



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	11.11.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 23/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, §§ 741 ff. BGB		
Stichwort:	Miterfinderschaft und Bruchteilsgemeinschaft; Erfindungsübertragung im Konzern – Drittvergleich; Vergütungsanspruch bei Share-Deal		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Haben Erfinder verschiedener Unternehmen ihrem jeweiligen Arbeitgeber die Erfinderrechte vermittelt, stehen die Unternehmen in einer Bruchteilsgemeinschaft.
2. Die Eintragung nur eines einer Bruchteilsgemeinschaft angehörenden Unternehmens im Patentregister wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend und gibt deshalb keinen Aufschluss über die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse. Die Legitimationswirkung der Eintragung ist auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten beschränkt.
3. Die konzerninterne Übertragung eines Eigentumsanteils an einem Patent „for no price“ gegen Einräumung einer exklusiven kostenlosen Rücklizenz für das für das Unternehmen wirtschaftlich relevante Geschäftsfeld hält einem Drittvergleich stand. Ein Erfindungswert resultiert in einem solchen Fall erst aus der Nutzung der exklusiven Lizenz.
4. Arbeitnehmererfinderrechtlich ist ein reiner Share-Deal regelmäßig vergütungsneutral.

Begründung:

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum richtigen Verständnis vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung auf den Streitfall durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte aus dem Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder solche zu bereinigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Forderung der Antragsteller, hinsichtlich des Patents EP (...) B1 an dem Verkauf der „A-GmbH“ beteiligt zu werden.

Die patentierte technische Lehre ist im Rahmen der Erforschung (...) Wirkstoffe für den landwirtschaftlichen und (...) medizinischen Bereich entstanden.

Die Antragsteller sind Arbeitnehmer der „Y-AG“. Zum Zeitpunkt der Erfindung im Jahr 2014 waren sie Arbeitnehmer der im Jahr 2002 aus der „Y-AG“ ausgegliederten „C-AG“, die seit 2016 wieder ein Teil der „Y-AG“ ist.

Insgesamt weist die Patentschrift 14 Erfinder aus. Der Miterfinderanteil der drei Antragsteller beträgt 25,2 %. Weitere Miterfinder waren zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitnehmer der „A-GmbH“.

Die Patentanmeldung erfolgte auf die „C-AG“.

Im Jahr 2020 wurde das Patent auf die „A-GmbH“ umgeschrieben und die „A-GmbH“ verkauft. Den Verkauf der „A-GmbH“ sehen die Antragsteller als Anknüpfungspunkt für die Zahlung einer Erfindungsvergütung in erheblicher Höhe an.

Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass ein substantieller Anteil der Kosten der F&E-Arbeiten, die zur Erfindung geführt hatten, von der „A-GmbH“ getragen worden sei und dass diese durchgängig bis zur Übertragung des Patents 70 % der Patentkosten getragen habe.

Hinsichtlich der Umschreibung des Patents auf die „A-GmbH“ hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass diese vertraglich „for no price“ erfolgt sei und sie eine exklusive kostenlose „outside the Health Field“-Lizenz erhalten habe.

Dem zu diesem Streit unterbreiteten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle liegt die rechtliche Systematik des Anspruchs auf Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu Grunde, deren Ausgangspunkt zunächst die arbeitsrechtliche Rechtezuordnung von Arbeitsergebnissen ist, nach der die einer Erfindung zu Grunde liegende Problemlösung als solche nach § 611a BGB ein in jedem Entwicklungsstadium im Eigentum des Arbeitgebers stehendes Arbeitsergebnis ist, das deshalb mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet ist.

Wenn es sich bei der technischen Lösung wie hier allerdings zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG handelt, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemäß den §§ 6, 7 ArbEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre in der Hand des Arbeitgebers vereint werden.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers zwar nicht ersatzlos beseitigt¹; sie wird aber inhaltlich neu gestaltet im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, nämlich dahingehend², dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an den dem Arbeitgeber erfindungsbedingt zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit diese kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. 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.

2 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche, auf die Erfinderschaft des Arbeitnehmers zurückgehende („*Miterfinderanteil*“) wirtschaftliche Wert der Dienstleistung („*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll („*Anteilsfaktor*“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

Verloren hat er nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. Denn es stellt zunächst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt.

Daher kann ein vergütungspflichtiger Erfindungswert nur insoweit bestehen, als der Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich eine zusätzliche Bereicherung erfahren hat.

Eine solche kann dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsposition benutzt³, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe des Erfindungswerts dann davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁴. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁵.

Benutzt das Unternehmen eine infolge des Rechteübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unterneh-

³ vgl. Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

⁴ vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über www.dpma.de

⁵ vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.06.2019 – Arb.Erf. 02/18 und vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

men jedoch insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten⁶.

Davon ausgehend gilt vorliegend Folgendes:

1. Erfindungswert aus einer Eigennutzung

Weder die Arbeitgeber der Antragsteller (bis 2016 die „C-AG“, sodann als deren Rechtsnachfolgerin die „Y-AG“) noch die „A-GmbH“ selbst haben bis zum Verkauf der „A-GmbH“ die erfindungsgemäße technische Lehre im Rahmen von Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten genutzt. Insofern kann mithin kein Erfindungswert bestehen, an welchen die Antragsteller beteiligt werden müssten.

2. Erfindungswert im Hinblick auf den Verkauf der „A-GmbH“

a) Eigentumszuordnung am Patent EP (...) B1 infolge der Erfindergemeinschaft

An der Erfindung waren Erfinder der „C-AG“ und Erfinder der „A-GmbH“ beteiligt, welchen nach § 6 S. 2 PatG das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zustand.

