



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	18.06.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 37/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 5, 6, 9 ArbEG, §§ 611 a, 241, 249, 276, 280, 823 BGB		
Stichwort:	Beanstandung einer Erfindungsmeldung zur Vergütungsabwehr; arbeitsrechtliche Haftungsbeschränkung bei unterlassener Erfindungsmeldung; Schätzung eines Erfindungswerts bei Verweigerung von Nutzungsangaben		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Dass in einem Fördermittelantrag eine erfinderische technische Lehre in einer einer Patentanmeldung vergleichbaren Art und Weise offengelegt wird und außerdem die beteiligten Erfinder namentlich korrekt wiedergegeben werden, widerspricht jeder Lebenserfahrung. Deshalb stellt ein Fördermittelantrag anders als eine Patentanmeldung im Sinne der Haftetikett-Entscheidung des BGH auch keine öffentliche Dokumentation über das Vorhandensein von Erkenntnissen dar, die Gegenstand einer Erfindungsmeldung nach § 5 ArbEG sein sollen. Mithin kann ein Fördermittelantrag die Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG nicht auslösen.
2. Beanstandet der Arbeitgeber eine Erfindungsmeldung hinsichtlich aus seiner Sicht bestehender Unklarheiten zur Erfinderschaft und zum Erfindungsgegenstand, und beantwortet der Erfinder die Frage nach der Erfinderschaft dahingehend, dass er aus seiner Sicht Alleinerfinder sei, dann ist die Auskunft damit vollständig.
3. Der Arbeitgeber kann den Zugang einer wirksamen Erfindungsmeldung nicht damit verzögern oder verhindern, dass er die Patentfähigkeit der gemeldeten technischen Lehre bestreitet.

4. Entsteht durch eine verspätete Erfindungsmeldung dem Arbeitgeber ein Schaden durch zwischenzeitlich entstandenen Stand der Technik, begründet das eine Schadensersatzpflicht nach § 280 BGB. Denn die Meldepflicht des § 5 ArbEG ist eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis nach § 611 a, § 241 BGB. Zu berücksichtigen ist dabei aber die in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung entwickelte Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers, wonach der Arbeitnehmer bei leichter Fahrlässigkeit nicht haftet, bei normaler (mittlerer) Fahrlässigkeit den Schaden nur anteilig trägt und bei grober Fahrlässigkeit den Schaden voll, aber auf drei Bruttomonatsgehälter begrenzt trägt. Nur bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer voll und ohne Begrenzung.
5. Allerdings ist bei der Frage der Haftung zu berücksichtigen, ob dem Arbeitgeber ein Organisationsverschulden vorgeworfen werden kann, etwa weil er keine wirksamen Prozesse zum Erfindungswesen im Unternehmen etabliert hat. In diesem Fall wäre dem Erfinder nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen, weshalb er nicht haften würde.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin von März (...) bis Juli 2017 als Arbeitnehmer beschäftigt, seit dem Jahr 2007 als Leiter eines Forschungs- und Entwicklungsteams.

Dem Ende des Arbeitsverhältnisses lag eine Aufhebungsvereinbarung vom Mai 2017 zu Grunde, die infolge einer Kündigungsschutzklage zustande gekommen war. In dieser Aufhebungsvereinbarung wird einerseits ausgeführt, dass zwischen den Beteiligten nicht nur die Wirksamkeit einer Kündigung, sondern auch Ansprüche aufgrund neu entwickelter Ideen streitig seien und andererseits wurde darin vereinbart, dass die Aufhebungsvereinbarung keine Regelung von Ansprüchen aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen enthalte, sondern nur die Wirksamkeit der Kündigung betreffe.

Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses kam es verschiedentlich zu Schriftverkehr zwischen den Beteiligten, aus dem jedoch keine Einigung zu den in der Aufhebungsvereinbarung offen gelassenen Vergütungsfragen resultierte.

Schlussendlich hat der Antragsteller am 30.07.2018 bei seiner ehemaligen Arbeitgeberin eine formale Erfindungsmeldung mit der Bezeichnung (...) eingereicht und darin eine „Prozess-Idee“ beschrieben. Die Antragsgegnerin hat diese Erfindungsmeldung mit Schreiben vom 29. Oktober 2018 beanstandet und gebeten mitzuteilen, für welchen Anteil an der Erfindung sich der Antragsteller als verantwortlich sehe und worin sich die Erfindung vom Stand der Technik unterscheide. Daraufhin hat der Antragsteller am 02.01.2019 inhaltlich Stellung genommen und die Alleinerfinderschaft beansprucht. Die Antragsgegnerin hat dazu mit Schreiben vom 25.02.2019 mitgeteilt, dass die gemeldete Erfindung nach ihrem Verständnis nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei und daraus gefolgert, dass immer noch keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung vorläge, weshalb die Frist zur Inanspruchnahme nicht zu laufen beginne.

