



| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| Instanz: | Schiedsstelle nach § 28 ArbEG | Quelle: | Deutsches Patent- und Markenamt |
| Datum: | 12.06.2013 | Aktenzeichen: | Arb.Erf. 61/11 |
| Dokumenttyp: | Beschluss und Einigungsvorschlag | Publikationsform: | gekürzter Auszug |
| Normen: | § 2 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 42 Nr. 4 ArbEG | | |
| Stichwort: | Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG | | |

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Staatliche Forschungsmittel, entwicklungsbezogene Drittmittel i.S.d. § 25 HRG sowie private oder öffentliche Finanzmittel zur Forschungsförderung sind mangels Kausalität keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG, da sie anfallende Kosten decken bzw. zum Teil finanzieren sollen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Die Antragstellerin war vom 16.11.2006 bis zum 30.09.2009 bei dem Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums der Medizinischen Fakultät der Universität ... der Antragsgegnerin als Zeitarbeitnehmerin im Bereich forensische Genetik mit der Entwicklung und Validierung von ...-Kits für die Typisierung ... mit dem Ziel der Promotion beschäftigt. Die Antragstellerin hat vorgetragen, sie habe der Antragsgegnerin die Dienstleistungen „Q“ und „Y“ am 08.02.2010 bzw. am 14.02.2010 gemeldet. Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 12.04.2010 u.a. der Antragstellerin erklärt, ihr seien am 08./14.02.2010 und am 05.03.2010 die genannten Dienstleistungen gemeldet worden. Die Dienstleistungen seien nach den Angaben der Erfinder im Rahmen ... entstanden. Zugrunde lägen der Forschungs- und Entwicklungsauftrag vom 24.04./04.05.2007 zwischen der G GmbH und der Universitätsklinik X sowie die BEBF-ZE 98 (Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge der Zuwendungsempfänger des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung). Die Anmeldung der Dienstleistungen zur Erteilung von Patenten sei nach den vertraglichen Vereinbarungen Sache der G GmbH gewesen. Die Universität X sei darüber hinaus vertraglich zu Übertragung der Rechte an den Dienstleistungen auf die G GmbH verpflichtet gewesen. Die Antragsgegnerin hat in dem genannten Schreiben gegenüber der Antragstellerin die Dienstleistungen in Anspruch genommen.

Vor diesem Hintergrund fordert die Antragstellerin von der Antragsgegnerin Vergütung für die Übertragung der Dienstleistungen auf die G GmbH. Zudem stehe ihr ein Anspruch auf Erfindervergütung für die inneruniversitäre Benutzung der Dienstleistungen zu. Die Antragsgegnerin habe die Dienstleistungen nicht zur Erteilung von Schutzrechten angemeldet, weshalb sie gegebenenfalls einen Anspruch auf Schadenersatz gegen diese habe.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, bei den verfahrensgegenständlichen technischen Neuerungen handele es sich nicht um Erfindungen, weil diese Neuerungen weder neu seien noch auf einer erfinderischen Tätigkeit oder einem erfinderischen Schritt beruhen würden, weshalb sie weder patent- noch gebrauchsmusterfähig seien. Für die Übertragung der Dienstleistungen auf die G GmbH habe sie keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG n.F., sondern eine staatliche Zuwendung des BMBF erhalten, an dem die Antragstellerin nicht über einen Vergütungsanspruch partizipieren könne. Weil Sie die Dienstleistungen in der Universität X nicht benutzt habe, stehe der Antragstellerin auch insoweit keine Vergütung zu.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, sie sei Alleinerfinderin der verfahrensgegenständlichen Erfindungen. Die Antragsgegnerin bestreitet dies; an den Dienstleistungen seien neben der Antragstellerin die Herren Prof. Dr. U und Prof. Dr. V als Miterfinder beteiligt.

