



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	29.09.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 27/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 13 ArbEG		
Stichwort:	Anmeldepflicht: Gebrauchsmusteranmeldung und Ersatzvornahme		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG gibt dem Arbeitgeber auf, sicher zu stellen, dass das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht ausgeschöpft werden kann und schützt damit das Erfinderrecht. Kommt der Arbeitgeber dem nicht nach, beschädigt er eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.
2. Der Arbeitgeber ist deshalb grundsätzlich verpflichtet, Patentanmeldungen und nicht nur Gebrauchsmusteranmeldungen auf Diensterfindungen vorzunehmen. Eine Ausnahme bestünde nur dann, wenn innerbetrieblich wie außerbetrieblich eine Gebrauchsmusteranmeldung zweckdienlicher erscheint. Anerkannt ist das für die Fälle, in denen eine wirtschaftliche Verwertbarkeit einer technischen Lehre weitgehend von Mode und Geschmack abhängt und deshalb nur eine sehr begrenzte Verweilzeit auf dem Markt hat. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle ist für den Automobilzulieferbereich kein derartiger Erfahrungssatz belegbar.
3. Dem Schadensersatzanspruch ist nach ständiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genüge getan, wenn für die Bemessung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers nach

§ 9 Abs. 2 ArbEG fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber umfassend Patentschutz geltend gemacht und aufrechterhalten hat.

4. Wenn der Arbeitnehmer eine Patentanmeldung vornimmt, weil der Arbeitgeber entgegen § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG lediglich ein Gebrauchsmuster hat eintragen lassen, hat er einen Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 ArbEG, im Übrigen daneben auch nach § 683 BGB.
5. Der dabei entstehende Eigenaufwand des Arbeitnehmers ist bis zu dem Betrag erstattungsfähig, den voraussichtlich eine beauftragte Anwaltskanzlei in Rechnung gestellt hätte.

Begründung:

I. Vorbemerkung

(...)

II. Systematik des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis

Einem Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemacht hat, steht zunächst das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, auch wenn es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG handelt. Lediglich die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung gehört als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB von vornherein dem Arbeitgeber und ist deshalb mit dem Arbeitsentgelt aber auch bereits abschließend vergütet, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich auf Ideen von Arbeitnehmern fußende technische Lösungen in der Sache auch immer einsetzen lassen.

Die Meldung einer Diensterfindung löst deshalb für den Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG die Pflicht aus, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft¹, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lösung und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht so umfassend wie möglich zu sichern. Daher hat der Gesetzgeber die Möglichkeit, statt einem Patent ein Gebrauchsmuster anzumelden, auf den sehr

¹ BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator

seltenen Ausnahmefall beschränkt, dass im konkreten Einzelfall aus objektiver Sicht eines Dritten die Anmeldung als Gebrauchsmuster zweckdienlicher als die Anmeldung eines Patents ist. Es kommt somit gerade nicht auf die subjektive, im Hinblick auf die generelle Verwertbarkeit einer technischen Lehre gegebenenfalls auf das eigene Geschäftsfeld verengte unternehmerische Sicht des Arbeitgebers an. Der Arbeitgeber hat deshalb kein freies auf seiner individuellen unternehmerischen Freiheit und seinen Partikularinteressen fußendes Wahlrecht, ob er ein Patent oder ein Gebrauchsmuster anmeldet. Vielmehr hat er zunächst das schutzrechtliche Potential des Erfinderrechts vollumfänglich zu sichern.

Aber auch der Arbeitnehmer kann nicht frei über das Recht auf das Patent befinden, obgleich es zunächst noch ihm zugewiesen ist, worauf § 7 Abs. 2 ArbEG explizit hinweist.

Denn das zunächst beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent letztlich ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist, der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt bezahlt hat und die für das Zustandekommen der Erfindungen förderliche Rahmenbedingungen regelmäßig unternehmensbezogen sind.