Der Antragsteller hat sodann im September 2019 ein Schiedsstellenverfahren eingeleitet. In seinem diesbezüglichen Sachvortrag bezieht er sich auf das sogenannte „(...)“-Projekt eines Konsortiums, an dem der Konzern der Antragsgegnerin beteiligt ist. Er habe den von dem Mutterunternehmen der Antragsgegnerin dazu gestellten EU-Fördermittelantrag (...) im Jahr 2015 ausgearbeitet. Bereits diesen sieht er als eigentlich ausreichend für eine Inanspruchnahme seiner Erfindung durch die Antragsgegnerin im Sinne der Haftetikett-Rechtsprechung an. Die Idee zur Erfindung habe er bereits im Jahr 2010 entwickelt und seinem Vorgesetzten mitgeteilt.

Der Antragsteller begehrt im Kern eine Arbeitnehmererfindungsvergütung.

Die Antragsgegnerin bestreitet die Erfinderschaft des Antragstellers und hat bislang keine Schutzrechtsanmeldung vorgenommen. Sie ist der Auffassung, dass der Antragsteller sich Erfindungsvergütung erschleichen wolle, obgleich er kein Erfinder sei.

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

III. Zum 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, entweder durch Meldung einer Diensterfindung, § 5 ArbEG, oder durch Mitteilung einer freien Erfindung, 18 ArbEG.

Bei Meldung einer Erfindung als Diensterfindung ist der Arbeitgeber auf der einen Seite nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol zeitlich zu sichern.

Auf der anderen Seite ist er aber auch berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG. Er muss dies jedoch nicht tun. Alternativ kann er die Erfindung auch nach § 6 Abs. 2 ArbEG innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung dem Erfinder freigeben. Tut er dies nicht, fingiert § 6 Abs. 2 ArbEG die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber. In der Folge verliert der Erfinder das Recht auf das Patent und der Arbeitgeber wird Eigentümer dieses Rechts.

Der Arbeitnehmer behält aber das Recht, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit Wirkung für Deutschland ausgelösten Prioritätsjahres zu ermöglichen, § 14 Abs. 2 ArbEG. Macht er dies nicht, können daraus Schadensersatzansprüche nach den §§ 823 Abs. 2 BGB, § 249 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG resultieren.

Hat der Arbeitgeber seiner Verpflichtung entsprochen und im In- und / oder Ausland Schutzrechtspositionen geschaffen, möchte er diese aber vor Ablauf der Höchstschutzdauer von 20 Jahren aufgeben, so hat er sie dem Arbeitnehmer zur Übernahme anzubieten, § 16 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer erhält so das ihm ursprünglich zustehende Recht auf das Patent wieder zurück. Macht der Arbeitgeber das nicht, können auch daraus Schadensersatzansprüche nach den §§ 823 Abs. 2 BGB, § 249 BGB i.V.m. § 16 Abs. 1 ArbEG resultieren.

Soweit der Arbeitnehmer aufgrund des Eigentumsübergangs nicht mehr über das Recht auf das Patent verfügen kann, wandelt sich das ursprüngliche Recht auf das Patent nach § 9 Abs. 1 ArbEG in einen finanziellen Ausgleichsanspruch. Dem Arbeitnehmer steht ein Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung zu, dessen

Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist und der letztlich darin besteht, dass der Arbeitnehmer an den für den Arbeitgeber aus der geschaffenen Schutzrechtsposition resultierenden wirtschaftlichen Vorteilen partizipieren soll.

Deshalb ist gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG für das Bestehen des Vergütungsanspruchs zunächst grundsätzlich Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer ursprünglich 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“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch 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 Diensterfindungen gibt.

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind bzw. zufließen 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 Arbeit-

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

geber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen können, als der Arbeitgeber über eine patentrechtlich geschützte Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

Deshalb werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich vom Umfang der Nutzung der Monopolstellung und deren Stärke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung einer technischen Lehre nur auf Grundlage einer Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Anspruch und kann deshalb nach den §§ 28, 37 ArbEG nicht im Wege eines Schiedsstellenverfahrens geltend gemacht werden.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein Unternehmen infolge eines Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern erlangt hat, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität in der Regel unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis der Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.²

- (2) Sind an einer Dienstleistung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.
- (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 Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der

² EV der Schiedsstelle vom 19.12.2014 – Arb.Erf. 48/12 und vom 01.04.2015 – Arb.Erf. 49/11, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig 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 oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb das Unternehmen regelmäßig den überwiegenden Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Akademiker in Forschungs- und Entwicklungsbereichen nicht mehr als 16,5 % erreichen und bei der Wahrnehmung von Führungsaufgaben deutlich darunterliegen.

Der Anspruch auf Erfindungsvergütung besteht unabhängig davon, ob und wann das Arbeitsverhältnis geendet hat. Es kommt einzig darauf an, ob die Erfindung während der rechtlichen Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde, § 26 ArbEG.

IV. Erfindungswert bei einer Benutzung einer Erfindung

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich die vom Arbeitgeber zu schaffende Schutzrechtsposition technisch und wirtschaftlich konkret für das Unternehmen gegenüber Dritten auswirkt.

Hat das Unternehmen eine Schutzrechtsposition 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.