Zum Beschluss

Das Verfahren wird hinsichtlich des Miterfinderanteils der Antragstellerin an den Dienstleistungen „Q“ und „Y“ mangels sachlicher Zuständigkeit der Schiedsstelle für Fragen der Miterfinderschaft eingestellt...

Zum Einigungsvorschlag

A. Verfahren vor der Schiedsstelle, § 33 ArbEG

Die Beteiligten haben der Schiedsstelle zum Beweis ihres Vortrags die Einvernahme von Zeugen angeboten. Hierzu weist die Schiedsstelle auf Folgendes hin: ...

Die Anordnung einer Zeugenvernehmung steht zwar im freien Ermessen der Schiedsstelle, doch ist die Schiedsstelle hinsichtlich der Ausführung einer solchen Beweisaufnahme eingeschränkt. Die Schiedsstelle kann nämlich nur freiwillig erscheinende Zeugen und Sachverständigen vernehmen und dies kann auch nur uneidlich geschehen¹.

Vorliegend hat die Schiedsstelle entschieden, das Verfahren schriftlich ohne Zeugeneinvernahme zu führen.

B. Erfindungen, § 2 ArbEG

Bei den technischen Neuerungen „Q“ und „Y“ handelt es sich um Erfindungen i.S.d. § 2 ArbEG, die patent- oder Gebrauchsmusterfähig sind.

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, bei den technischen Neuerungen „Q“ und „Y“ handele es sich nicht um Erfindungen im Sinne des ArbEG, weil die technische Neuerung „Q“ mit Blick auf die Vorstellung von dem Miterfinder Prof. Dr. V auf einem wissenschaftlichen Kongress ... nicht neu gewesen sei. Gleiches gelte für die technische Neuerung „Y“, die die Antragstellerin in ihrer ... veröffentlichten Dissertation vollständig beschrieben habe. Außerdem beschreibe das Patent ... des US-amerikanischen Unternehmens ..., genau denselben Sachverhalt wie die technische Neuerung „Q“, weshalb es sich um ein völlig identisches Verfahren handeln würde. Der technischen Neuerung „Y“ stehe zudem die Publikationen ... neuheitsschädlich entgegen. Hinsichtlich der technischen Neuerungen „Q“ und „Y“ fehle es zudem an einer erfinderischen Tätigkeit der Antragstellerin.

Die Antragstellerin hat erklärt, die technischen Neuerungen „Q“ und „Y“ seien neu und würden auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Die Präsentation in ... habe die technische Neuerung „Q“ nicht offenbart und sei deshalb auch nicht neuheitsschädlich, weil die Grenzen, auf die es bei dieser Erfindung ankomme, nicht offenbart worden seien. Das Patent ... des Unternehmens ... nehme die Erfindung „Q“ nicht vorweg. Gleiches gelte mit Blick auf die Erfindung „Y“ für die Veröffentlichung ...

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 28.06.1962² Folgendes erklärt:

„Vielmehr muß es für die Geltung des neuen Rechts, entsprechend dem Schutzgedanken des § 43 ArbEG, zumindest genügen, wenn der Arbeitgeber die Erfindung, wie im vorliegenden Fall, als eine vermeintlich patentfähige für sich in Anspruch genommen hat. Denn das Gesetz konnte die Grundfrage, welche

¹ Schiedsstelle, WB vom 18.06.2012, Arb.Erf. 63/08 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 34 f.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 33 Rn. 5.

² I ZR 28/61, GRUR 1963, 135 ff. - Cromegal.

Gesetzesregelung zur Anwendung gelangt, schon im Interesse der Rechtssicherheit nicht solange in der Schwebe lassen, bis die schwierige Frage der Patentfähigkeit in ungewisser Zukunft durch einen Ausspruch des Patentamts geklärt werden würde. Vielmehr kann § 43 ArbEG nur so verstanden werden, daß er allein an solche Umstände anknüpfen will, die im Augenblick des Inkrafttretens des neuen Gesetzes (im Oktober 1957) bereits objektiv festlagen..."

