



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	07.05.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 71/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, § 14 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert bei unentgeltlicher Übertragung der Mitinhaberschaft des Arbeitgebers an dem Dienstleistungsschutzrecht an das mitinhabende Drittunternehmen gegen Einräumung eines Nutzungsrechts; Auslandsfreigabe		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Überträgt ein Arbeitgeber seinen Anteil als Mitinhaber an einem Dienstleistungsschutzrecht unentgeltlich, jedoch gegen ein uneingeschränkt weiterbestehendes Nutzungsrecht der geschützten der technischen Lehre an den Mitinhaber, dann kann der zu vergütende Vorteil hieraus in diesem Nutzungsrecht bestehen.
2. Ein Vergütungsanspruch größer als Null ergibt sich dann im Falle der Ausübung dieses Benutzungsrechts.
3. Bei Nichtausnutzung des Selbstanmelderechts des Erfinders im Ausland nach § 14 Abs. 1 ArbEG ist der Arbeitgeber nicht gehindert, auch in den ursprünglich freigegebenen Ländern noch eine Schutzrechtsanmeldung vorzunehmen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Erfindungen resultierten aus einem Technologieprojekt der Antragsgegnerin mit dem Unternehmen T.. Zum Zeitpunkt der Anmeldungen war der Antragsgegnerin die Existenz weiterer Erfinder auf Seiten des Unternehmens T. nicht bekannt.

Die Antragsgegnerin benannte daher gegenüber dem DPMA den Antragsteller und zwei Miterfinder als Erfinder.

Weiterhin meldete die Antragsgegnerin die Dienstleistungen unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Anmeldungen unter anderem beim Europäischen Patentamt (...)

In diesem Zusammenhang hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit Schreiben vom 26.05.2004 und 13.07.2004 mitgeteilt, in welchen Ländern sie eine Auslandsanmeldung beabsichtigt und ihm die Möglichkeit eingeräumt, in weiteren Staaten auf eigene Kosten und eigenen Namen Anmeldungen zu tätigen. Der Antragsteller reagierte hierauf jedoch nicht.

Erst später stellte sich heraus, dass am Zustandekommen der Dienstleistung weitere Erfinder, nämlich (...) auf Seiten des Unternehmens T. beteiligt waren, die jedoch keine Beschäftigten der Antragsgegnerin waren. In Zustimmungserklärungen vom 17.11.2006 und 05.02.2007 erklärte der Antragsteller, dass als Erfinder auch die Miterfinder des Unternehmens T. zu benennen seien. Die Antragsgegnerin veranlasste daher eine entsprechende Korrektur der Erfinderbennung in den auf der streitgegenständlichen Dienstleistung beruhenden Patentanmeldungen (...)

In Folge des Bekanntwerdens der Miterfinderschaft von (...) auf Seiten des Unternehmens T. übertrug die Antragsgegnerin zudem die diese betreffenden Miterfinderanteile auf die Firma U. als Rechtsnachfolgerin der T.

Weiterhin übertrug die Antragsgegnerin auch die ihr selbst gehörenden aus den Dienstleistungen ihrer Mitarbeiter resultierenden Anteile an den Schutzrechtsanmeldungen auf die Firma U.. Einen Kaufpreis hat sie hierfür nicht erhalten, obgleich es sich nach dem der Schiedsstelle vorgetragenen Sachverhalt bei der Firma U. offensichtlich nicht um ein konzernangehöriges Unternehmen der Antragsgegnerin handelt. Auch anderweitige Gegenleistungen sind nicht bekannt mit Ausnahme eines kostenlosen Nutzungsrechts der Antragsgegnerin an den Erfindungen.

Der Antragsteller macht nunmehr geltend, dass die Antragsgegnerin mit der Übertragung der ihr gehörenden Schutzrechtsanteile an U. die Schutzrechtsanmeldung aufgeben habe und deshalb ihm diese gemäß § 16 ArbEG zunächst hätte anbieten müssen.

