



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.05.2014	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 38/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 16 Abs. 3 ArbEG, § 28 ArbEG, § 37 Abs. 1 ArbEG		
Stichwort:	Vorbehaltenes Benutzungsrecht, konzernverbundenes Unternehmen, Auslegung eines Lizenzvertrags, konkrete Lizenzanalogie, Zuständigkeit der Schiedsstelle		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Das nach § 16 Abs. 3 ArbEG bei Übertragung des Dienstleistungsschutzrechts auf die Arbeitnehmererfinder von der Arbeitgeberin vorbehaltene nicht ausschließliche Benutzungsrecht kann auch auf ein konzernverbundenes Schwesterunternehmen der Arbeitgeberin nur durch Vereinbarung mit den Erfindern erstreckt werden.
2. Wird für die Herstellung und Benutzung des erfindungsgemäßen Anlagenteils durch die Konzernschwester der Arbeitgeberin in einer bestimmten, aber nicht in Betrieb genommenen Gesamtanlage eine Stücklizenz mit den Erfindern vereinbart, hinsichtlich weiterer noch zu errichtender Anlagen aber eine zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbarenden Stücklizenzgebühr, dann kann nach Verschmelzung der Konzernschwestern und nunmehriger Benutzung des bereits hergestellten erfindungsgemäßen Anlagenteils in einer anderen, neu errichteten Gesamtanlage je nach Vertragsauslegung diese Benutzung bereits abgegolten sein, oder an die Erfinder eine weitere Lizenzgebührenezahlung aus dem Vertrag zu zahlen sein, oder eine Vergütung des vorbehaltenen einfachen Benutzungsrechts nach § 16 Abs. 3 ArbEG. In letzterem Fall erscheint die Ermittlung des Erfindungswerts anhand konkreter Lizenzanalogie zu dem mit den Erfindern geschlossenen Lizenzvertrag angemessen.
3. Die Schiedsstelle ist nur dann für die Auslegung von Lizenzverträgen sachlich zuständig, wenn diese eine Vorfrage zur Ermittlung des Vergütungsanspruchs darstellt.

Gründe:**I. Zum Sachverhalt**

Die Antragssteller waren als Arbeitnehmer der Firma X beschäftigt.

Sie machen Ansprüche hinsichtlich einer Dienstleistung betreffend einen Anlagenteil geltend...

Die Erfindung wurde von der ... Arbeitgeberin unbeschränkt in Anspruch genommen und ... beim Deutschen Patentamt angemeldet. Das Patent wurde ... erteilt.

Am 17.11.1994 übertrug die X das Patent auf die Antragssteller und behielt sich ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung vor.

Im Jahr 1998 wollte die Firma Y, eine Konzernschwester von X, eine Pilotanlage (PA) in M errichten und beabsichtigte die Erfindung ... in einer der PA nachgeschalteten Gesamtanlage einzusetzen.

Die Y zum damaligen Zeitpunkt eine Konzernschwester der X war, konnte sie für die Nutzung der Erfindung nicht auf das nichtausschließliche Benutzungsrecht der X zurückgreifen. Vielmehr musste sie für die Nutzung der Erfindung eine Lizenz von den Antragsstellern erwerben. Dies wurde dadurch realisiert, dass die X mit den Antragstellern am 22.06.1998 einen Lizenzvertrag abschloss, in dem vereinbart wurde, dass die X der Y eine nichtausschließliche Unterlizenz erteilen darf, was dann auch geschah. Inhalt der Lizenz war das Recht, den Gegenstand des Schutzrechts im Rahmen des Baus der PA und weiterer noch zu errichtender ... Anlagen ... herzustellen, herstellen zu lassen und zu benutzen bzw. im Auftrag von X benutzen zu lassen. Hierfür wurde hinsichtlich der PA eine Stücklizenzgebühr in Höhe von x DM vereinbart. Hinsichtlich weiterer noch zu errichtender ... Anlagen ... sollte die Stücklizenzgebühr zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden.

Die Y errichtete schließlich die PA einschließlich des erfindungsgemäßen ... Anlagenteils, jedoch ging die PA aufgrund technischer Probleme nie in Betrieb und wurde einige Jahre später mit Ausnahme des erfindungsgemäßen ... Anlagenteils wieder demontiert. Dieser blieb unverändert bestehen.

Zwischenzeitlich waren die Konzernschwestern X und Y zur heutigen Firma Z verschmolzen worden.