Bereits zuvor hatte der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 02.12.1960³ festgestellt, dass

„zwar letztlich vom Patentamt im Erteilungsverfahren zu entscheiden“ ist, „ob die Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung nach §§ 1, 2 PatG wirklich erfüllt sind... Dies ändert aber nichts daran, daß zunächst alle einschlägigen Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes anzuwenden sind.“

Die Auffassung, dass einer Erfindung von vornherein die Eigenschaft anhaftet, dass für sie ein Patent erteilt werden kann, hatte schon das Reichsgericht⁴ vertreten.

Die Wirkungen des ArbEG sind daher zunächst nicht von der Schutzrechtserteilung abhängig, sondern knüpfen entsprechend dem Wortlaut des § 2 ArbEG („Fähigkeit“) an die einer Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft an, dass für die technische Neuerung ein Schutzrecht erteilt werden kann. Insbesondere für die Pflicht des Arbeitnehmers zur Meldung einer Dienstervindung nach § 5 ArbEG, für die Möglichkeit des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG, für die Pflicht des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung im Inland nach § 13 ArbEG und für die Pflicht des Arbeitnehmers zur Mitteilung einer freien Erfindung nach § 18 ArbEG kommt es nicht auf eine vorherige, verbindliche Feststellung der Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit einer Erfindung an⁵...

Vor diesem Hintergrund kann sich die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg auf die (angebliche) mangelnde Schutzfähigkeit der technischen Neuerungen „Q“ und „Y“ berufen. Vielmehr genügt für ihre Behandlung als Erfindungen i.S.d. § 2 ArbEG die Möglichkeit, dass für sie Schutzrechte erteilt werden können.

C. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

³ I ZR 23/59, GRUR 1961, 338/339 I. Spalte - Chlormethylierung.

⁴ Vom 07.12.1932, GRUR 1933, 225/227 = RGZ 139, 87/91 - Kupferseidenfaden.

⁵ Schiedsstelle, B u. EV vom 24.07.2012, Arb.Erf. 53/10 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 2 Rn. 16-21 m.w.N.; kritisch Reimer/Schade/Schippel/Rother, a.a.O., § 2 Rn. 6 und Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 11 ff.

Die Antragstellerin hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin dem Grunde nach einen Anspruch auf angemessene Vergütung, weil die Antragsgegnerin die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Die Antragsgegnerin hat zwar in ihrem Schreiben vom 12.04.2010 die Dienstleistungen gegenüber der Antragstellerin bloß in Anspruch genommen und nicht unbeschränkt in Anspruch genommen. Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin in diesem Schreiben jedoch erklärt, sie sei vertraglich zur Übertragung der Erfindungen verpflichtet, weshalb sie diese in Anspruch nehme. Vor diesem Hintergrund ist ihre Erklärung nach den §§ 133, 157 BGB als unbeschränkte Inanspruchnahme der Dienstleistungen auszulegen. Denn mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme gehen nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über, wo hingegen nach § 7 Abs. 2 ArbEG mit Zugang der Erklärung der beschränkten Inanspruchnahme der Arbeitgeber nur ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung erwirbt. Die Antragsgegnerin konnte der G GmbH die Rechte an den Dienstleistungen daher nur nach vorhergehender unbeschränkter Inanspruchnahme übertragen.

D. Allgemeiner Vergütungsgrundsatz, § 9 Abs. 1 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat ... vorgetragen, das Unternehmen G GmbH habe die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht benutzt. Die Antragstellerin hat ... mit Nichtwissen bestritten, dass das genannte Unternehmen die Erfindungen nicht benutzt habe.