Dahingegen erhält der Arbeitgeber, der von einer von einer Schutzrechtsposition geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch macht, keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbZG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzubauen hat.

Zu diesen Tatsachen gehört, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfindersanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Folglich 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 Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf den innerbetrieblich wahrgenommenen betrieblichen Erfolg der technischen Lösung letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist. Für den Vergütungsanspruch entscheidend ist jedoch nur die Bedeutung, die Wettbewerber der Erfindung mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die fiktiv nachzubildende, jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien.

Bei Umsatzgeschäften, die Regel sind aber Lizenzverträge, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil, der als geprägt von den Merkmalen der Patentansprüche angesehen werden kann und deshalb

vom Monopolschutz getragen wird, mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der einen Bereich von rund $1/3$ bis $1/8$, im Schnitt 20 % - 25 %³ der markt- und branchenüblichen Produktmargen nicht überschreiten wird, da andernfalls im Verhältnis zum Aufwand der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

Deshalb richten sich auch die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtlichen Rechtsprechung sowohl bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren⁴ nach diesem Vorbild. Denn so werden belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde gelegt, die der Realität nahekommen, wodurch Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimiert werden.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

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

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berücksichtigen, inwieweit der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich geprägt bzw. Produkte in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst werden, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.⁵ Im Vordergrund stehen bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berücksichtigen sind und / oder von der Erfindung nicht betroffene Teile, die anderen als von der

3 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13

4 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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

Erfindung gelösten Problemkreisen zugeordnet werden können, im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Anteil herangezogen.⁶ Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

Im Rahmen dieser Überlegungen ist es deshalb methodisch sachgerecht, zunächst von der technischen Lehre, wie sie in den Patentansprüchen Patentschutz erhalten soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Stellt sich hierbei heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am Markt gehandelte Produkt erfindungsgemäß ist, sondern nur ein Teil davon, kommt es darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit umgehen würden. Dabei ist vorrangig zunächst zu überlegen, ob und in welchem Umfang die konkreten Produktumsätze anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können. Denn diese hat das Unternehmen real vereinnahmt.

Für die daran anschließenden Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaltet hätten, enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 10 und RL Nr. 11 konkrete Hinweise.

Den Vergütungsrichtlinien kommt allerdings keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Höhe der Vergütung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhältnis zuzuordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits in RL Nr. 1 hingewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat deshalb bereits vor über 30 Jahren klargestellt, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, eine andere als in den RL vorgesehene Bemessung der Vergütung als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn

⁶ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05

besondere Umstände des Einzelfalles vorliegen oder bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien erschlossen werden können.⁷

Hinsichtlich der konkreten Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen hat sich schon sehr früh aufgrund besserer Erkenntnisquellen herausgestellt, dass diese weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar sind. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe würden regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten. Ursache dafür ist, dass die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet waren, weil Sie lediglich eine grobe Unterteilung des vor über 100 Jahren vom Reichsgericht⁸ aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmens von 1 % - 10 % darstellen. Außerdem stellen sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte ab, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar wäre.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizenzsätze abzustellen ist.

Vielmehr ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfähigen Preises, der zum einen wettbewerbsfähig sein muss und zum anderen einen adäquaten Gewinn ermöglichen muss, wobei zu beachten ist, dass sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge nicht aus der isoliert betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des konkreten Produkts ergibt. Denn ein Unternehmen hat viele weitere Kosten, wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls gedeckt werden müssen.

⁷ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

⁸ RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist und welche Margen dieser Produktmarkt Unternehmen ganz allgemein erlaubt. Daher spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. So sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. im Pharmabereich deutlich höhere Lizenzgebühren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.⁹ Denn dieser ist wie ausgeführt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Bei der Festlegung der Höhe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb des marktüblichen Rahmens mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass dieser davon abhängt, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Denn die Lizenz wird ja dafür gezahlt, dass die Stärke der patentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln einschränkt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebühren in Kauf zu nehmen und die Kostenkalkulation damit zu belasten.

In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Höhe des Lizenzsatzes abhängig von Umsatzhöhe oder Stückzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

⁹ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen abgesenkt wird (in der Praxis häufig aus Gründen der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berechnung der Lizenzgebühr durch gestaffelte rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

Der Hintergrund der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der patentgeschützten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizezeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstaffelung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Von diesem Anhaltspunkt haben sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung gelöst. Sie sind übereinstimmend der Auffassung, dass es bessere Erkenntnisquellen für die Frage gibt, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln würden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzverträge Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell niemals möglich wäre, den Üblichkeitsnachweis zu führen.

So hat der BGH¹⁰ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen, und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

¹⁰ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten¹¹ gebilligte Schiedsstellenpraxis bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹² eine Abstufung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen müssen, dass für die hohen Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Servicereif etc. verlagert sein kann, wobei sich dieser Effekt mit zunehmender Laufzeit eines Lizenzvertrags häufig weiter verstärkt, zum Beispiel weil trotz zwischenzeitlich verfügbarer Konkurrenzprodukte immer noch hohe Umsätze gemacht werden.