Die Z errichtete sodann im Jahr 2007 an der Stelle der demontierten PA in ... unter Nutzung des noch vorhandenen erfindungsgemäßen ... Anlagenteils eine Gesamtanlage (GA) und nahm diese in Betrieb.

Hierfür beanspruchen die Antragsteller von der Antragsgegnerin für den Zeitraum 2007 – 2012 pro Jahr und Person 2000 EUR Vergütung aus „Lizenz/Erfindervergütung“, somit 12.000 EUR pro Antragsteller bzw. 24.000 EUR insgesamt. Die genaue Rechtsgrundlage und Berechnung bleibt in den Schriftsätzen vom 01.08.2012 und 29.12.2012 unklar...

Die Antragsgegnerin steht auf dem Standpunkt, dass sie aufgrund der erfolgten Lizenzzahlung keine Vergütung mehr schulde. Gleichwohl habe sie mit Schreiben vom 13.06.2012 für den Antragsteller A eine Vergütung in Höhe von y EUR und den Antragsteller B eine Vergütung in Höhe von z EUR festgesetzt und ausbezahlt, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Mit Schriftsatz vom 6. Februar 2013 beantragt sie die Bestätigung der festgesetzten Vergütung.

Dieser Festsetzung haben die Antragsteller widersprochen. Für die Berechnung hat die Antragsgegnerin einen Miterfinderanteil von jeweils 0,5 und Anteilsfaktoren von 0,13 für den Antragsteller A und 0,15 für Antragsteller B zu Grunde gelegt. Diese Faktoren wurden von den Antragstellern nicht streitig gestellt. Sie liegen auch einer anderweitigen Arbeitnehmererfindervergütungsvereinbarung zum Patent ... zu Grunde, die nicht Verfahrensgegenstand ist ...

Zur Berechnung des Erfindungswerts hat die Antragsgegnerin die Lizenzzahlung in Höhe von x DM aus dem Lizenzvertrag vom 22.06.1998 zu herangezogen. Hierzu haben sich die Antragsteller nicht direkt eingelassen, diese aber im Ergebnis mit ihrer weitaus höheren Forderung streitig gestellt.

II. Wertung der Schiedsstelle

Gemäß § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Sie hat somit eine streitschlichtende Funktion. Das Verfahren vor ihr dient dem Interesse an der Erhaltung des Arbeits- und Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf eine außergerichtliche Verständigung zwischen den (ggf. auch ehemaligen) Arbeitsvertragsparteien ausgerichtet.

Dazu macht die Schiedsstelle gemäß § 34 Abs. 2 ArbEG den Beteiligten Einigungsvorschläge. Die Schiedsstelle trifft hierbei keine materiell-rechtlichen Entscheidungen und spricht nicht Recht. Ebenso wenig erteilt sie einseitig Auskünfte, erstellt Gutachten oder nimmt staatliche Aufsichtsfunktionen gegenüber den Arbeitgebern und Arbeitnehmern wahr. Ihre Einigungsvorschläge sind auf eine gütliche Einigung der Beteiligten ausgerichtet. Typischerweise ist hiermit häufig ein gegenseitiges Nachgeben der Beteiligten verbunden.

Beim Einigungsvorschlag handelt es sich um einen von neutraler Seite in einem förmlichen Verfahren gefassten Vorschlag an die Beteiligten zum Abschluss eines inhaltlich festgelegten Vertrages zur gütlichen Beilegung eines Streitfalles. Bei Annahme des Einigungsvorschlags kommt ein privatrechtlicher Vertrag zwischen den Beteiligten zustande.

Die Schiedsstelle gibt den Beteiligten Gelegenheit, alles ihnen für den Einigungsvorschlag erforderlich Erscheinende vorzutragen. Es ist nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Sachverhalt bis in sämtliche Einzelheiten hin aufzuklären. Das Verfahren ist bewusst als summarisches und in Teilen kursorisches Verfahren ausgestaltet.

Ist eine Partei der Auffassung, die Schiedsstelle sei im Rahmen des vorgelegten Einigungsvorschlags einer falschen Würdigung unterlegen, hat sie die Möglichkeit nach Widerspruch (§34 Abs. 3 ArbEG) vor den zuständigen Gerichten eine weitere Sachaufklärung zu erreichen.

Auch wenn der Einigungsvorschlag nicht angenommen wird, steht es den Beteiligten jedoch frei, sich auf Grundlage des Einigungsvorschlags außergerichtlich trotzdem noch zu einigen, was häufig geschieht.