Die Beteiligten verkennen, dass für die Ermittlung des Vergütungsanspruchs, den die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin für den Verkauf der verfahrensgegenständlichen Erfindungen möglicherweise hat, die wirtschaftlichen Vorteile, die gegebenenfalls die Käuferin (G GmbH) dieser Erfindungen durch deren Benutzung erzielt, irrelevant sind, weil es für diesen Anspruch nur auf die wirtschaftlichen Vorteile ankommt, die der Antragsgegnerin als der alleinigen Schuldnerin des Vergütungsanspruchs der Antragstellerin auf Grund der verfahrensgegenständlichen Erfindung kausal tatsächlich zugeflossen sind. Denn als Ausfluss des dem ArbEG zugrunde liegenden Monopolprinzips ist der Arbeitnehmererfinder nach § 9 ArbEG grundsätzlich an allen wirtschaftlichen geldwerten Vorteilen zu beteiligen, die seinem Arbeitgeber kausal aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließen. Das bedeutet insbesondere, dass nur auf die wirtschaftlichen Auswirkungen beim konkreten Arbeitgeber des Arbeitnehmererfinders nicht aber bei Dritten abgestellt werden kann. Rechte und Pflichten aus dem ArbEG bestehen nur zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Erfindervergütungsanspruch des Arbeitnehmers ist deshalb begrenzt auf den Nutzen, den

sein konkreter Arbeitgeber aus der Benutzung der Dienstleistung zieht. Irrelevant sind die Möglichkeiten der gewinnbringenden Verwertung bei Dritten und die Vorteile eines Lizenznehmers oder Erfindungskäufers⁶.

Darauf, ob das Unternehmen G GmbH die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen benutzt und hierdurch wirtschaftliche Vorteile erzielt hat, kommt es deshalb nicht an.

E. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Dienstleistungen weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an die Antragstellerin nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt. Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 25.07.2011 zur Abgeltung aller Forderungen der Antragstellerin im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ... € als Vergleich angeboten. Die Antragstellerin hat dieses Angebot nicht angenommen.

F. Vergütungshöhe für die Verwertung von Erfindungen von Hochschulbeschäftigten, § 42 Nr. 4 ArbEG n.F.

I. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ArbEG

Auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ist § 42 ArbEG in der am 07.02.2002 geltenden Fassung anzuwenden.

Für die Frage, ob auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen § 42 ArbEG in der am 07.02.2002 geltenden Fassung dieses Gesetzes Anwendung findet, oder ob auf diese Erfindungen die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 06.02.2002 geltenden Fassung anzuwenden sind, kommt es darauf an, wann die Antragstellerin diese Erfindungen i.S.d. § 43 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ArbEG „gemacht“ haben. Denn nach § 43 Abs. 1 Satz 1 ArbEG findet § 42 ArbEG in der am 07.02.2002 (BGBl. I S. 414) geltenden Fassung dieses Gesetzes nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 06.02.2002 gemacht worden sind. Für die vor dem 07.02.2002 von den an einer Hochschule Beschäftigten gemachten Erfindungen sind nach § 43 Abs. 2 Satz 1 ArbEG die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 06.02.2002 geltenden Fassung anzuwenden.

⁶ Sog. allgemeiner Vergütungsgrundsatz, s. dazu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 2 f., 2.4, 199; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., § 9 Rn. 19 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle und der Rechtsprechung.

„Gemacht“ i.S.d. § 43 ArbEG ist eine Erfindung dann, wenn sie fertig gestellt ist⁷. Eine Erfindung ist nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle fertig, wenn die in ihr enthaltene Lehre technisch ausführbar ist; der Durchschnittsfachmann muss nach den Angaben des Erfinders ohne eigene erfinderische Überlegungen mit Erfolg arbeiten können⁸.

Die Antragstellerin hat die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nach dem 06.02.2002 fertig gestellt, weshalb § 42 ArbEG in der am 07.02.2002 geltenden Fassung auf sie Anwendung findet.

II. § 42 Nr. 4 ArbEG n.F. als Spezialvorschrift zu § 9 Abs. 2 ArbEG

§ 42 Nr. 4 ArbEG verdrängt als *lex specialis* § 9 Abs. 2 ArbEG. Die Norm setzt abweichend von den allgemeinen Vergütungskriterien des ArbEG und den Vergütungsrichtlinien, wonach die maßgeblichen Vergütungsparameter Erfindungswert und Anteilsfaktor sind, die Höhe der Vergütung pauschal auf 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen fest⁹.