Für die konkrete Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel sieht die RL Nr. 11 starre Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemäß nicht 1:1 den in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffeln. Anders als zur Höhe von Lizenzsätzen gibt es zur Frage der konkreten Staffel allerdings keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der Lizenzvertragspraxis, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte. Dafür sind die Staffeln in Lizenzverträgen, in die die Schiedsstelle im Laufe der Jahre im Rahmen von Schiedsstellenverfahren Einblick nehmen konnte, zu vielfältig gestaltet.

Deshalb wenden die Schiedsstelle und die Industrie stets die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 auf die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Bemessung der angemessenen Erfindungsvergütung an, wenn sie die Voraussetzung für die Annahme einer Abstufung bejaht haben. Sie weichen davon nur ab, wenn im konkreten Fall eine bessere Erkenntnisquelle in Form eines real abgeschlossenen vergleichbaren Lizenzvertrags bekannt ist, der anders ausgestaltet ist und dessen Nachbildung damit zu einem realitätsnäheren Ergebnis führt.

Die Beteiligten haben es im Wesentlichen versäumt, zu einer Benutzung des Streitgegenstandes Sachvortrag zu erbringen, weshalb die Schiedsstelle keinen konkreten Vorschlag zu einem etwaigen Erfindungswert aufgrund einer Nutzung unterbreiten konnte. Mit Hilfe der

11 OLG Düsseldorf vom 20.12.2012 – Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 - Stahlbetontunnel

12 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

ausführlichen Darlegungen sollte es den Beteiligten jedoch ohne weiteres möglich sein, einen etwaigen Erfindungswert zu bestimmen.

(...)

V. Erfindungswert bei einer nicht benutzten Erfindung

Es gibt drei denkbare Fallgestaltungen, unter denen nicht verwertete Diensterfindungen einen Erfindungswert für das Unternehmen haben können, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors zu beteiligen wäre, aber keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass bereits der abstrakten Nutzungsmöglichkeit ein Erfindungswert innewohnen würde, an dem der Erfinder im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen sei.

- (1) Als Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden.¹³ An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur die durch eine Patentanmeldung bedingten Kosten, welchen keine messbaren Vorteile gegenüberstehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG.¹⁴ 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 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 oder für eine

¹³ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

¹⁴ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu.¹⁵ 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 ist, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre.

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten deshalb regelmäßig nicht in Betracht.

- (2) Ein Erfindungswert könnte sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch aus der Benutzung einer Diensterfindung in Form eines Sperrpatents ergeben¹⁶.

Voraussetzung für die Qualifizierung als Sperrpatent ist zunächst die Erteilung eines Patents. Denn nur aus einem erteilten Patent folgt auch das Verbotungsrecht des § 9 PatG. Fehlt es bereits daran, kann auch kein Erfindungswert gegeben sein.

Aber selbst ein erteiltes, aber nicht konkret benutztes Patent wird trotz des ihm innewohnenden Verbotungsrechts nicht automatisch zum echten Sperrpatent, auch wenn der Sprachgebrauch in der betrieblichen Praxis dies manchmal nahelegen könnte. Denn in der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend Patente schon dann, wenn deren technische Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, diese sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden.

¹⁵ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265

¹⁶ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

Die Anforderungen an die Einordnung eines erteilten Patents als ein echtes einen Erfindungswert begründendes Sperrpatent sind jedoch dezidierter¹⁷.

Denn jedes Patent hat nach § 9 PatG die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemäß § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt wird.

Die Wirkung eines echten Sperrpatents geht aber über diese Sperrwirkung hinaus. Die Kernaufgabe eines echten Sperrpatents ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die vorhandene Monopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben. Eine Erfindungsvergütung aufgrund eines Sperrpatents hat daher die folgenden Voraussetzungen, die vollumfänglich gegeben sein müssen. Fehlt es auch nur an einer dieser Voraussetzungen, so fließt dem Unternehmen kein Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt eines Sperrpatents zu.

- Für die Diensterfindung muss tatsächlich ein Patent bestandskräftig erteilt worden sein.
- Neben diesem sogenannten Sperrpatent muss eine auf einen gleichartigen Gegenstand gerichtete monopolistische betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.
- Der Gegenstand des sogenannten Sperrpatents muss produktionsreif und geeignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu können.
- Die Anmeldung des sogenannten Sperrpatents muss mit dem Ziel erfolgt sein, die Beeinträchtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung durch Wettbewerber auszuschließen.

¹⁷ ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff

- Das sogenannte Sperrpatent muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolistische Benutzung der tatsächlich benutzten technischen Lösung abzusichern. Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen weiteren technologischen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum mit der Folge schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für den Wettbewerber blockiert ist. Der Wettbewerber darf nicht nur gestört werden. Er muss vom Markt ferngehalten werden. Das ist nicht der Fall, wenn marktfähige Umgehungslösungen existieren, auch wenn diese nicht in gleicher Weise elegant oder kostengünstig sein sollten.
- Weitere Voraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines Sperrpatent ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Dass sich aus dem vorliegenden Fall gegebenenfalls zukünftig ein Erfindungswert aufgrund eines Sperrpatents ergeben könnte, erscheint nach den Erfahrungen der Schiedsstelle fernliegend.