Durch die Überleitung des jeweiligen Anteils am Recht auf das Patent nach § 7 Abs. 1 ArbEG auf den jeweiligen Arbeitgeber sind sodann die „C-AG“ und die „A-GmbH“ gemeinschaftlich Eigentümer des Rechts auf das Patent geworden und bildeten eine Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB, wonach jeder Teilhaber an der Bruchteilsgemeinschaft den gemeinschaftlichen Gegenstand in vollem Umfang benutzen darf, solange er die Gebrauchsmöglichkeiten des anderen Teilnehmers nicht beeinträchtigt. Nachdem die Eigennutzung einer technischen Lehre durch einen Mitinhaber die Nutzungsmöglichkeiten des anderen Inhabers nicht beeinträchtigen kann, konnten beide Unternehmen das Recht auf das Patent in vollem Umfang benutzen, ohne sich über die Inhaberschaft einigen zu müssen und ohne, dass etwaige Gebrauchsvorteile des einen Unternehmens eine Ausgleichspflicht gegenüber dem anderen Unternehmen hätten auslösen können.⁷

⁶ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

⁷ BGH vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II

Im vorliegenden Fall war zwar nur die „C-AG“, nicht aber die „A-GmbH“ als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen. Die Eintragung im Patentregister hat jedoch keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage im Hinblick auf die tatsächlichen Eigentumsrechte am Patent; sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend. Ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten.⁸

Nachdem die „C-AG“ nach außen als Patentinhaberin aufgetreten ist, die „A-GmbH“ aber die F&E-Aktivitäten, die zur Erfindung geführt haben, mitfinanziert hat und vor allem bis zuletzt 70 % der Patentkosten bezahlt hat, ist als Zwischenergebnis davon auszugehen, dass das Patent bis zur Rechte-Übertragung auf die „A-GmbH“ im Jahr 2020 materiellrechtlich im Gemeinschaftseigentum der „C-AG“ (bzw. ab 2016 deren Rechtsnachfolgerin) und der „A-GmbH“ stand.

b) Übertragung des Anteils der „C-AG“ am Patent EP (...) B1 auf die „A-GmbH“ im Jahr 2020

Soweit die Übertragung des Eigentumsanteils der „C-AG“ am Patent EP (...) B1 durch die Antragsgegnerin auf die „A-GmbH“ zu einer Bereicherung der Antragsgegnerin geführt hat, sind die Antragsteller nach § 9 Abs. 2 ArbEG an dieser Bereicherung zu beteiligen. Somit ist für den Vergütungsanspruch entscheidend, was die Antragsgegnerin für die Übertragung des Eigentumsanteils als Gegenleistung erhalten hat.

Erhalten hat sie jedoch keine Zahlung, an der die Antragsteller beteiligt werden müssten, denn die Übertragung erfolgte „*for no price*“, sondern gegen Einräumung einer exklusiven kostenlosen „*outside the Health Field*“-Rücklizenz, um die sie somit bereichert ist.

Nachdem die Lizenz aber nur im Falle ihrer Nutzung zum tatsächlichen Zufluss geldwerter Vorteile bei der Antragsgegnerin führt, löst die Übertragung des Anteils der „C-AG“ am Patent EP (...) B1 auf die „A-GmbH“ erst dann Vergütungsansprüche der Antragsteller der Höhe nach aus, wenn die Antragsgegnerin das Patent in Form von Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten nutzt oder gegen Entgelt Unterlizenzen erteilt.

⁸ BGH vom 07.05.2013, Az.: X ZR 69/11 – Fräsverfahren

Nachdem beides jedoch noch nicht geschehen ist, besteht bislang kein Vergütungsanspruch der Antragsteller der Höhe nach.

Dieses Ergebnis ist im vorliegenden Fall auch nicht mit Zweifeln belastet im Hinblick auf die Konzernverbundenheit der jeweiligen Akteure. Denn eine exklusive kostenlose Lizenz für alle für die Antragsgegnerin tatsächlich in Betracht kommenden Geschäftsfelder als Gegenleistung für die Übertragung eines Bruchteils am Patent an den anderen Bruchteilinhaber ist nach Auffassung der Schiedsstelle eine Gegenleistung, die einem Drittvergleich standhält, unterstellt, die jeweiligen Vertragspartner wären nicht konzernverbunden. Denn das mit der exklusiven Lizenz verbundene Recht zur freien Vergabe von Unterlizenzen geht über das Recht aus der Bruchteilsgemeinschaft hinaus, wie § 744 Abs. 1 BGB aufzeigt.

c) Verkauf der „A-GmbH“ im Jahr 2020

Im Nachgang zur Übertragung hat die Antragsgegnerin als Eigentümerin der Geschäftsanteile der „A-GmbH“ ihre Geschäftsanteile verkauft. Dabei handelt es sich um einen arbeitnehmererfinderrechtlich vergütungsneutralen Share Deal. Wären die Antragsteller nicht Arbeitnehmer der Antragsgegnerin, sondern ehemalige Arbeitnehmer der Bayer Animal Health GmbH gewesen, die es als Miterfinder ja auch gab, wären sie von dieser an deren etwaig nach dem Verkauf realisierten Erfindungswerten zu beteiligen.⁹ Nachdem sie das jedoch nicht sind, besteht ein Vergütungsanspruch der Höhe nach nur gegen die „Y-AG“ und nur im dargestellten Umfang.

(...)

⁹ vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 14.06.2023 – Arb.Erf. 23/21, abrufbar über www.dpma.de