III. Hochschulbeschäftigte

Die Höhe der Vergütung für die Verwertung der Erfindungen der Antragstellerin richtet sich nach § 42 Nr. 4 ArbEG, weil die Antragstellerin an einer Hochschule, nämlich der Universität X, ... beschäftigt war.

IV. Durch die Verwertung der Erfindung erzielte Einnahmen

1. Übertragung der Dienstleistungen auf die G GmbH ...

Die Antragsgegnerin hat für die Übertragung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen auf die G GmbH keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG erzielt, an der die Antragstellerin durch einen Anspruch auf Erfindervergütung beteiligt werden könnte.

⁷ (Amtl. Begr. zu § 43 Abs. 1 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen u.a. der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09.05.2001, BT-Drucks. 14/5975, S. 8; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 43 Rn. 4 f.; Reimer/Schade/Schippel/Leuze, a.a.O., § 43 Rn. 2.

⁸ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 4 Rn. 16 mit umfangreichen Nachweisen.

⁹ Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 09.05.2001, BT-Drucks. 14/5975, S. 7; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 42 n.F. Rn. 145; Reimer/Schade/Schippel/Leuze, a.a.O., § 42 Rn. 36; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 42 ArbEG Rn. 19.

a) Teil der Gesamtauftragssumme als fiktive Einnahme bei Forschungs- und Entwicklungsaufträgen

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz vom 24.11.2011 vorgetragen, der Preis, den die G GmbH der Antragsgegnerin für die Übertragung der verfahrensgegenständlichen Erfindungen gezahlt habe, müsse - falls die Übertragung unentgeltlich erfolgt sein sollte - fiktiv auf der Grundlage des prognostizierten Gesamtumsatzes der G GmbH mit diesen Erfindungen ermittelt werden. Hilfsweise sei die ihr zustehende Erfindervergütung auf der Grundlage der Gesamtauftragssumme zu ermitteln, die die G GmbH als Auftraggeberin der Antragsgegnerin als Auftragnehmerin nach dem Forschungs- und Entwicklungsauftrag vom ... gezahlt habe. In diesem Zusammenhang müssten 5 % der Gesamtauftragssumme als Entgelt für die Übertragung der Dienstfindungen angesetzt werden, weil die Entwicklung einer technischen Lösung durch Entwicklung patentfähiger Produkte für den Auftraggeber, die G GmbH, im Vordergrund gestanden habe.

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 09.11.2010 erklärt, bei der mit der G GmbH für die Übertragung der Dienstfindungen vereinbarten Vergütung würde es sich um die Weitergabe einer Zuwendung des BMBF handeln. Diese Zuwendung habe ausschließlich der Erstattung angefallener Kosten gedient; sie habe nicht für andere Zwecke verwendet werden dürfen. Mit Schriftsatz vom 22.03.2012 hat die Antragsgegnerin erklärt, sie habe für die Übertragung der Dienstfindungen keine „zusätzlichen Einnahmen“ erhalten, denn der von dem BMBF für derartige geförderte Forschungs- und Entwicklungsverträge standardmäßig vorgegebene Vertrag „BEBF-ZE 98“ sehe keine zusätzliche Vergütung im Fall von Erfindungen vor. Im Übrigen habe sie mit der Übertragung der Dienstfindungen auf die G GmbH keinen unternehmerischen Gewinn erzielt. Mit Hilfe der „Drittmittelförderung“ sei die Promotionsstelle der Antragstellerin geschaffen worden. Einen „Kaufpreisanteil“ an der Gesamtauftragssumme gebe es deshalb nicht.