- (3) Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch schlicht unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dies als Enteignung anzusehen wäre. Denn das Recht auf das Patent ist bereits durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen. Die technische Lehre an sich gehört ihm ohnehin als Arbeitsergebnis.

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 für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung trotzdem aufrechterhält, tut er dies mutmaßlich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbotungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Der dieser Hoffnung zuzubilligende Erfindungswert kann letztlich nur frei geschätzt werden.

Bei dieser Schätzung ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen tatsächlich aber ganz real regelmäßig Kosten für die Aufrechterhaltung, mitunter auch für die Verteidigung der Schutzrechtspositionen aufzuwenden hat.

Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfindungswert für Vorratspatente abgeleitet, der nach ihrer ständigen Praxis für rein nationale Patente bei 640 € liegt und sich im Falle einer zusätzlichen ausländischen Schutzrechtserteilung auf 770 € erhöht.

Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine Überlegungszeit zuzubilligen ist, ob es ein Patent verwerten oder es zumindest langfristig aufrechterhalten will, 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 – diesen Erfindungswert für ein nicht genutztes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab dem 8. Patentjahr an.

Sollte diese Voraussetzung noch eintreten, wäre ein maximaler Erfindungswert von 10.010 € (13 x 770 €) denkbar. Derzeit besteht ein derartiger Erfindungswert nicht.

VI. Zum Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist.

Ermittelt wird er, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – RL Nr. 36 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+“b“+“c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Die Vergütungsrichtlinien versuchen damit, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es verbietet sich daher, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemäß überwiegen- den Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung losgelöst von den re- alen Gegebenheiten in Frage zu stellen.

Für die einzelnen Wertzahlen gilt mithin Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen ent- scheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeit- nehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf be- stimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach technischen Lö- sungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten tech- nischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu lösen, bereits ge- nerell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Prob- lemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen

zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Nachdem der Antragsteller als Leiter eines Forschungs- und Entwicklungsteams unzweifelhaft zu dieser Gruppe von Beschäftigten gehörte, ergibt sich die Wertzahl „a=2“.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Die Schiedsstelle hat aufgrund der Funktion des Antragstellers keine Zweifel, dass der er die Lösung mit Hilfe ihm geläufiger Überlegungen gefunden hat.

- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung quasi den logischen nächsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn im Rahmen der Tätigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offenbaren. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher bekannte Ansätze nicht hilfreich erscheinen. Dann bekommt ein Arbeitnehmererfinder von seiner betrieblichen Tätigkeit aufgezeigt, wie es nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand geht und wird gezwungen, Lösungen von Problemen ausgehend von dem innerbetrieblich Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Gerade daraus entstehen unkonventionelle Ideen, die häufig zu den besten Erfindungen führen. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, dessen Situation den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat. Nachdem der Antragsteller Leiter eines Forschungs- und Entwicklungsteams war, ist auch dieses Teilmerkmal erfüllt.

- (3) Die Unterstützung mit vom Unternehmen bereitgestellten Hilfsmitteln ist nur dann nicht gegeben, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne bereits fertig war.¹⁸ Das ist nach dem Verständnis der Schiedsstelle auf dem Streitgegenständlichen Gebiet schwer vorstellbar, so dass auch das dritte Teilmerkmal voll erfüllt ist.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „b=1“ vor.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können. Da der Antragsteller Leiter eines Forschungs- und Entwicklungsteams war, erscheint die Wertzahl „c=3“ sachgerecht.

Aus den Wertzahlen „a=2“ + „b=1“ + „c=3“ ergibt sich ein Gesamtwert von 6, was nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 einen Anteilfaktor von 10 % bedeutet.

VII. Zur den Streitpunkten Erfindungsmeldung, Übergang der Rechte, Erfinderschaft

Wie dargelegt, entsteht der Vergütungsanspruch nur, wenn der Arbeitgeber eine Dienstleistung in Anspruch genommen hat.

Nimmt ein Unternehmen eine Dienstleistung nicht durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch, setzt die Inanspruchnahme eine wirksame Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer voraus, die die Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbEG in Gang setzt

¹⁸ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

und nach deren Ablauf das Gesetz die Inanspruchnahme durch das Unternehmen fingiert, wenn das Unternehmen die Erfindung nicht ausdrücklich freigegeben hat.

Der Antragsteller hat vorgetragen, die Erfindung schon im Jahr 2010 gemacht und die Idee seinem Vorgesetzten mitgeteilt zu haben. Der Sachverhalt enthält jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt auch eine Erfindungsmeldung gegenüber dem Unternehmen abgegeben hat, die zu einer Inanspruchnahme geführt haben könnte.