Macht der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, verliert der Erfinder nach dem bereits arbeitsrechtlich erfolgten Übergang des Rechts an der technischen Entwicklung als solcher auf den Arbeitgeber auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber.

Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dann vom Gesetz inhaltlich neugestaltet²:

- § 9 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer als Ersatz für den Rechtsverlust einen Anspruch auf angemessene Vergütung zu.
- § 14 Abs. 2 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, in ausländischen Staaten, in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben möchte, Schutzrechte auf eigenen Namen anzumelden.

² Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Übergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfinder treffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits ist deshalb ein international unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang eingeräumt wurde) gelöste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224

- § 16 Abs. 1 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, Schutzrechtspositionen auf eigenen Namen fortzuführen, die der Arbeitgeber vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufgeben möchte (mit der Möglichkeit des Vorbehalts eines einfachen Nutzungsrechts für den Arbeitgeber, das dieser im Falle der Nutzung vergüten muss).

Während die §§ 14 und 16 ArbEG somit die Schutzrechtsposition dem Arbeitnehmer zuweisen, soweit der Arbeitgeber daran doch kein Interesse (mehr) hat, kompensiert der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG den Rechtsverlust des Arbeitnehmers soweit und solange dieser besteht. Für diese Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers hat sich der Gesetzgeber ganz bewusst entschieden.³

Die Höhe der in § 9 ArbEG vorgesehenen Kompensation korreliert dementsprechend mit dem, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er das Recht auf das Patent. Das Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenständigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines möglichen zukünftigen Nutzens setzt.

Damit erschließt sich, was der Gesetzgeber mit dem in § 9 Abs. 2 ArbEG verwendeten Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ gemeint hat. Nicht das theoretische Potential der Wette auf die Zukunft ist vergütungsrelevant, sondern die tatsächliche Realisierung eines aus dem Potential resultierenden Nutzens durch den Arbeitgeber. § 9 Abs. 2 ArbEG besagt deshalb, dass dem Inhaber einer Schutzrechtsposition grundsätzlich verschiedene Verwertungsformen offenstehen, aber erst deren tatsächliche Realisierung für die Höhe des Vergütungsanspruchs relevant ist.

Deshalb gesteht § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnahme lediglich einen Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach zu, während die tatsächliche Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei über die reine Inanspruchnahme hinausgehenden Faktoren abhängt:

³ Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen; (3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie; (4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

- Welche Vorteile sind demjenigen, der das Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer übernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zugeflossen?

(Erfindungswert, ggf. aufzuteilen gemäß § 6 S. 2 PatG auf die Miterfinderanteile)

- Auch das Unternehmen hat dazu beigetragen, dass es zu einer Erfindung gekommen ist („*Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“), weshalb der Arbeitnehmer nicht den gesamten Erfindungswert erhält, sondern an diesem beteiligt wird.

(Anteilsfaktor)

Besteht der Rechtsverlust nicht mehr, weil der Arbeitgeber die ursprünglich infolge des Inanspruchnahmerechts vom Arbeitnehmer erlangte und deshalb nach § 9 ArbEG vergütungspflichtige Schutzrechtsposition unter Beachtung der Vorgaben des § 16 ArbEG wieder aufgibt, so entfällt der Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG wieder, da der Arbeitnehmer dann die Gelegenheit erhalten hat, die durch die Inanspruchnahme verlorene Vermögensposition zurückzuerlangen und selbst weiter zu verwerten.

Falls sich der Arbeitgeber im Rahmen der Aufgabe der Schutzrechtsposition nach § 16 Abs. 3 ArbEG aber ein Nutzungsrecht vorbehalten hat und der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition weiterführt, hat der Arbeitnehmer die Vermögensposition nicht vollständig zurückerhalten. Sie ist dann weiterhin, nunmehr durch ein einfaches Benutzungsrecht des Arbeitgebers eingeschränkt.