Ausgehend von diesen Grundsätzen bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Erfindungen vor dem 1.10.2009 gemeldet wurden.

2. Rechtsgrundlage für die Benutzung der Dienstleistung hinsichtlich der GA

Die Antragsgegnerin konnte die Dienstleistung im Rahmen der Errichtung und des Betriebs der GA bereits gegebenenfalls aufgrund des abgeschlossenen Lizenzvertrags nutzen. Sollte dies angenommen werden, hätte sie ihr Benutzungsrecht nach § 16 Abs. 3 ArbEG nicht in Anspruch nehmen müssen. Soweit der Lizenzvertrag die Benutzung abdeckt, schuldet die Antragsgegnerin auch keine angemessene Vergütung.

Die Schiedsstelle ist jedoch für Streitfälle aus Lizenzverträgen zwischen Unternehmen als Lizenznehmern und Erfindern als Lizenzgebern nicht zuständig, auch wenn die Lizenzgeber Arbeitnehmer des Unternehmens sind.

Denn gemäß §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle für alle im ArbEG unmittelbar geregelten Rechte und Rechtsverhältnisse zuständig, also alle Ansprüche, die sich aus

den dort behandelten Rechten und Rechtsverhältnissen herleiten, nicht aber für solche, die sich ausschließlich aus anderen Bestimmungen ergeben.

Ansprüche aus Lizenzverträgen ergeben sich ausschließlich aus anderen Bestimmungen. Der Lizenzvertrag ist nämlich ein Vertrag eigener Art. Die zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber bestehenden rechtlichen Beziehungen richten sich nach § 15 Abs. 2 PatG und abhängig vom Vertragsinhalt nach verschiedenen BGB-Vorschriften.

Jedoch hält sich die Schiedsstelle insoweit für zuständig, als die Frage, ob der Lizenzvertrag die Benutzung der Dienstleistung im Rahmen der Errichtung und des Betriebs der GA abdeckt, Vorfrage für die Prüfung der Anspruchsgrundlage des § 16 Abs. 3 ArbEG ist.

Die Antragssteller haben als Arbeitnehmer der X einen Lizenzvertrag geschlossen, der der Y gestattet, den Gegenstand des Schutzrechts im Rahmen des Baus der PA herzustellen, bzw. herstellen zu lassen und zu benutzen bzw. im Auftrag von X benutzen zu lassen.

Die Schiedsstelle geht aufgrund lebensnaher Betrachtung davon aus, dass dieses Recht wie auch die Anlagen der Y bei der Verschmelzung der Konzernschwestern X und Y zur heutigen Z auf diese übergegangen sind. Der Gegenstand des Schutzrechts, nämlich der erfindungsgemäße Anlagenteil wurde im Rahmen des Baus der PA hergestellt und auch bei der Demontage der PA nicht abgebaut. Beim Bau der GA wurde er dann an diese angeschlossen und bei deren Betrieb benutzt.

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist die Rechtslage aus dem Lizenzvertrag anders als von der Antragsgegnerin angenommen jedoch nicht eindeutig. Denn gemäß § 1 des Lizenzvertrags wird unterschieden zwischen der Herstellung und der Benutzung des Gegenstands des Schutzrechtes. Wie aus den Schriftsätzen der Verfahrensbeteiligten hervorgeht, wurde zwar der Gegenstand des Schutzrechtes nur ein einziges Mal hergestellt, er wurde jedoch zuerst mit der PA genutzt und anschließend nach dem Rückbau der PA mit der neugebauten GA als weiterer errichteter ... Anlage, also in anderem Zusammenhang. Gemäß § 3 des Lizenzvertrags ist die vereinbarte Lizenzgebühr aber wörtlich nicht für die Herstellung des Anlagenteils zu entrichten, sondern zweckgebunden für seine Benutzung; die bereits gezahlte Lizenzgebühr in Höhe von x DM könnte demnach nur die Benutzung des Schutzgegenstandes in der Pilotanlage (PA) abdecken, für jede weitere Benutzung auf Grundlage des Lizenzvertrages könnte dagegen eine Stücklizenzgebühr in noch zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbarender, angemessener Höhe zu zahlen sein. Man könnte die „Benutzung“ in § 3 aber auch als

Oberbegriff der in § 1 beschriebenen Handlungen verstehen. Dann wäre die Nutzung in der Gesamtanlage von der erfolgten Lizenzzahlung abgedeckt.

