



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	22.12.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 59/15
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 6 ArbEG, §§ 812, 818 BGB, §§ 28, 37 ArbEG		
Stichwort:	Benutzung einer frei gewordenen Diensterfindung, Umfang des Berei- cherungsanspruchs, Reichweite der Zuständigkeit der Schiedsstelle		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wird eine Diensterfindung wegen versäumter Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber nach § 6 Abs. 2 ArbEG a.F. frei, ist die Schiedsstelle nicht verpflichtet, einen Einigungsvorschlag über Bereicherungsansprüche des Erfinders nach § 812 BGB gegen den Arbeitgeber zu unterbreiten.
2. Da ein Einigungsvorschlag der Schiedsstelle kein Verwaltungsakt ist und nicht wegen sachlicher Unzuständigkeit der Schiedsstelle rechtswidrig i.S.d. § 48 VwVfG, § 68 VwGO sein kann, kann die Schiedsstelle auch unzuständigerweise einen Einigungsvorschlag unterbreiten, wenn sie dies zur Wahrung des Rechtsfriedens für sachdienlich erachtet.
3. Bei Benutzung einer frei gewordenen Erfindung schuldet der Arbeitgeber für den Eingriff in die Erfinderrechte des Arbeitnehmers grundsätzlich die volle marktübliche Lizenzgebühr.
4. Da der Arbeitgeber maßgeblich, in der Regel zu mindestens 70 % dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist, erscheint es sachgerecht, das bei der Höhe der Bereicherung zu berücksichtigen. Da der Arbeitgeber das Freiwerden der Erfindung selbst verschuldet hat und die Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen in seiner Risikosphäre liegt, erscheint es im Rahmen eines ausgewogenen Interessenausgleichs

sachgerecht, den Anteil des Unternehmens an der Erfindung bei der Ermittlung des Erlangten nur hälftig zu berücksichtigen. Mithin kann es sachgerecht sein, 65 % der fiktiven Lizenzgebühren an den Erfinder herauszugeben.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Zur Zuständigkeit der Schiedsstelle

Der Gesetzgeber hat den Aufgabenbereich der Schiedsstelle in den §§ 28 und 37 Abs. 1 ArbEG festgelegt. Nach § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Gemäß § 37 Abs. 1 ArbEG liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Bezogen auf den Streitgegenstand des vorliegenden Falles bedeutet das, dass die Schiedsstelle für die Frage zuständig ist, ob eine Diensterfindung nach den §§ 6, 7 und 8 ArbEG wirksam in Anspruch genommen worden ist.

Kommt sie dabei zum Ergebnis, dass die Erfindung wirksam in Anspruch genommen worden ist, resultieren daraus verschiedenen Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG, insbesondere die Vergütungspflicht aus § 9 ArbEG. Bei Streitigkeiten über diese Pflichten hat die Schiedsstelle den gesetzlichen Auftrag, auf Wunsch der Beteiligten eine gütliche Streitbeilegung zu versuchen.

Kommt die Schiedsstelle hingegen zum Ergebnis, dass die Diensterfindung frei geworden ist, kann der Arbeitnehmer über diese frei verfügen. Rechte, die der Arbeitnehmer dann gegenüber dem Arbeitgeber aus der Diensterfindung hat, sind keine Rechte, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Die Zuständigkeit der Schiedsstelle endet in diesem Fall mit der Klärung des im ArbEG geregelten Rechtsverhältnisses „wirksame Inanspruchnahme“ oder „frei gewordene Diensterfindung“. Die daran anschließenden Fragestellungen sind deshalb ohne die Vorschaltzuständigkeit der Schiedsstelle den Zivilgerichten unmittelbar zugewiesen. Da die Schiedsstelle somit nicht die für die Prüfung solcher

Fragen vorgesehene gesetzliche Institution ist¹, besteht kein Anspruch auf einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu der Frage, ob und in welchem Umfang Rechte des Erfinders gegen das Unternehmen bestehen.

Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die Antragsgegnerin die Diensterfindung der Antragsteller nicht wirksam in Anspruch genommen hat, so dass die Diensterfindung frei geworden ist.