Der Antragsteller hat weiterhin vorgetragen, dass die Antragsgegnerin die Erfindung in Anwendung der Haftetikett-Rechtsprechung des BGH¹⁹ infolge der Einreichung eines EU-Fördermittelantrags im Jahr 2015 in Anspruch genommen habe. Der hier vorliegende Sachverhalt gleicht dem der Haftetikett-Entscheidung, die unter bestimmten Voraussetzungen vom Anlaufen der Inanspruchnahmefrist auch ohne Erfindungsmeldung ausgeht, aber nur insofern, als es der Antragsteller versäumt hat, bei der Antragsgegnerin eine Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 ArbEG abzugeben. Der der Haftetikett-Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich vom vorliegenden Sachverhalt jedoch ganz wesentlich darin, dass die Arbeitgeberin im Haftetikett-Fall anders als hier eine Patentanmeldung vorgenommen hat und den Arbeitnehmer als Erfinder benannt hat, ohne dass der Arbeitnehmer am Prozedere der Einreichung der Patentanmeldung in irgendeiner Weise verantwortlich beteiligt war. Denn im Haftetikett-Fall hat das Unternehmen im Nachgang zu einer Besprechung zwischen dem Erfinder und dem Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens und dessen patentanwaltlichen Berater, deren Anlass ein vom Erfinder gefertigter Entwurf einer Patentanmeldung war, selbständig eine Patentanmeldung vorgenommen, ohne dass ihr die erforderlichen Informationen in Form einer Erfindungsmeldung vorlagen. Gleichwohl hat sie den Erfinder als solchen einschließlich der Miterfinder korrekt benannt und die erfundene technische Lehre korrekt in der Patentanmeldung dargestellt. Daraus hat der BGH gefolgert, dass es einer förmlichen Erfindungsmeldung nicht mehr bedurfte, weil der Arbeitgeber in der Patentanmeldung gegenüber der Öffentlichkeit dokumentiert hat, dass er über alle Informationen verfügt hat, die ihm eigentlich mit der Erfindungsmeldung hätten übermittelt werden müssen. Nur deshalb hat der BGH den eigentlichen Anknüpfungspunkt für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist nach § 6 Abs. 2 ArbEG

19 BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

a.F., nämlich den Zugang einer förmlichen Erfindungsmeldung, durch den Zeitpunkt der Patentanmeldung ersetzt und dazu ausgeführt, dass unter diesen ganz besonderen Voraussetzungen ein Festhalten an einer förmlichen Erfindungsmeldung eine nicht mehr vom Zweck des § 5 ArbEG gedeckte treuwidrige Förmelerei bedeuten würde. Der vorliegende Fall ist an diesem entscheidenden Punkt jedoch völlig anders gelagert. Denn es würde schon jeder Lebenserfahrung widersprechen, wenn die Antragsgegnerin im Fördermittelantrag in einer einer Patentanmeldung vergleichbaren Art und Weise die erfindungsgemäße technische Lehre offengelegt hat und dazu noch die beteiligten Erfinder namentlich korrekt wiedergegeben hat. Darüber hinaus ist ein Fördermittelantrag anders als eine Patentanmeldung auch keine öffentliche Dokumentation über das Vorhandensein von Erkenntnissen, die Gegenstand einer Erfindungsmeldung nach § 5 ArbEG sein sollen. Mithin hat der Fördermittelantrag die Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG nicht ausgelöst, so dass es nicht zu einer vom Gesetz fingierten Inanspruchnahme gekommen ist.

Letztlich hat der Antragsteller die Erfindung erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses formal am 30.07.2018 gemeldet. Die Antragsgegnerin hat diese Erfindungsmeldung hinsichtlich aus ihrer Sicht bestehender Unklarheiten zur Erfinderschaft und zum Erfindungsgegenstand am 29.10.2018 nach § 5 Abs. 3 ArbEG beanstandet. Zu diesem Zeitpunkt war die Zwei-Monats-Frist des § 6 Abs. 2 ArbEG aber schon abgelaufen, weshalb bereits diese Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß gilt und damit das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist ausgelöst hat. Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung somit qua Fiktion am 03.12.2018 in Anspruch genommen und damit den Vergütungsanspruch des Antragstellers dem Grunde nach ausgelöst.

Darüber hinaus ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass selbst bei fristgemäßer Beanstandung zumindest mit Zugang der ergänzten Erfindungsmeldung am 02.01.2019 eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung vorgelegen hat, die zu einer Inanspruchnahme qua Fiktion geführt hat. Denn der Antragsteller hat die Frage nach der Erfinderschaft dahingehend beantwortet, dass er aus seiner Sicht Alleinerfinder sei. Ob diese Sichtweise korrekt ist, kann hinsichtlich der Wirksamkeit der Erfindungsmeldung dahinstehen, denn die Auskunft ist damit vollständig. Darüber hinaus kann die Antragsgegnerin den Zugang einer wirksamen Erfindungsmeldung nicht damit verzögern oder verhindern, dass sie wiederholt die Patentfähigkeit einer technischen Lehre bestreitet. Denn die abschließende Bewertung die-

