktober 2015 geführt hat.

In dem Schiedsspruch hat das Schiedsgericht zunächst festgestellt, dass die D-LLC alle vier geltend gemachten Patente am 4. April 2008 verletzt hat.

Sodann hat sich das Schiedsgericht mit von der D-LLC vorgebrachten Einreden der Patentnichtigkeit befasst. In diesem Zusammenhang hat das Schiedsgericht festgestellt,

- Dass die A-AG hinsichtlich eines der geltend gemachten Patente aufgrund einer konkreten Rechtsprechung absolute Eingriffsrechte erst ab dessen Neuerteilung am 24. Juni 2014 geltend machen kann,
- dass das "X-Patent" mangels gemeinsamer Inhaberschaft oder Erfinder nicht die Nichtigkeit der vier geltend gemachten Patente wegen Doppelpatentierung begründet,
- dass hinsichtlich der vier geltend gemachten Patente keine anderen Patentnichtigkeitsgründe eingreifen.

Das Schiedsgericht hat der A-AG daraufhin Lizenzgebühren in Höhe von 67.837.000 \$ zugesprochen, die sich auf konkrete sog. W-Produkte und E-Produkte verteilen: (...)

Weiterhin hat das Schiedsgericht der A-AG Schadensersatz in Höhe von 374.731.000 \$ zugesprochen. Diesen hat es damit begründet, dass die A-AG Gewinn entgangen sei, weil

die A-AG von der voraussichtlichen Markteinführung der Produkte im Jahr 2016 bis zum Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2030 mit 50 % an Umsätzen von der M-LLC mit glyphosat- / glufosinattoleranten Pflanzen beteiligt worden wäre, wären diese vertragskonform durch Kreuzung statt vertragsverletzend gentechnisch hergestellt worden. Als Schaden hatte das Schiedsgericht 402.388.000 \$ ermittelt, von dem sie den für eines der E-Produkte angesetzten Lizenzbetrag von 27.657.000 \$ in Abzug gebracht hat, um eine Doppelerstattung zu vermeiden.

Die Antragsteller sind an den in diesem Patentverletzungsverfahren von der A-AG geltend gemachten Patenten nicht als Miterfinder beteiligt. Sie sind gleichwohl der Auffassung, dass ihr „X-Patent“ für die von der A-AG erstrittenen Lizenzgebühren, vor allem aber für den von der A-AG erstrittenen Schadensersatz kausal gewesen sei und begehren eine entsprechend hohe Erfindungsvergütung.

(...).

IV. Erfindungswert des „X-Patents“ aufgrund des ICC Schiedsspruchs vom 9. Oktober 2015

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, ob und in welcher Höhe der für die Diensterfindung gegenüber Wettbewerbern erhaltene (patent)rechtliche Monopolschutz kausal zu wirtschaftlichen Vorteilen für den Arbeitgeber geführt hat.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, lässt sich aus den vereinbarten Lizenzgebühren bzw. dem ausgehandelten Kaufpreis nach Abzug von gegebenenfalls enthaltenen erfindungsfremden Positionen und eines Gemeinkostenanteils ableiten, welchen (Erfindungs-)Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat oder hatte.

Dasselbe gilt, wenn derartige Mittelzuflüsse kausal auf einer erfolgreichen Patentverletzungsklage beruhen. Entsprechend den einleitenden Ausführungen der Schiedsstelle unter Ziffer II ist das aber nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber das auf der Diensterfindung beruhende Patent tatsächlich mit der Patentverletzungsklage verwertet. Nur dann kann ihm daraus ein Erfindungswert zufließen und das auch nur insoweit, als die erhaltenen Vorteile dem konkreten Patentrecht geschuldet sind.

Im vorliegenden Fall hatte die Antragsgegnerin das „X-Patent“ aber nicht zum Gegenstand der letztlich zumindest teilweise erfolgreichen Patentverletzungsklage gegen die D-LLC gemacht. Sie hat die D-LLC vielmehr aus vier Patenten in Anspruch genommen, die nicht auf eine Erfinderschaft der Antragsteller zurückgehen. Das „X-Patent“ war lediglich insoweit Gegenstand der Patentverletzungsklage, als es die D-LLC sehr spät, nämlich nach der eigentlich abgeschlossenen Phase II des Schiedsverfahrens (Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsphase), noch als Einwendung in das Verfahren eingeführt hat, um damit die Nichtigkeit der geltend gemachten Patente wegen Doppelpatentierung zu begründen und so Zahlungs- und andere Ansprüche von der A-AG abzuwehren. Nur weil dies nicht geglückt ist, wurden der Antragsgegnerin Lizenzgebühren und Schadensersatz zugesprochen.

Somit beruhen die der Antragsgegnerin zugeflossenen Lizenz- und Schadensersatzzahlungen nicht kausal auf dem „X-Patent“, sondern auf den tatsächlich geltend gemachten Patenten, so dass die Antragsteller dem Grunde nach keinen Anspruch darauf haben, daran im Rahmen einer Erfindungsvergütung beteiligt zu werden.