Letztlich muss diese Frage jedoch nicht abschließend entschieden werden. Denn die Antragsgegnerin hat sich zur Zahlung einer angemessenen Vergütung nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz im Hinblick auf ihr Benutzungsrecht nach § 16 Abs. 3 ArbEG bereit erklärt.

3. Berechnung der Vergütung nach § 16 Abs. 3 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat für den Antragsteller A eine Vergütung in Höhe von y EUR und den Antragsteller B eine Vergütung in Höhe von z EUR festgesetzt und ausbezahlt, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Sie ist bereit, sich hieran festhalten zu lassen und bittet um Bestätigung der festgesetzten Vergütung.

Hierzu gilt im Einzelnen Folgendes:

Gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, für deren Bemessung nach § 9 Abs. 2 ArbEG u.a. die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung maßgebend ist.

Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird als Erfindungswert bezeichnet. Dabei handelt es sich um den Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09). Dies ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt.

Allerdings gibt es für eine einzelne Erfindung typischerweise keinen Markt, auf dem sich durch Angebot und Nachfrage ein für Dritte transparenter Preis herausbilden könnte. Am nächsten kommt dieser Idealvorstellung noch der zwischen unabhängigen Marktteilnehmern frei ausgehandelte Lizenzvertrag über den Gegenstand der Erfindung, bei dem jedoch der Preis, auf den sich die Marktteilnehmer geeinigt haben, durch Nebenabreden sowie durch die Einbeziehung weiterer Leistungen des Lizenzgebers wie etwa der Überlassung von Know-how überlagert sein kann. In aller Regel kann daher der wirtschaftliche Wert der Erfindung am besten mit der Methode der Lizenzanalogie (RL Nr. 3 a) ermittelt werden, die deswegen nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs regelmäßig zur Ermittlung des Erfindungswerts heranzuziehen ist (BGH vom 06. März 2012 – X ZR 104/09; BGH vom 17. November 2009 - X ZR 137/07; BGH 13. November 1997 - X ZR 132/95; BGH vom 14. April 2002 - X ZR 127/99).

Vorliegend ist eine konkrete Lizenzanalogie möglich, da bereits ein Lizenzvertrag existiert, der für die Benutzung einen einmaligen Betrag von ... (x DM) vorsieht. Hierbei handelt es

sich nicht um die Herstellung und Benutzung irgendeiner Anlage vergleichbarer Größe, sondern sogar um den streitgegenständlichen Anlagenteil.

Die Anteilsfaktoren und der Miterfinderanteil sind unstrittig. Der Anteilsfaktor ist auch zu berücksichtigen. Da der Arbeitgeber mit dem Benutzungsvorbehalt nur noch ein Teilrecht des durch die Inanspruchnahme ursprünglich erworbenen Vollrechts behält, wäre es sinnwidrig, wenn er hierfür mehr zahlen müsste als bei Nutzung des Vollrechts.

Die rechnerische Ermittlung (RL Nr. 39) der einmaligen Vergütung lautet wie folgt:

- Für den Antragssteller A:

Vergütung = y EUR

- Für den Antragssteller B:

Vergütung = z EUR

Hierbei ist nicht einmal berücksichtigt, dass die Schiedsstelle üblicherweise in den Fällen des § 16 Abs. 3 ArbEG aufgrund der Tatsache, dass dem Arbeitgeber nur noch ein nicht ausschließliches Benutzungsrecht mit geringerem Marktwert und eingeschränkter Monopolstellung zusteht, Abschläge vom Lizenzsatz vorsieht. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die Tatsache, dass im Unterschied zum der Analogie zu Grunde liegenden Lizenzvertrag (Patentrestlaufzeit 14 Jahre) die Patentrestlaufzeit lediglich noch 6 Jahre umfasst. Auch insoweit kämen ggf. Abschläge in Betracht. Auch weitere übliche Abschläge wie z.B. den Know-Faktor hat die Antragsgegnerin nicht vorgenommen

Gemessen an diesen Maßstäben betrachtet die Schiedsstelle die Vergütungsfestsetzung vom 13.06.2012 als mehr als angemessen.

4. Gesamtergebnis

Nachdem nach Auffassung der Schiedsstelle möglicherweise schon kein Vergütungsanspruch aus § 16 Abs. 3 ArbEG besteht, die Antragsgegnerin aber zumindest einen solchen in sehr wohlwollender Weise festgesetzt hat und sich hieran festhalten lassen will, empfiehlt die Schiedsstelle den Antragsstellern, den Einigungsvorschlag anzunehmen.