ser Frage obliegt nach § 13 Abs. 1 ArbEG ausschließlich dem Patentamt, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht darauf einigen können, von einer Anmeldung insbesondere wegen mangelnder Schutzfähigkeit abzusehen. Ist der Arbeitgeber von der fehlenden Schutzfähigkeit überzeugt, steht es ihm frei, die Erfindung innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung freizugeben. Er hat davon keinen Nachteil. Denn die Nutzung eines Arbeitsergebnisses ist ihm stets nach § 611 a BGB gestattet. Der Arbeitnehmer kann die Nutzung einer technischen Lehre durch den Arbeitgeber nur dann unterbinden, wenn er nach Freigabe selbst ein Patent erwirkt. Der Arbeitgeber kann die Erfindung im Übrigen nach Auffassung der Schiedsstelle²⁰ auch noch nach der Inanspruchnahme nach § 8 S. 1 ArbEG freigeben, ohne diese dazu vorher anmelden und nach § 16 ArbEG anbieten zu müssen. Das schützt ihn allerdings nicht vor möglichen Schadensersatzansprüchen des Arbeitnehmers nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 13 ArbEG, wenn der Erteilung eines Patents aufgrund einer nicht unverzüglich nach Zugang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung vorgenommenen Patentanmeldung zwischenzeitlich neuheitsschädlicher Stand der Technik entgegensteht.

Ein Schadensersatzanspruch kann aber auch von Seiten des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer bestehen, wenn der Arbeitnehmer, obgleich er erkannt hat, eine möglicherweise patentfähige Erfindung gemacht zu haben, diese nicht unverzüglich nach deren Fertigstellung als Diensterfindung gemäß § 5 ArbEG meldet und deshalb einer deutlich späteren Patentanmeldung zwischenzeitlich eingetretener neuheitsschädlicher Stand der Technik entgegensteht. Denn die Meldepflicht des § 5 ArbEG ist eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis nach § 611 a, § 241 BGB, weshalb eine Verletzung dieser Pflicht eine Schadensersatzpflicht nach § 280 BGB begründet. Zu berücksichtigen ist dabei aber gemäß § 276 Abs. 1 BGB die in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung entwickelte Haftungsprivilegierung des Arbeitnehmers, wonach der Arbeitnehmer bei leichter Fahrlässigkeit nicht haftet, bei normaler (mittlerer) Fahrlässigkeit den Schaden nur anteilig trägt und bei grober Fahrlässigkeit den Schaden voll, aber auf drei Bruttomonatsgehälter gedeckelt trägt. Nur bei Vorsatz haftet der Arbeitnehmer voll und ohne Begrenzung. Vorliegend hat der Antragsteller vorgetragen, die Diensterfindung bereits 2010 gemacht zu haben. Er hat sie aber erst 2018 als solche

²⁰ EV der Schiedsstelle vom 29.06.2017 – Arb.Erf. 62/16, vom 24.01.2018 – Arb.Erf. 39/16 und vom 13.11.2018 – Arb.Erf. 71/16, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

gemeldet. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn innerhalb von acht Jahren neuheitsschädlicher Stand der Technik entstanden wäre. Allerdings ist bei der Frage der Haftung zu berücksichtigen, ob dem Arbeitgeber ein Organisationsverschulden vorgeworfen werden kann, etwa weil er keine wirksamen Prozesse zum Erfindungswesen im Unternehmen etabliert hat. Das erscheint vorliegend gegebenenfalls naheliegend. Denn ausweislich der Aktenvortrags der Beteiligten scheint die Antragsgegnerin wegen der Schwierigkeiten des Nachweises von Schutzrechtsverletzungen durch Wettbewerber kaum Patente zu verfolgen, was diese auch im EU-Fördermittelantrag so vorgetragen haben soll. Ist dem so, wäre dem Antragsteller nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen, weshalb er nicht haften würde.

Die Antragsgegnerin bestreitet, dass der Antragsteller Erfinder ist. Wie dargelegt, ist die Grundvoraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindungsvergütung aber, dass ein Arbeitnehmer etwas im patentrechtlichen Sinne erfunden hat.

Hat er etwas erfunden, so hängt die Höhe der Erfindungsvergütung unter anderem maßgeblich davon ab, ob der Arbeitnehmer Alleinerfinder ist, oder ob mehrere Erfinder an der Erfindung beteiligt sind. Sind mehrere Arbeitnehmer desselben Arbeitgebers an der Erfindung beteiligt, mindert dies den auf den einzelnen Erfinder entfallenden Erfindungswert, an dem dieser im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen ist. Ist ein Außenstehender Miterfinder, verringert das bereits den für den Arbeitgeber aus der Erfindung resultierenden Erfindungswert an sich in ganz erheblicher Weise, an dem die Erfinder eines Arbeitgebers im Verhältnis ihrer Beiträge zum Anteil des Arbeitgebers an der Erfindung und im Rahmen ihres Anteilsfaktors partizipieren, da dann ein geteiltes Recht auf eine Monopolstellung vorliegt.

Der vorliegend bestehende Dissens über die Erfinderschaft ist für das Schiedsstellenverfahren insofern problematisch, als die Schiedsstelle für die materiell-rechtliche Entscheidung dieses für alle weiteren Fragen grundlegenden Streitpunkts nicht die vom Gesetzgeber vorgesehene Institution ist.