Die Antragsgegnerin war auch nicht verpflichtet, das „X-Patent“ ebenfalls zum Gegenstand des Patentverletzungsverfahrens zu machen, nur weil es ebenfalls das pat-Gen schützt. Zwar hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ im Ausnahmefall auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden². Die Annahme eines derartigen Erfindungswerts unterliegt allerdings sehr strengen Anforderungen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.³ Daraus folgt, dass ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene potenti-

² Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

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

elle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung geführt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen haben, weshalb dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist.

Das war im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben.

Vielmehr zeigt der vorliegende Fall geradezu schulmäßig, warum dem Arbeitgeber dieser weite Beurteilungsspielraum zusteht. Hätte die Antragsgegnerin die Patentverletzungsklage neben den geltend gemachten Patenten auch auf das „X-Patent“ gestützt, so hätte sie selbst ihre Klage mit dem offensichtlichen Angriffspunkt der Patentnichtigkeit wegen Doppelpatentierung versehen. Damit hätte sie die Klage sehenden Auges dem Risiko ausgesetzt, dass die eigentlich wirtschaftlich interessanten Nutzungen von der D-LLC, wegen derer die Antragsgegnerin die Klage angestrengt hat, nämlich die im Jahr 2011 von der D-LLC angekündigten E-Produkte nicht mehr unter dem Vorbehalt eines für die A-AG bestehenden Patentschutz gestanden hätten. Denn das „X-Patent“ hatte im Unterschied zu den geltend gemachten Schutzrechten, deren Laufzeit deutlich länger war und teilweise bis zum Jahr 2023 reichte, am Anfang 2011 sein Laufzeitende erreicht. Das „X-Patent“ hätte mithin nur zu einem sehr kleinen Anteil die im Schiedsverfahren zugesprochenen Lizenzgebühren gerechtfertigt, nämlich nur hinsichtlich der W-Produkte und auch dort nicht in vollem Umfang, während es die Wirksamkeit der Patente, die die E-Produkte abdecken, und damit den ganz überwiegenden Teil der Lizenzgebühren und den kompletten Schadensersatz gefährdet hätte. Darüber hinaus ist es prozessrechtlich und unternehmerisch mehr als schlüssig, dass sich die Antragsgegnerin hinsichtlich einer im Jahr 2011 für die Zukunft angekündigten aus ihrer Sicht patentrechtswidrigen Produkteinführung im Rahmen einer Entscheidung zu einer Patentverletzungsklage dazu entschlossen hat, diese ausschließlich auf Patente zu stützen, die über das Jahr 2011 hinausgehende Laufzeiten aufweisen.

Die Antragsgegnerin war gleichwohl bereit, das „X-Patent“ unter Fairnessgesichtspunkten an dem erstrittenen Schiedsspruch teilhaben zu lassen, da es ebenso wie die im Schiedsstellenverfahren geltend gemachten Patente das pat-Gen betraf. Rechtlich dazu verpflichtet war sie nach der soeben dargelegten Rechtsauffassung der Schiedsstelle nicht. Wenn sie das gleichwohl tut, so ist es sachgerecht, fiktiv zu unterstellen, dass die Antragsgegnerin im Patentverletzungsverfahren neben den tatsächlich geltend gemachten Patenten auch

das „X-Patent“ gegen die D-LLC vorgebracht hat und daraus abzuleiten, inwieweit das „X-Patent“ für die zugesprochenen Positionen kausal gewesen wäre.

Auslöser des Schiedsstellenverfahrens war ganz offensichtlich das Begehren der Antragsteller, an der Schadensersatzposition in Höhe von 374.731.000 \$ beteiligt zu werden. Nach Auffassung der Schiedsstelle kann eine Kausalität des „X-Patent“ für diese Position jedoch ausgeschlossen werden, weshalb die Schadensersatzposition für die Erfindungsvergütung nicht relevant ist. Denn diese Position betrifft von der D-LLC vernichtete Gewinnaussichten, die aus der mit der M-LLC getroffenen Vereinbarung resultiert hätten. Entscheidend ist deshalb, ob das „X-Patent“ zu Vergütungsansprüchen geführt hätte, hätten sich die D-LLC und die M-LLC vertragskonform verhalten und hätte die A-AG deshalb von 2016 bis 2030 50 % der von der Vereinbarung betroffenen Umsätze von der M-LLC erhalten. Dass kann jedoch sicher ausgeschlossen werden. Denn das „X-Patent“ ist bereits Anfang 2011 abgelaufen. Grund für die M-LLC, einer derart hohen Lizenzgebühr über eine so lange Laufzeit zuzustimmen, können bei vernünftiger lebensnaher Betrachtung nur das lizenzierte (...) Gen in Verbindung mit dem bis 2023 laufenden US-Patent gewesen sein.

Hinsichtlich der Beteiligung an den zugesprochenen Lizenzgebühren (...)