Deshalb sieht § 16 Abs. 3 ArbEG auch für diesen Fall einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers vor, der der Höhe nach strukturell dem des § 9 ArbEG entsprechen muss, wenn man die aufgezeigte Systematik konsequent zu Ende denkt. Das gilt sowohl dafür, dass

- nur aus einer tatsächlichen Nutzung ein Erfindungswert resultiert, als auch dafür, dass
- der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers bei der Vergütungsberechnung weiterhin zu berücksichtigen ist.

Denn durch die Rückübertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer hat sich nichts an der grundlegenden Tatsache geändert, dass nur tatsächlich realisierte, aus der

„Wette auf die Zukunft“ resultierende Vorteile vergütungspflichtig sind und der Arbeitgeber von vornherein einen zumeist ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Das vorbehaltenes Recht zu Nutzung erstreckt sich nach dem eindeutigen Wortlaut des § 16 Abs. 3 ArbEG nur auf den Arbeitgeber. Anders als noch als Inhaber der Schutzrechtsposition kann der Arbeitgeber keine weiteren Nutzungsrechte vergeben, etwa an andere Konzernunternehmen, denn er ist nicht mehr Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts i.S.v. § 15 Abs. 2 PatG, sondern nur noch Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts.

Das Nutzungsrecht berechtigt den Arbeitgeber jedoch in gleicher Weise wie das ursprüngliche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vorzunehmen und so Dritte für sich tätig werden zu lassen, solange der Dritte nur in einem Umfang tätig wird, der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen würde, mithin solange die Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer nicht vermehrt und damit die nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Hoheit über das Monopolrecht nicht verletzt wird. Das ist aber nur dann gewährleistet, wenn der Arbeitgeber den bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat sowie die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behält.⁴

Das dem Patent innewohnende Verbotungsrecht kann nach Übertragung nur noch der Arbeitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechterhält. Erst wenn der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition aufgibt, wird die erfindungsgemäße technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik, weshalb erst dann aus einer Nutzung des Arbeitgebers kein Erfindungswert mehr resultiert und auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG entfällt.

Das wie dargestellt ursprünglich dem Arbeitnehmer zustehende und vom Arbeitgeber umfassend zu sichernde Erfinderrecht genießt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts⁵ Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, unabhängig davon, ob es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung oder um eine Erfindung eines freien Erfinders

⁴ siehe BGH vom 22.5.2012 – Az.: X ZR 129/09 – Nabenschaltung III zu der dem Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG vergleichbaren Situation des Bestehens eines Vorbenutzungsrechts aus § 12 PatG

⁵ BVerfG vom 24.4.1998 – 1 BvR 587/88

handelt, weshalb die Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen das Eigentumsrecht des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich ausgestalten.

Gegenstand der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht in der zitierten Entscheidung war zwar nur § 9 ArbEG. Das Bundesverfassungsgericht hat aber festgestellt, dass der Vergütungsanspruch eine Norm im Sinne des Art. 14 Abs. 1 S. 2 ArbEG darstellt, die das Eigentumsrecht des Arbeitnehmererfinders inhaltlich ausgestaltet und verfassungsgemäß gewährleistet, da der Vergütungsanspruch an die Stelle des übergegangenen Rechts auf das Patent tritt und berücksichtigt, dass regelmäßig auch der Betrieb einen Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung hat.

Deshalb erschöpft sich – die Logik des Bundesverfassungsgerichts konsequent zu Ende gedacht – die Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers nicht in § 9 ArbEG. Denn auch die §§ 13, 14 und 16 ArbEG sichern das Erfinderrecht, nehmen daraus resultierende Rechtezuweisungen zum Arbeitnehmer vor, gestalten damit das Erfinderrecht inhaltlich aus und schützen so das Eigentumsrecht des Arbeitnehmers i.S.v. Art. 14 GG.

