



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.07.2023	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 56/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 42 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungsvergütung an Hochschulen – Vorwurf der nicht ausgenutz- ten Verwertungsmöglichkeit, Vorratsvergütung		

Leitsatz (nicht amtlich):

1. Ein Hochschulerfinder hat ausschließlich Anspruch darauf, an durch die Verwertung erzielten Einnahmen beteiligt zu werden.
2. Ein Anspruch auf eine Vorratsvergütung oder ein Vergütungsanspruch aufgrund unterlassener Verwertung besteht deshalb grundsätzlich nicht.

Begründung:

(...)

Gegenstand dieses Schiedsstellenverfahrens bildet eine Diensterfindung des Antragstellers, die er als Arbeitnehmer der Universität (...) gemacht hat und für die die Antragsgegnerin unter anderem das Patent EP (...) B1 erhalten hat.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nicht verwertet und die Schutzrechtspositionen dem Antragsteller zur Übernahme angeboten.

Der Antragsteller ist trotzdem der Auffassung, die Antragsgegnerin stehe nach den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst auch im Falle einer nicht verwerteten Erfindung in der Vergütungspflicht, hier insbesondere unter dem Aspekt nicht

ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten, zumindest aber im Hinblick auf eine Vorratswirkung.

Dem kann die Schiedsstelle nicht nähertreten.

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der Erfindung Beschäftigter einer Hochschule im Sinne von § 42 S. 1 ArbEG, weshalb die besonderen Regelungen des § 42 ArbEG auf ihn Anwendung finden. Denn der Gesetzgeber hat sich ganz bewusst dafür entschieden, alle Bediensteten einer Hochschule, unabhängig davon, ob es sich um Beamte oder Angestellte oder wissenschaftliches oder technisches Personal handelt, den besonderen Bestimmungen an Hochschulen zu unterstellen, um zu vermeiden, dass in ein und derselben Einrichtung je nach Erfinder unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Vergütung angewendet werden müssen.¹

Die Sonderregelung des § 42 ArbEG enthält in § 42 Nr. 4 ArbEG wiederum eine im Vergleich zu den allgemeinen Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen einfachere und den Besonderheiten der Forschungslandschaft angemessene Erfindervergütung, deren Bemessung von § 9 Abs. 2 ArbEG abweicht², und die im Hinblick auf die Hochschulen im Regelfall eröffneten Verwertungsmöglichkeiten weitaus attraktiver für den Erfinder ist als die nach § 9 Abs. 2 ArbEG bemessene Vergütung.

Die in der Sonderregelung des § 42 Nr. 4 ArbEG angeordnete pauschale Festsetzung der Vergütung auf 30 % der tatsächlich erzielten Verwertungserlöse ist somit sowohl vom Wortlaut wie auch von der Gesetzesentstehung her eine vom Gesetzgeber bewusst geschaffene *lex specialis* gegenüber den Vorgaben des § 9 Abs. 2 ArbEG zur Bemessung der Vergütung, weshalb die auf Grundlage des ausschließlich auf § 9 Abs. 2 ArbEG rückbezogenen § 11 ArbEG erlassenen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959 in der Fassung vom 1. September 1983 auf den Antragsteller keine Anwendung finden können.

Nachdem die Antragsgegnerin aber keine Einnahmen durch eine Verwertung der Dienstleistung des Antragstellers erzielt hat, besteht auch kein Vergütungsanspruch des Antragstellers der Höhe nach.

1 Drucksache des Deutschen Bundestags 14/5975 vom 09.05.2001, S. 5, 6

2 Drucksache des Deutschen Bundestags 14/5975 vom 09.05.2001, S. 5, 6

Auch wenn es nach alledem darauf gar nicht ankommt, bestünde ein solcher Anspruch aber vorliegend auch dann nicht in nennenswertem Umfang, wenn § 9 Abs. 2 ArbEG auf den Antragsteller anwendbar wäre.

Denn der Gesetzgeber hat mit dem Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ in § 9 Abs. 2 ArbEG zwar auch die Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden.³ Die Annahme eines daraus resultierenden Erfindungswerts unterliegt jedoch sehr strengen Anforderungen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.⁴ Daraus folgt, dass ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung geführt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprochen haben, weshalb dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre.

Gemessen an diesen Voraussetzungen kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig nicht in Betracht. Das gilt in besonderem Maße im vorliegenden Fall, in dem sich die Antragsgegnerin in besonderem Maße, aber letztlich erfolglos um eine Verwertung bemüht hat.

Der Arbeitnehmer hat auch keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsvergütung. Dem steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat lediglich einen Anspruch, an tatsächlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden.

3 Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

4 BAG vom 26.09.2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Unter Vorratsgesichtspunkten würden sich bei einer Berechnung der Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG gut 300 € brutto für den Antragsteller ergeben. Dass er auch diese nicht erhält, ist jedoch mehr als gerechtfertigt. Denn die Lex specialis des § 42 Nr. 4 ArbEG billigt Arbeitnehmererfindern einer Hochschule im Falle einer Verwertung eine Vergütung zu, die im Regelfall mindestens um den Faktor 6 – 7 höher ist als die Vergütung, die Erfinder erhalten, die den allgemeinen Regeln unterliegen. Diese erhebliche Privilegierung muss sich ein Hochschulerfinder mit Recht entgegenhalten lassen, wenn er eine Bemessung einer Erfindungsvergütung nach den allgemeinen Regelungen begehrt, nur weil diese ausnahmsweise etwas vorteilhafter erscheint. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, worin überhaupt eine Vorratswirkung für die Hochschule bestehen soll. Denn Hochschulen haben im Unterschied zu Industrieunternehmen keine Wettbewerber, die durch ein bestehendes Schutzrechtsportfolio gestört werden.

Im Ergebnis hat ein Hochschulerfinder ausschließlich Anspruch darauf, an Verwertungserlösen der Hochschule beteiligt zu werden. Ein Anspruch aufgrund unterlassener Verwertung oder aufgrund einer Vorratswirkung hat er nicht. Denn das wäre wie aufgezeigt schlicht systemwidrig und nicht interessengerecht.