Weiterhin macht er geltend, dass die Antragsgegnerin im Hinblick auf unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Schutzrechtsanmeldungen erfolgte Schutzrechtsanmeldungen in Südafrika, für die nun ebenfalls U. als Anmelder geführt werde, § 14 ArbEG verletzt hätte.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass § 16 ArbEG nur den Fall einer Schutzrechtsaufgabe nicht aber den Fall einer Schutzrechtsübertragung erfasse. Sie habe mit den Miterfindern von T. bzw. U. in einer Bruchteilsgemeinschaft gestanden, die sie durch die Übertragung aufgehoben habe. Für eine aus einem fiktiven Kaufpreis zu ermittelnde Arbeitnehmererfindervergütung biete diese Sachverhaltskonstellation keine Anknüpfungspunkte. Der Antragsteller habe jedoch selbstverständlich Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung, soweit die Antragsgegnerin von ihrem Nutzungsrecht an den Dienstleistungen Gebrauch mache, was bislang nicht geschehen sei.

Weiterhin habe der Antragsteller auf die von ihr sehr wohl erteilte Mitteilung nach § 14 ArbEG hin kein Interesse gezeigt, woraufhin sie auch im zunächst freigegebenen Südafrika Schutzrechte angemeldet habe, die sie später ebenso wie die europäischen Schutzrechtsanmeldungen übertragen habe (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

2. Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung - § 16 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat keine ihrer obliegenden Pflichten aus § 16 ArbEG verletzt.

Nach § 16 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber, wenn er „*die Anmeldung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen*“ oder „*das auf die Dienstleistung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten*“ will, dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und auf dessen Verlangen die Übernahme zu ermöglichen.

Bereits aus dem Wortlaut dieser Regelung ergibt sich, dass hiervon nur Handlungen erfasst sind, die den Fortbestand der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts bei der jeweils zuständigen Patentbehörde unmittelbar betreffen, namentlich z.B. eine Rücknahme der Schutzrechtsanmeldung oder die Nichtbezahlung der Jahresgebühr

durch den Arbeitgeber. Dies ergibt sich ebenfalls aus den Erläuterungen in den Gesetzgebungsmaterialien¹.

Nicht hiervon erfasst ist eine Übertragung eines Schutzrechts an einen Dritten. Aus einer solchen Übertragung an sich ergeben sich keine direkten Auswirkungen auf den Fortbestand einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts. Solche Auswirkungen können sich erst aus Handlungen desjenigen ergeben, der das Schutzrecht übernommen hat. Das ist dann aber nicht mehr der Arbeitgeber. Allerdings wird eine solche Überlegung auch nur theoretischer Natur sein, da die Übernahme eines Schutzrechts, das schließlich ein vermögenswertes Recht darstellt, bei lebensnaher Betrachtung in aller Regel mit dem Willen zur Fortführung verbunden ist.

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer an der Übertragung eines Schutzrechts nur im Rahmen des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG teilhaben.

3. Vergütungsanspruch - § 9 ArbEG

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der Inanspruchnahme, dies allerdings nur dem Grunde nach, nicht jedoch der Höhe nach und damit zunächst in der Höhe 0 EUR.

Die Höhe der Vergütung richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG u.a. nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Dies ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Ein solcher geldwerter Vorteil ist der Antragsgegnerin jedoch bislang nicht zugeflossen.

Der Hauptfall eines solchen geldwerten Vorteils ist eine Verwertung im Unternehmen selbst in Form von Umsatzgeschäften. In einem solchen Fall ist der Erfindungswert nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) gemäß RL Nr. 3, 6-11 nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, d.h. der Erfindungswert ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde². Im vorliegenden Fall liegen jedoch unstrittig keine Umsatzgeschäfte vor, in welchen die Dienstleistung benutzt wurde.

Weiterhin kann sich ein geldwerter Vorteil aus dem einer Übertragung eines Schutzrechts regelmäßig zu Grunde liegenden Verkauf eines Schutzrechts ergeben (RL Nr. 16 der Vergütungsrichtlinien). Vorliegend wurde jedoch für die Übertragung der

¹ Vgl. Gesetzesbegründung, Bundestagsdrucksache 1648 vom 19. August 1955, S. 33 ff)

² BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 6/96 – antimykotischer Nagellack.

Schutzrechtspositionen kein Kaufpreis bezahlt, aus welchem sich ein Erfindungswert und daran anknüpfend ggf. eine Arbeitnehmererfindervergütung ergeben könnte. Vielmehr hat die Antragsgegnerin die Schutzrechtspositionen unentgeltlich übertragen.