Die Schiedsstelle wollte den Beteiligten trotzdem einen Vorschlag unterbreiten, um eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden zu helfen. Dazu hat die Schiedsstelle – obwohl dem Grunde nach nicht zuständig – gleichwohl einen formalen Einigungsvorschlag im Sinne der §§ 34, 35 ArbEG unterbreitet. Die Beteiligten werden durch ein solches Tätigwerden der Schiedsstelle außerhalb ihrer Zuständigkeit letztlich nicht beschwert, da sie durch das Einlegen eines fristgerechten Widerspruchs die Wirkungen des Einigungsvorschlags unschwer vollumfänglich beseitigen können, ohne dass daraus weitere Pflichten resultieren würden. Legen sie keinen Widerspruch ein, resultiert aus dem Einigungsvorschlag lediglich ein privatrechtlicher Vertrag der Beteiligten, an den diese gebunden sind, wofür sie sich dann aber in Anbetracht eines unterlassenen Widerspruchs auch bewusst und freiwillig entschieden haben.

(...)

III. den Einigungsvorschlag tragende Erwägungen

Wenn die Antragsgegnerin die Erfindung benutzt hat, hat sie in das den Erfindern aus § 6 PatG zustehende Recht an der Erfindung eingegriffen und ist deshalb nach § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alternative BGB (Eingriffskondiktion) zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet.²

Die Schiedsstelle geht zum Zwecke einer gütlichen Streitbeilegung davon aus, dass die Antragsgegnerin die Erfindung ausschließlich in Deutschland bis zum Jahr 2011 benutzt und mit erfindungsgemäßen Produkten einen Umsatz von 1.430.728 € erzielt hat.

(...)

¹ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

² BGH X ZR 79/07 vom 18.05.2010 – Steuervorrichtung; BGH X ZR 155/03 vom 04.04.2006 - Haftetikett

Wenn die Erfindung durch Eigenproduktion ausgenutzt worden ist, kann das dabei Erlangte seiner Natur nach nicht herausgegeben werden, weshalb nach § 818 Abs. 2 BGB dessen Wert zu ersetzen ist. Dieser Wert wird regelmäßig durch eine fiktive Lizenzgebühr am besten abgebildet. Deren Höhe ist nach den in der Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen zu bestimmen,³ die im Folgenden dargestellt werden:

Macht ein Unternehmen von einer technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält es zwar keine direkten Zahlungen für die Erfindung, ihm fließen durch die tatsächliche Benutzung aber geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass es für das Recht zur Nutzung der Erfindung angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die es sich erspart hat, weil es die Erfindung benutzt, ohne dafür eine Zahlungsverpflichtung eingegangen zu sein. Beim tatsächlichen Einsatz einer Erfindung hängt die Höhe des Erlangten deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Bei dieser Schätzung sind Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so weit als 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 das Erlangte abgeschätzt werden, das der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der Erfindung zahlen müsste.

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

³ BGH X ZR 79/07 vom 18.05.2010 – Steuervorrichtung

beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

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

Bei Umsatzgeschäften sind aber Lizenzverträge die Regel, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz mit einem marktüblichen Lizenzsatz multipliziert wird, der in der Regel bei maximal $1/8 - 1/3$, im Schnitt bei $1/5^4$ der allgemeinen von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen seine Obergrenze findet, da bei Lizenzsätzen, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, keine hinreichende Gemeinkostendeckung möglich wäre und kein hinreichender Gewinn erzielt würde.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung sowohl bei der Ermittlung des Lizenzsatzes im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren⁵ 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.

Folglich 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 eben nicht aus der isoliert betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des

4 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13; insbesondere aber Hellebrand, GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht auf die konkrete Marge des streitgegenständlichen Produkts rechnerisch anwendbar, da bloße Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettonutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestätigt durch BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung unter Aufgabe seiner älteren Rechtsprechung (Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997; Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997; abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002)

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

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.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher 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. in dem der Medizintechnik 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.⁶ Denn dieser ist wie ausgeführt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Die Schiedsstelle hat sich dementsprechend mit Literaturbelegen und ihr aus anderen Schiedsstellenverfahren bekannt gewordenen vergleichbaren Lizenzsätzen auseinandergesetzt und sich zur Plausibilisierung einen Überblick über die von der Antragsgegnerin und ihren Wettbewerbern am Markt erzielten Margen verschafft.

Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass ein Einzellizenzsatz von 2 % die der Antragsgegnerin wirtschaftlich von den Marktbedingungen vorgegebenen Spielräume für Lizenzkosten nicht überstrapazieren würde, aber auch wohlwollend gegenüber den Antragstellern gewählt wäre.

⁶ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Denn aus der Literatur sind für Stoffpatente, die in Spezialchemieprodukten Verwendung finden, Lizenzsätze von 1,5 % bis 4 % als marktüblich bekannt.⁷ Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Lizenzsatzobergrenze in aller Regel Erfindungskomplexen vorbehalten ist, weswegen Einzellizensätze etwa bei der Hälfte liegen. Das spricht für einen Lizenzsatz von 2 %.

Vorliegend steht allerdings ein Verfahrenspatent im Streit. Verfahrenspatente haben regelmäßig einen deutlich niedrigeren Wert als Stoffpatente, weil der Verletzungsnachweis deutlich schwieriger zu führen ist. Insofern ist die Annahme eines Lizenzsatzes von 2 % wohlwollend gegenüber den Antragstellern.

Ausgehend von einem Umsatz von 1.430.728 € und einem Lizenzsatz von 2 % hat die Antragsgegnerin 28.615 € erlangt.

Die Schiedsstelle ist allerdings der Auffassung, dass dieser Betrag noch zu reduzieren ist, weil die Antragsgegnerin einen erheblichen Beitrag zum Zustandekommen der Erfindung geleistet hat. Denn bei Erfindungen von Arbeitnehmern hat das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert und deswegen nach der langjährigen Schiedsstellenpraxis regelmäßig einen Anteil von zumindest 70 % daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Dieser Anteil stellt mithin eine Eigentumsposition des Unternehmens im Sinne von Art 14 GG dar. Gibt ein Unternehmen eine Diensterfindung bewusst frei, verzichtet es aus freien Stücken auf diese Eigentumsposition, weshalb es gerechtfertigt ist, dass der Erfinder dann trotz des Beitrags des Unternehmens frei über die Erfindung verfügen kann.

Erfolgt das Freiwerden wie hier jedoch unbeabsichtigt, hält es die Schiedsstelle im Rahmen eines ausgewogenen Interessenausgleichs für sachgerecht, den Beitrag des Unternehmens hälftig zu berücksichtigen. Denn auf der einen Seite erhält der Arbeitnehmer etwas, das er nicht alleine geschaffen hat und auf der anderen Seite hat das Unternehmen das selbst verschuldet. Davon ausgehend schlägt die Schiedsstelle vor, das Erlangte dahingehend zu reduzieren, dass 35 % beim Unternehmen zu verbleiben haben.

Somit sind 18.600 € vorliegend als Erlangtes im Sinne des Bereicherungsrechts anzusehen.

Diese 18.600 € sind herauszugeben, soweit die Antragsgegnerin nicht nach § 818 Abs. 3 BGB entreichert ist, was sie geltend gemacht hat. Entreichung kann dadurch eintreten, dass der erlangte Vorteil durch Vermögensnachteile in einem bestimmten Umfang aufgezehrt worden ist. Diese Vermögensnachteile können in notwendigen Aufwendungen auf den Bereicherungsgegenstand bestehen. Die Antragsgegnerin hat den hier zu Grunde gelegten Umsatz aufgrund einer Produktion in Deutschland gemacht, für den sie Patentschutz in Deutschland erwirkt hat, der wiederum Voraussetzung dafür ist, dass sie etwas erlangt hat. Dafür hat sie 5.132 € aufgewandt und ist deshalb in dieser Höhe entreichert.

Die Schiedsstelle hat deshalb in ihrem Einigungsvorschlag vorgeschlagen, dass die Antragsgegnerin an die Antragsteller 13.468 € herausgibt.