Soweit ein Arbeitgeber gegen § 13 ArbEG, § 14 ArbEG und/oder § 16 ArbEG verstoßen hat oder verstößt, gilt deshalb Folgendes:

- § 13 ArbEG gibt dem Arbeitgeber auf, sicher zu stellen, dass das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht ausgeschöpft werden kann und schützt damit das Erfinderrecht. Kommt der Arbeitgeber dem nicht nach, beschädigt er eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.
- § 14 Abs. 2 ArbEG sichert das Recht des Arbeitnehmers, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Vereitelt der Arbeitgeber dieses Recht, beschädigt er eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.
- § 16 Abs. 1, 3 ArbEG sichert das Recht des Arbeitnehmers, eine auf eine Diensterfindung zurückgehende Schutzrechtsposition selbst im Rahmen der Höchstschutzdauer verwerten zu können, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte bzw. sichert eine Partizipation des Arbeitnehmers an der Verwertung einer Diensterfindung durch den

Arbeitgeber im Rahmen der Höchstschutzdauer von 20 Jahren. Vereitelt der Arbeitgeber diese Rechte, beschädigt er die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 16 Abs. 1, 3 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

Bei der Verletzung der Pflichten nach den §§ 13, 14 und 16 ArbEG ist nach § 249 BGB der Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der Arbeitgeber im Inland und Ausland das vom Arbeitnehmer übernommene Recht auf das Patent umfassend geschützt hätte und die Schutzrechtspositionen im Falle einer Aufgabe dem Arbeitnehmer zur Weiterführung angeboten hätte.

Dem ist nach ständiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genüge getan, wenn für die Bemessung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers nach § 9 Abs. 2 ArbEG fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend gemacht und aufrechterhalten hat. Denn so ist die gesetzlich vorgesehene Partizipation am Erfinderrecht regelmäßig gewährleistet.

Es bleibt dem Arbeitnehmer aber unbenommen, darüberhinausgehende Schadensersatzansprüche darzulegen und zu beweisen, die zu einer Ausweitung der Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers führen können. Realistisch wird das in der Regel aber nicht sein.

III. Anwendung auf den Fall

1. Anmeldepflicht des § 13 ArbEG

Die Antragsgegnerin ist grundsätzlich verpflichtet, Patentanmeldungen und nicht nur Gebrauchsmusteranmeldungen auf Dienstervfindungen vorzunehmen. Gebrauchsmusteranmeldungen kann sie gegebenenfalls zusätzlich vornehmen, wenn sie aus einem noch nicht erteilten Patent ein Verbotungsrecht gegen einen Wettbewerber geltend machen will.

Eine Ausnahme bestünde nur dann, wenn innerbetrieblich wie außerbetrieblich eine Gebrauchsmusteranmeldung zweckdienlicher erscheint. Anerkannt ist das für die Fälle, in denen eine wirtschaftliche Verwertbarkeit einer technischen Lehre weitgehend von Mode und Geschmack abhängt und deshalb nur eine sehr begrenzte Verweilzeit auf dem Markt hat. Beispielhaft wird hier in der Literatur der Spielzeugmarkt

genannt. Aber selbst dort gilt diese Aussage nicht uneingeschränkt, sondern nur im begründeten Einzelfall, wie das Gegenbeispiel LEGO zeigt.

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle ist für den Automobilzulieferbereich kein derartiger Erfahrungssatz belegbar. Gegenstand der Schiedsstellenpraxis aus diesem Bereich sind regelmäßig Patente, die über das 10. Jahr hinaus aufrechterhalten werden. Überdies ist die grundsätzliche Verwertbarkeit einer technischen Lehre im Bereich der Dichtungstechnik regelmäßig weder auf Verbrennungsmotoren noch auf den Automobilzuliefermarkt begrenzt.

Die Antragsgegnerin hat gleichwohl keine Patentanmeldung vorgenommen. Dies hat der Antragsteller dafür getan und die Anmeldung zwischenzeitlich auf die Antragsgegnerin übertragen.

Der Antragsteller hat deshalb einen Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 ArbEG, im Übrigen daneben auch nach § 683 BGB.