Zwar hat sich die Schiedsstelle in der Vergangenheit wiederholt mit den Möglichkeiten der Ermittlung eines fiktiven Erfindungswertes befasst. Dies betraf aber durchweg hier nicht einschlägige, weil völlig anders gelagerte Fälle, in welchen Schutzrechtspositionen konzernintern unentgeltlich weitergegeben wurden und sich daran konzernintern Umsatzgeschäfte anschlossen, deren Erfindungswert sich der Arbeitgeber, weil konzernangehörig, unter gewissen Umständen zurechnen lassen musste.

Anknüpfungspunkt für den Erfindungswert waren dann auch diese Konzernumsätze³. Ähnliches gilt für den Verkauf einer Diensterfindung im Rahmen eines Unternehmensverkaufs, wenn für die Schutzrechtspositionen kein gesonderter Kaufpreis ausgewiesen war.

Die Antragsgegnerin hat ihre Anteile an den Schutzrechtspositionen unentgeltlich an ein anderes nicht konzernangehöriges und damit potentiell Konkurrenzunternehmen übertragen. Da in einer Marktwirtschaft jedoch der Grundsatz gilt, dass niemand etwas zu verschenken hat, ist gleichwohl der geldwerte Vorteil dieser Übertragung zu ermitteln. Dieser ergibt sich vorliegend nach Auffassung der Schiedsstelle aus der besonderen Erfinderkonstellation und dem der Schiedsstelle bekannten unternehmerischen Ansatz der Antragsgegnerin (...)

An den Erfindungen waren vorliegend auf Seiten der Antragsgegnerin der Antragsteller sowie (...) Miterfinder, als Dritte zudem die Miterfinder von T. beteiligt. Nach § 6 S. 2 PatG stand das Recht auf das Patent allen Erfindern gemeinschaftlich zu. Aus § 6 S. 2 PatG ergibt sich somit, dass alle Miterfinder kraft Gesetzes eine Bruchteilsgemeinschaft i.S.v. § 741 BGB bildeten. Mit der Inanspruchnahme der Diensterfindungsanteile des Antragstellers und der Miterfinder bei der Antragsgegnerin durch die Antragsgegnerin rückte die Antragsgegnerin nach § 7 Abs. 1 ArbEG in deren Position ein. Die Bruchteilsgemeinschaft bestand somit infolge der Inanspruchnahme zwischen der Antragsgegnerin und den Miterfindern bei T. bzw. nach den für diese geltenden Regelungen der T. bzw. der U. als deren Rechtsnachfolgerin.

Nach der Rechtsprechung des BGH⁴ kann grundsätzlich jeder Teilhaber einer solchen Bruchteilsgemeinschaft unabhängig von seinem Erfindungsanteil nach § 743 Abs. 1 BGB die Erfindung verwerten und somit die Erfindungsanteile der anderen Teilhaber

³ Vgl. hierzu und zu verschiedenen dann möglichen Berechnungsmethoden EV vom 24.06.2008 – Arb.Erf. 04/07 – Datenbank.

⁴ Urteil vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II.

mitgebrauchen, soweit er nach § 743 Abs. 2 BGB den Gebrauch durch die übrigen Teilhaber nicht beeinträchtigt. Von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile lösen daher zunächst keine Ausgleichspflicht aus, da es sich ja um Vorteile einer befugten Eigennutzung handelt.

Vor diesem Hintergrund wäre die unentgeltliche Übertragung ihrer Schutzrechtsposition durch die Antragsgegnerin auf die U., wofür sie als Gegenleistung ein Nutzungsrecht erhielt, marktwirtschaftlich noch nicht erklärbar.

Sie macht allerdings im Hinblick auf die §§ 745 Abs. 1, 745 Abs. 2 und 749 Abs. 1 BGB Sinn.

Innerhalb einer Bruchteilsgemeinschaft kann nämlich mit Stimmenmehrheit nach Mehrheit der Anteile gemäß § 745 Abs. 1, 3 BGB beschlossen werden, Gebrauchsvorteile eines Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil zu beschränken.

Weiterhin kann nach § 745 Abs. 2 BGB der Nichtnutzer nach billigem Ermessen vom Nutzer einen Ausgleich in Geld für Gebrauchsvorteile verlangen, die dessen Anteil übersteigen. Diese Frage ist besonders konfliktträchtig und problembehaftet, wie sich z.B. an dem umstrittenen und nicht rechtskräftigen Urteil des OLG Düsseldorf vom 7. August 2014 – Az.: I-2 U 91/13, 2 U 91/13 – Sektionaltorantrieb zeigt, gegen welches derzeit beim Bundesgerichtshof die Revision anhängig ist (Az.: X ZR 85/14).

Letztlich kann nach § 749 Abs. 1 BGB auch jeder Teilhaber die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, was bei einer gemeinschaftlichen Schutzrechtsposition gemäß § 753 Abs. 1 BGB durch Verkauf derselben erfolgt.

All dieser Problemstellungen, Risiken und Beschränkungen hat sich die Antragsgegnerin durch die Schutzrechtsübertragung, für welche sie als Gegenleistung ein uneingeschränktes Nutzungsrecht der technischen Lehre erhalten hat, entledigt.

Der Schiedsstelle ist bekannt, dass die Antragsgegnerin in ihrer Schutzrechtsstrategie zwischen den Faktoren Handlungsfreiheit und Exklusivität differenziert. Sie meldet dementsprechend jede neue Erfindung zum Patent an. Dadurch kann sie von keinem Dritten mehr angemeldet werden, womit die Antragsgegnerin die für ihr wirtschaftliches Tätigwerden am Markt in aller Regel eine ausreichende Handlungsfreiheit erwirkt, die eine schnelle durch hohe Stückzahlen kostensenkende Standardisierung von technischen Verbesserungen und entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg ermöglicht. Eine Differenzierung und absolute Alleinstellung gegenüber Mitbewerbern strebt sie hingegen nur dort an, wo aus einer solchen Exklusivität für sie ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen kann. Diese in ihrer Branche eher seltene Konstellation setzt sie dann auch konsequent durch.

Die Antragsgegnerin hat sich vor diesem Hintergrund im Hinblick auf den für sie als (...) hersteller bestehenden Hauptzweck eines Schutzrechts, nämlich Handlungsfreiheit bei der Nutzung der technischen Lehre im Betrieb zu erlangen, eine weitaus bessere Position als vor der Übertragung der Schutzrechtspositionen verschafft.

Der geldwerte Vorteil der unentgeltlichen Übertragung der Schutzrechtspositionen liegt daher in der im Gegenzug erhaltenen, von den Problemstellungen der Bruchteilsgemeinschaft freien uneingeschränkten Handlungsfreiheit bei der Benutzung der dem Schutzrecht zugrunde liegenden technischen Lehre im Betrieb. Somit hängt der Erfindungswert direkt vom tatsächlichen Gebrauch dieses Nutzungsrechts ab. Solange die Antragsgegnerin hiervon noch keinen Gebrauch macht, besteht der Erfindungswert daher nach wie vor in der Höhe 0 EUR.

Sollte sie allerdings hiervon Gebrauch machen, ist der Erfindungswert nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln (s.o.). Dementsprechend hat die Antragsgegnerin auch mitgeteilt, dass sie im Benutzungsfall selbstverständlich Arbeitnehmererfindervergütung bezahlen werde.

4. Auslandsfreigabe - § 14 Abs. 2 ArbEG

Nach Auffassung der Schiedsstelle liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Antragsgegnerin ihre Pflichten aus § 14 Abs. 2 ArbEG verletzt haben könnte.

Nach § 14 Abs. 2 S. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die in Anspruch genommene Diensterfindung zur Schutzrechtsanmeldung für die ausländischen Staaten freizugeben, in welchen er selbst kein Schutzrecht erwerben will.

Nach § 14 Abs. 2 S. 2 ArbEG soll die Freigabe so rechtzeitig vorgenommen werden, dass der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen der zwischenstaatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann.

Beide Pflichten hat die Antragsgegnerin erfüllt. Sie hat nämlich gegenüber dem Antragsteller mit Schreiben vom 26. Mai 2004 und 13. Juli 2007 mitgeteilt, in welchen Ländern sie von Ihrem Recht nach § 14 Abs. 1 ArbEG Gebrauch machen und eine Schutzrechtsanmeldung im Ausland vornehmen möchte. Weiterhin hat sie dem Antragsteller mitgeteilt, dass er außerhalb dieser Länder Auslandsanmeldungen unter Ausnutzung der Prioritätsfristen bis zum 22. Juli 2004 einreichen kann. Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mithin die in Betracht kommenden Länder mitgeteilt und ihm hinreichend Zeit für die Entscheidung über eine Auslandsanmeldung und für deren Umsetzung eingeräumt.