Bei dem Vertrag, den die Antragsgegnerin mit der G GmbH am 24.04./04.05.2007 geschlossen hat, handelt es sich nicht um einen Kaufvertrag, sondern um einen „Forschungs- und Entwicklungsvertrag“. Anders als die Antragstellerin meint, kann zur Ermittlung der Vergütung der Antragstellerin deshalb nicht von einem gar nicht existenten Kaufpreis ausgegangen werden, der gegebenenfalls fiktiv zu ermitteln wäre¹⁰.

¹⁰ S. hierzu namentlich den von der Antragsgegnerin in Bezug genommenen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.06.2008, Arb.Erf. 4/07 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 16 Rn. 44 ff.; Bartenbach/Volz,

Überträgt der Arbeitgeber als Auftragnehmer eines Forschungs- oder Entwicklungsauftrages Rechte an einer im Rahmen dieses Auftrages entstandenen Dienstleistung auf den Auftraggeber, benutzt er durch diese Übertragung die Dienstleistung und schuldet hierfür seinem Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergütung. Die Vergütung richtet sich nach der Gegenleistung, die der Arbeitgeber dafür erhält, dass er seinem Auftraggeber die Erfindungsrechte überträgt¹¹. Ist der Arbeitgeber als Auftragnehmer eines Forschungs- bzw. Entwicklungsauftrages zur Übertragung der Erfindungsrechte, die bei der Durchführung dieses Auftrages entstehen, auf den Auftraggeber verpflichtet und ist der Kaufpreis für die Übertragung dieser Erfindungsrechte nicht bestimmt, beträgt nach den Erfahrungen der Schiedsstelle der dann fiktiv zu ermittelnde Kaufpreis für alle im Rahmen des Auftrages entwickelte Erfindungen 1 % der Gesamtauftragssumme¹².

Wie Bartenbach/Volz¹³ berichten, besteht bei einer Auftragsforschung bzw. einem Entwicklungsvertrag für die Hochschule regelmäßig die Vertragspflicht, potentielle Erfindungen dem Auftraggeber zu übertragen. Diese Pflicht bestand vorliegend auch für die Universität X, weil nach § 11 Abs. 1 der „Allgemeinen Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge der Zuwendungsempfänger des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BEBF-ZE 98), Stand: März 2000“, die nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten auch Anwendung auf den Forschungs- und Entwicklungsvertrag zwischen der G GmbH und der Antragsgegnerin vom 24.04./04.05.2007 finden, dem Auftraggeber, also der G GmbH, alle Rechte am „FE-Ergebnis“ zustehen sollen. Nach § 10 Satz 1 der Allgemeinen Bestimmungen umfassen Ergebnisse im Sinne dieser Bestimmungen unter anderem Erfindungen, die bei der Durchführung des FE-Auftrags entstehen. Für die Übertragung der Erfindungen, die bei der Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvertrags zwischen der G GmbH und der Antragsgegnerin vom 24.04./04.05.2007 entstehen, ist weder ein gesonderter Betrag noch ein Anteil des Auftragslohns vereinbart bzw. ausgewiesen. Regelmäßig ist in einem solchen Fall im Auftragslohn - über eine bloße Kostenerstattung hinaus - das Entgelt für die Übertragung von Erfindungsrechten enthalten. Dieser Anteil, der die Einnahme der Hochschule i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG darstellt, muss in einem solchen Fall fiktiv ermittelt

Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 252; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 16 Rn. 2 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

¹¹ Ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. z.B. EV vom 23.11.2010, Arb.Erf. 33/09 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 197; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., § 9 Rn. 39 jeweils m.w.N.

¹² Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 197.1 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle in Fn. 777.

¹³ Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 42 n.F. Rn. 171, S. 1548 f. m.w.N.

werden. Weil § 42 Nr. 4 ArbEG auf die vom Dienstherrn durch die Verwertung der Erfindung erzielten „Einnahmen“ abstellt, geht es um die Bruttoeinnahmen, weshalb sonst übliche Abzüge vom Erfindungswert wegen Unkosten und fiktivem Unternehmergewinn unterbleiben müssen...

Vorliegend muss indes die Schiedsstelle diesen Anteil nicht schätzen, weil die Antragsgegnerin keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG erzielt, sondern staatliche Forschungsmittel erhalten hat, an denen die Antragstellerin nicht über einen Vergütungsanspruch partizipieren kann (s. dazu sofort unter b)).

b) Kausalität

Die Antragsgegnerin hat für die Übertragung der Diensterfindungen auf die G GmbH staatliche Forschungsmittel erhalten, die mangels Kausalnexus zu den übertragenen Diensterfindungen keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG darstellen.

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz vom 24.11.2011 (S. 16) Folgendes vorgetragen:

„Die »Gesamtauftragssumme« wird aus sämtlichen vermögenswerten Vorteilen gebildet, die die Antragsgegnerin für das Forschungsprojekt erhalten hat. Auch die Übernahme von Kosten durch den Auftraggeber, z.B. Material- und Personalkosten, gelten als »vermögenswerter Vorteil« (Schiedsstelle v. 24.10.2002, Arb.Erf. 29/01). Erhält der Arbeitgeber Beiträge zu Entwicklungskosten, sind diese dann vergütungspflichtig, wenn die Diensterfindung für diese Leistungen ursächlich ist (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Aufl. 2009, Nr. 14, Rz. 74).

Mit den Fördergeldern (und möglicherweise noch weiteren Finanzmitteln) aus dem BMBF-Förderprogramm ..., ist die Forschung an der Erweiterung der ...Kits gemäß des Antrags auf Bewilligung der Fördergelder (Anlage Ast 2), insbesondere die Doktorandenstelle der Antragstellerin, finanziert worden. Die Erfindungen resultieren aus diesem Forschungsprojekt. Die Fördergelder waren daher ursächlich für die Erfindungsmeldungen des Kits »Q« und des Kits »Y« „Y“ und sind daher der »Gesamtauftragssumme« zuzurechnen.“

Mit Schriftsatz vom 11.06.2012 (S. 12) hat die Antragstellerin ergänzt:

„Die Drittmittelförderung gilt als Teil der Gesamtauftragssumme.

Selbstverständlich ist die Zahlung der Promotionsstelle ein finanzieller Vorteil, da die Antragsgegnerin diese sonst hätte selbst zahlen müssen.“

Die Antragsgegnerin hat in diesem Zusammenhang (Schriftsatz vom 22.03.2012, S. 11) vorgetragen:

„Die Antragsgegnerin hat im Rahmen der vorliegenden Vertragsgestaltung keinen unternehmerischen Gewinn erzielt. Mit Hilfe der Drittmittelförderung wurde die Promotionsstelle der Antragstellerin geschaffen, die andernfalls keine finanzielle Unterstützung ihres Promotionsvorhabens erhalten hätte. Im Rahmen dieser Vertragsgestaltung erhielt die Antragsgegnerin lediglich das an die Antragstellerin ausgezahlte Gehalt erstattet. Die Gesamtauftragssumme sieht damit von vornherein gar keinen »Kaufpreisanteil« für etwaige Erfindungen vor, die über die reine Kostenerstattung hinausginge.“

Der an einer Hochschule Beschäftigte ist nach § 42 Nr. 4 ArbEG an den „durch die Verwertung erzielten Einnahmen“ zu beteiligen. Solche Einnahmen muss der Dienstherr deshalb kausal aufgrund der zu vergütenden Diensterfindung erzielen. Staatliche Forschungsmittel, entwicklungsbezogene Drittmittel i.S.d. § 25 HRG sowie private oder öffentliche Finanzmittel zur Forschungsförderung sind mangels Kausalität keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG. Sie sollen anfallende Kosten decken bzw. zum Teil finanzieren.

Die Antragsgegnerin hat Fördergelder aus dem BMBF-Förderprogramm ... erhalten. Bei diesen Fördergeldern handelt es sich um staatliche Forschungsmittel, die mangels Kausalität zu den verfahrensgegenständlichen Diensterfindungen keine Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG darstellen. Dass die Antragsgegnerin für die Übertragung der Diensterfindungen auf die G GmbH Einnahmen i.S.d. § 42 Nr. 4 ArbEG erzielt hat, ist nicht ersichtlich. Insofern hat die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin für die Übertragung der Diensterfindungen auf die G GmbH mangels Einnahmen keinen Anspruch auf Erfindervergütung.

Dem steht auch nicht der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.10.2002¹⁴ entgegen. In dieser Schiedssache hatte nämlich die Auftraggeberin die Lohnkosten eines bei der Technischen Universität für ein Projekt angestellten Miterfinders getragen, die andernfalls von der Universität hätten aufgebracht werden müssen. Anders als in der vorliegenden Schiedssache wurden diese Lohnkosten also vom Auftraggeber übernommen und nicht durch staatliche Fördergelder finanziert.

2. Inneruniversitäre Benutzung der Diensterfindungen ...

¹⁴ Arb.Erf. 29/01 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

G. Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung im Inland nach § 13 Abs. 1 ArbEG

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen angeblicher Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen zur Erteilung von Schutzrechten.

I. Pflichtverletzung

Die Antragsgegnerin hat ihre Pflicht zur unverzüglichen Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen zur Erteilung von Schutzrechten im Inland aus § 13 Abs. 1 ArbEG nicht verletzt.

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz vom 24.11.2011 (S. 25) vorgetragen, ihr entstehe dann ein Schaden durch die Verletzung der Anmeldepflicht der Antragsgegnerin, wenn die Schiedsstelle keine „geteilte Monopolposition“ annehme, die Grundlage für die Nutzungsvergütung sei. In diesem Fall würde eine Vergütung für die Nutzung der Erfindungen durch die Antragsgegnerin entfallen.

Der Arbeitgeber ist nach § 13 Abs. 1 Satz 1 ArbEG verpflichtet, eine gemeldete Dienstleistung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung im Inland nach § 13 Abs. 1 ArbEG knüpft also an die i.S.d. § 5 ArbEG ordnungsgemäße Meldung der Dienstleistung durch den Arbeitnehmer. Die Antragstellerin hat der Antragsgegnerin die Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß nach § 5 ArbEG gemeldet (s.o. Beschluss, A.), weshalb die Antragsgegnerin nicht nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet war, diese Dienstleistungen zur Erteilung von Schutzrechten im Inland anzumelden.

Hinzutritt, dass dann, wenn der Arbeitgeber/Dienstherr zur Rechtsübertragung vor Schutzrechtsanmeldung beispielsweise - wie hier - im Rahmen von Kooperations- bzw. Auftragsverhältnissen verpflichtet ist, der Arbeitgeber/Dienstherr vom Arbeitnehmer unter dem Aspekt der arbeitsrechtlichen Treuepflicht dessen Zustimmung zur Nichtanmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 verlangen kann¹⁵.

II. Schaden

Die Antragstellerin hat zudem durch die Nichtanmeldung der Dienstleistungen durch die Antragsgegnerin keinen Schaden erlitten. Denn für den Fall, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistungen inneruniversitär benutzen sollte, hat die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf Erfindervergütung, dessen Höhe nach § 42 Nr. 4 ArbEG 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen beträgt. Weil insoweit auf die

¹⁵ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 13 Rn. 3 a.E.

aus der Verwertung der Dienstfindung erzielten Einnahmen abgestellt wird, ist der Vergütungsanspruch von der Einreichung von Schutzrechtsanmeldungen grundsätzlich unabhängig, weshalb auch die mindernde Berücksichtigung einer bloß vorläufigen Vergütung durch einen Risikoabschlag entfällt¹⁶.

¹⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 42 n.F. Rn. 157 m.w.N.; § 13 Rn. 3 a.E.