Die Antragsgegnerin hat zwischenzeitlich Anmeldekosten in Höhe von 457 € erstattet.

Das vom Antragsteller geltend gemachte Honorar von 243,60 € des Patentanwalts (...) sieht die Schiedsstelle nicht als erstattungsfähig an, da dieses offensichtlich für eine Rechtsberatung des Antragstellers in eigener Sache angefallen ist, nämlich im Zusammenhang mit der zunächst verweigerten Übertragung der selbst angemeldeten Schutzrechtspositionen.

Somit sind noch die vom Antragsteller geltend gemachten 25 Stunden Eigenarbeit streitig. Die Schiedsstelle schlägt vor, diese dem Antragsteller mit einem Betrag von 2.500 € zu erstatten. Dem liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Stundensätze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in einem Bereich von 200 € bis 600 € liegen, wobei der Stundensatz wesentlich davon beeinflusst wird, welche Schwierigkeit der Fall aufweist und welche Kostenstruktur der jeweilige Patentanwalt hat (ländlicher Raum mit günstigen Mieten und niedrigeren Personalkosten, städtischer Raum mit hohen Mieten und kostspieligem Personalbestand etc.).⁶ Weiterhin gibt es Erfahrungssätze, dass Patentanmeldungen in einfachen Fällen einen Zeitaufwand von 4 - 8 Stunden verursachen, der

6 LG Düsseldorf vom 03.05.2016 – Az.: 4b O 84/15; OLG Düsseldorf vom 02.06.2017 – Az.: I-2 U 72/16

Zeitaufwand aber je nach Komplexität schnell auf deutlich über 10 Stunden anwachsen kann. Dementsprechend werden die von einer deutschen Patentanmeldung verursachten Kosten der Beauftragung einer Patentanwaltskanzlei häufig auf 2.000 - 6.000 € taxiert.

Der Antragsteller ist kein Patentanwalt, weshalb zuzugestehen ist, dass er länger gebraucht hat, als ein Patentanwalt gebraucht hätte. Andererseits muss der Antragsteller nicht die Kostenpositionen eines Patentanwalts tragen. Die Schiedsstelle schlägt deshalb vor, die vollen 25 Stunden mit einem Stundensatz von 100 € anzusetzen. Das Ergebnis liegt im unteren Bereich der Kosten, die eine Patentanwaltskanzlei verursacht hätte und erscheint daher sachgerecht. Denn zumindest diese Kosten hätte die Antragsgegnerin ja auch aufwenden müssen, hätte sie gesetzeskonform eine Patentanmeldung vorgenommen.

2. Anteilfaktor

(...)

3. Abschätzung des Erfindungswerts

Macht der Arbeitgeber von einer für ihn patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er zwar im Regelfall Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Produkten, aber keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht.

So ist das auch im vorliegenden Fall.

Jedoch kann er durch die tatsächliche Benutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre in den Produkten geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und Größenordnung von der Reichweite und der Stärke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhängen. Denn wenn der Arbeitnehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hätte, sondern ein Dritter – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – müsste der Arbeitgeber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit ihn für den Dritten bestehende Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen Lehre hindern würden.

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 ArbEG Anspruch auf eine „*angemessene*“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren. Das erreicht man dadurch, dass man die Schätzung so weit als möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunächst die Erkenntnis, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Höhe der Zahlungen, die der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste, dadurch abschätzen, indem man unter Berücksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schätzung innewohnende Risiko einer Fehleinschätzung so weit, als dies überhaupt möglich ist, und kommt so zu dem einer „*angemessenen*“ Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts 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 dauerhaftem Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es für die Ermittlung des Erfindungswerts auf eine innerbetriebliche, öffentliche oder kundenseitige Wertschätzung der einzelnen technischen Lösung als solcher oder des Produkts als Ganzem letztlich nicht entscheidend an, auch wenn

es unter psychologischen Aspekten verständlich ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist.