Nachdem der Antragsteller hiervon jedoch keinen Gebrauch gemacht hat, war die Antragsgegnerin nicht gehindert, auch in ursprünglich freigegebenen Ländern noch eine

Schutzrechtsanmeldung vorzunehmen. Die Freigabe der Schutzrechtsanmeldung im Ausland an den Erfinder reicht nämlich nicht soweit, dass dieser einen Anspruch darauf hätte, dass dieses Land grundsätzlich frei von einer Schutzrechtsanmeldung bleibt. Vielmehr ist eine solche Schutzrechtsanmeldung sogar vorteilhaft für den Erfinder, da eine hierauf bezogene Auslandsnutzung dem Grunde nach eine Vergütungspflicht nach sich zieht.

Der Antragsteller ist weiterhin darauf zu verweisen, dass eine etwaige Schutzrechtsanmeldung im Ausland durch einen nicht bei der Antragsgegnerin beschäftigten Miterfinder wie hier z.B. (...) ebenfalls keine Pflichtverletzung der Antragsgegnerin zu begründen vermag. Vielmehr hätte dann dieser Miterfinder von einer § 6 PatG vergleichbaren nationalen Regelung in diesem Land Gebrauch gemacht.

5. Gesamtergebnis

Die Schiedsstelle verkennt nicht, dass die Antragsgegnerin die angestrebte Handlungsfreiheit dem Grunde nach wohl auch durch eine Übertragung ihrer Anteile entsprechend § 16 Abs. 1 ArbEG hätte erreichen können, indem sie sich ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehalten hätte.

Gleichwohl war sie hierzu nach dem Wortlaut des § 16 ArbEG nicht verpflichtet, da bei einer Übertragung eben keine Aufgabe des Schutzrechts gegeben ist. Eine solche Übertragung läuft auch, vom eindeutigen Wortlaut der gesetzlichen Regelung einmal abgesehen, nicht der Systematik des ArbEG vollends entgegen. Zwar liegt dem ArbEG das Grundprinzip zugrunde, dass das Recht auf das Patent gemäß § 6 PatG dem Erfinder zusteht und der Arbeitgeber dieses Recht entsprechend dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsatz, wonach Arbeitsergebnisse stets dem Arbeitgeber gehören, auf sich überleiten kann, sodann aber das Recht auf das Patent wieder an den Erfinder zurückfällt, wenn der Arbeitgeber es aufgeben will.

Andererseits ist aber zu berücksichtigen, dass dem Arbeitgeber regelmäßig ein Anteil von 75 – 90 % am Zustandekommen der technischen Lehre gebührt, was im Anteilsfaktor seinen Niederschlag findet. Wenn das Gesetz dem Arbeitgeber die Möglichkeit eröffnet, seine Schutzrechtspositionen weiterzugeben, trägt dies somit sachgerecht seinem originären Beitrag an der technischen Lehre Rechnung und wird von der aus der Eigentumsfreiheit abgeleiteten unternehmerischen Freiheit getragen.

Zudem könnte die Antragsgegnerin durch eine Übertragung entsprechend § 16 ArbEG nicht zwingend eine vergleichbar weitreichende Handlungsfreiheit erlangen wie mit der von ihr gewählten Übertragung, da § 16 ArbEG grundsätzlich zunächst betriebsbezogen ist und nicht zwingend eine Benutzung im gesamten Konzern ermöglicht.

Letztlich wäre, eine Benutzung der technischen Lehre durch die Antragsgegnerin einmal unterstellt, § 16 ArbEG vergütungstechnisch gegenüber der von Antragsgegnerin gewählten Vorgehensweise für den Antragsteller eher nachteilig. Während die Antragsgegnerin vorliegend den Antragsteller bei Benutzung vollumfänglich zu vergüten beabsichtigt, wären im Rahmen des § 16 ArbEG Abschläge in Höhe von rund 25 % die Regel.

Nach alledem und nachdem nach Auffassung der Schiedsstelle bislang noch keine Vergütungsansprüche des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin entstanden sind und eine Verpflichtung zur Zahlung von Erfindervergütung im Falle der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung von der Antragsgegnerin ausdrücklich anerkannt worden ist, empfiehlt die Schiedsstelle dem Antragsteller trotz dieses für ihn sicherlich unbefriedigenden, jedoch rechtlich eindeutigen Ergebnisses den Einigungsvorschlag anzunehmen, damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und sich weitere Aufwendungen in einem etwaigen Gerichtsverfahren, in dem zudem weitere Anwalts- und Gerichtskosten anfielen, zu ersparen.