Denn die Klärung der streitigen Erfinderschaft ist aus gutem Grund nicht vom Auftrag umfasst, den der Gesetzgeber der Schiedsstelle zugewiesen hat. Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nämlich nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt

ein solcher Streitfall aber nur dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind jedoch ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt. Da weder § 6 PatG zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet, noch im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten sind, gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen. Damit zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Ist jedoch für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung, ist die Schiedsstelle nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution.²¹

Deshalb hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, auch nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Aufklärung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfügung gestellt.²² Um die für die Frage der Erfinderschaft streitentscheidenden die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen abschließend aufzuklären, bedürfte es aber, und das beweist auch der vorliegende Fall deutlich, ausführlichen Zeugeneinvernahmen zur Erfindungsgeschichte, welche der Schiedsstelle aber nicht möglich sind, da sie nicht über das prozessuale Instrumentarium verfügt, etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen. Die Schiedsstelle kann den Beteiligten daher nur allgemeine materiell-rechtliche Hinweise zur Erfinderschaft geben.

Das Recht auf das Patent steht gemäß § 6 S. 2 PatG dem oder denjenigen zu, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben. Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung geleistet haben. Zur Klärung dieser Frage ist die Erfindung und

²¹ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

²² zu weiteren Einzelheiten vgl. Beschluss vom 11.08.2014 - Arb.Erf. 45/11 und Zwischenbescheid vom 15.06.2016 - Arb.Erf. 60/13; beide Internetdatenbank der Schiedsstelle / DPMA

deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klären, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Dabei ist auf Grundlage von Patentansprüchen zu klären, welcher Teil der in der zugehörigen Beschreibung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren und damit eine Monopolsituation begründen soll.²³ Betrifft ein schöpferischer Beitrag einen solchen Teil, ist die (Mit)Erfinderschaft gegeben. Der schöpferische Beitrag ist dann zur Klärung des genauen Miterfinderanteils zu den gegebenenfalls übrigen, am selben Maßstab zu messenden schöpferischen Beiträgen anderer Erfinder ins Verhältnis zu setzen.

VIII. Ergebnis und Vorschlag der Schiedsstelle

Es ist im vorliegenden Fall völlig offen, ob eine schutzfähige Dienstleistung vorliegt oder zumindest zu einem früheren Zeitpunkt einmal vorgelegen hat. Diese Frage kann nicht im Schiedsstellenverfahren beantwortet werden. Denn dazu müsste die Antragsgegnerin eine Patentanmeldung vornehmen oder die technische Lehre zu einem Betriebsgeheimnis erklären und dann entweder die Schutzfähigkeit anerkennen oder diese bestreiten und der Schiedsstelle einen Entwurf einer mit dem Antragsteller abgestimmten Patentanmeldung zur Prüfung nach § 17 Abs. 2 ArbEG vorlegen.

Sollte sich ein Monopolschutz ergeben, ist völlig offen, ob die Antragsgegnerin von diesem bei der erfindungsgemäßen Herstellung von am Markt gehandelten Produkten überhaupt Gebrauch gemacht hat und wenn ja, in welchem Umfang. Auch diese Frage kann nicht im Schiedsstellenverfahren beantwortet werden, weil dazu zunächst die Monopolstellung geklärt werden müsste und die Antragsgegnerin sodann Auskunft über die Nutzung geben müsste.

Weiterhin ist offen, ob der Antragsteller als Erfinder oder zumindest Miterfinder anzusehen ist. Darüber hinaus ist offen, ob etwa auch Rechte anderer Unternehmen / Einrichtungen aufgrund von bei ihnen beschäftigten Miterfindern bestehen. Dies sind Fragen, die nicht von der Schiedsstelle geklärt werden können.

²³ BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten

Es erscheint überdies sehr zweifelhaft, ob es den Beteiligten gelingen kann, diese essentiellen Fragen zu klären oder ob diese überhaupt Willens sind, das zu tun. Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle vor, sich im Vergleichswege auf eine abschließende Vergütung zu einigen.

Als Untergrenze eines Rahmens, in dem sich ein Vergleich bewegen könnte, sieht die Schiedsstelle einen den theoretischen Vorratserfindungswert von 10.010 € an.

Als Obergrenze hat die Schiedsstelle rein fiktiv einen erfindungsgemäßen Umsatz von 300.000.000 € angesetzt, woraus sich ein abgestaffelter Umsatz von 72.935.685 € ergibt, der bei einem Lizenzsatz von 0,5 % zu einem Erfindungswert von 364.678 € führt. Ausgehend von einem fiktiven Miterfinderanteil von $\frac{1}{3}$ würden 121.559 € auf den Antragsteller entfallen.

Die Mitte zwischen 10.010 € und 121.559 € sind 55.775 €. Legt man einen Anteilfaktor von 10 % zu Grunde, ergibt sich ein Vergleichsbetrag von 5.578 €, den die Schiedsstelle auf 6.000 € aufgerundet hat.