Denn entscheidend für den gesetzlichen Erfindungswert ist lediglich, welche Bedeutung Wettbewerber der im Produkt verwendeten zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaßlich zumessen würden und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterläge im konkreten Fall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten erfahrungsgemäß ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel sind, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil mit einem marktüblichen Lizenzsatz multipliziert wird.

Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung des Produkts im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite des von den Patentansprüchen bestimmten Verbotungsrechts abhängt.

Die mögliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Denn die für die jeweiligen Produktmärkte der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation⁷ zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens

⁷ vgl. allgemein zunächst OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13; sehr fundiert vor allem aber Hellebrand, GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht rein rechnerisch auf die konkrete Marge des streitgegenständlichen Produkts anwendbar, da bloße Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettounutzen 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 aus Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997, Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997 und abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002

hängt wiederum von der Stärke des Verbotungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition ab.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.⁸ So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation und der Stärke des Monopolrechts darauf angewendet hätten:

a) Bezugsgröße

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

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.⁹

Bei der Nachbildung dieser Überlegungen muss am Ende des Tages stets die Kontrollfrage positiv beantwortet werden können, ob das gefundene Ergebnis auch

⁸ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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

bei realen Lizenzvertragsverhandlungen Aussicht auf Bestand hätte haben können. Denn darin kommt letztlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung am Markt zum Ausdruck. Deshalb ist bei der rein fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags genau das das Ziel aller Überlegungen.

Davon ausgehend hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, die tatsächlich erzielten Nettoproduktumsätze mit den dem Schutzbereich der Schutzrechtspositionen DE (...) U1, DE (...) U1, DE (...) A1 unterfallenden (...)lösungen als Bezugsgröße heranzuziehen.

Nicht dazu zählt das vom Antragsteller unter Ziffer 4 seines Schriftsatzes vom (...) angesprochene Produkt.

Denn der Abwandlung fehlt bereits die (...)

b) Lizenzsatz

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestalten würden, enthalten die Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise, an denen Arbeitnehmererfinder verständlicherweise häufig ihre Erwartungshaltung ausrichten.

Den Vergütungsrichtlinien kommt jedoch 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 bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen.

Dementsprechend ist es seit über 30 Jahren ständige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergütungsfaktoren als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung

tragend anzusehen, wenn bessere tatsächliche Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfügung stehen.¹⁰

Das gilt in besonderem Maße für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen. Die dort genannten Lizenzsätze sind weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 überholt. Der Richtliniengeber hatte nämlich ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht¹¹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 für den Abschluss von Lizenzverträgen und deren fiktive Nachbildung verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

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 Beispiellizensätze abzustellen ist.

Stattdessen 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 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen.

Aber auch eine Herangehensweise, die hinsichtlich der Belastbarkeit mit Lizenzkosten lediglich auf einen isolierten Vergleich der reinen Differenz von Herstellkosten und Verkaufspreis des konkreten Produkts abstellt, greift nicht nur zu kurz, sondern ist schlicht falsch. Denn ein Unternehmen hat außer den Herstellkosten

10 BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

11 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

viele weitere Kostenpositionen wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb zu tragen, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wider. So sind in Produktmärkten mit vergleichsweise geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie 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.¹² Denn dieser ist für sich genommen nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Davon ausgehend vermag die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin angesetzten Einzellizenzsatz von 1,5 % nicht zu beanstanden, er liegt bereits im gehobenen Bereich und wird damit aber auch der Tatsache gerecht, dass die Antragsgegnerin Werkzeugkosten erstattet bekommt.

Ein Abschlag im Hinblick auf den Gebrauchsmusterschutz sieht die Schiedsstelle nicht als angezeigt an. Denn einerseits verfügt die Antragsgegnerin zwischenzeitlich über eine Patentanmeldung und andererseits war sie auch zu einer Patentanmeldung verpflichtet.

¹² BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung