



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	07.04.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 05/15
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Abkauf der Informationspflicht nach § 16 Abs. 1; Aufgabe eines unbenutzten, aber vielleicht zukünftig verwertbaren standardessentiellen Patents ohne Mitteilung an den Erfinder		

Leitsatz (nicht amtlich):

Hat der Erfinder den Arbeitgeber von der Anbiutungspflicht des Schutzrechts vor seiner Aufgabe gegen eine Prämienzahlung befreit, so erfolgt eine Entscheidung des Arbeitgebers zur Aufgabe des nicht benutzten Schutzrechts frei von der gesetzlichen Einschränkung des § 16 Abs. 1 ArbEG.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin beschäftigt und ist zu 12,5 % Miterfinder der im Jahr 2000 gemeldeten Diensterfindung (...)

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller nach der Erfindungsmeldung angeboten, sie gegen eine Prämienzahlung unter anderem von den Verpflichtungen aus den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG zu entbinden. Dem hat der Antragsteller zugestimmt.

Die Antragsgegnerin hat für die Diensterfindung das Europäische Patent mit dem Aktenzeichen (...) erhalten. Nachdem die Antragsgegnerin die 14. Jahresgebühr nicht bezahlt hatte, ist das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr seit dem 1. Mai 2015 erloschen.

Mit Schreiben vom 23. Oktober 2014 hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller eine pauschale abschließende Vergütung von 200 € angeboten. Dies hat der Antragsteller abgelehnt. Daraufhin hat die Antragsgegnerin die Vergütung ausgehend von einem Vorratserfindungswert von 6.500 €, dem Miterfinderanteil von 12,5 % und einem

Anteilsfaktor von 18 % berechnet und ihm einen Vergütungsbetrag von 150 € zugestanden und ausbezahlt.

Der Antragsteller hält die abschließende Vergütung für wesentlich zu gering. Denn die Erfindung sei standardessentiell. Der Gegenstand der Erfindung sei in einer Standardspezifikation enthalten. Die Antragsgegnerin hingegen ist der Auffassung dass sich der Standard von der vorliegenden Erfindung ganz wesentlich unterscheidet.

Einig sind sich die Beteiligten, dass der Gegenstand der Erfindung auf den Grundfunktionen (...) aufsetzt, welches bislang nicht verwendet worden sei, sondern sich aktuell erst im Aufbau befinde, so dass eine mögliche technische Grundlage für eine Umsetzung der Erfindung noch nicht geschaffen ist. Die Antragsgegnerin weist aber ergänzend darauf hin, dass unabhängig davon eine Umsetzung in der Vergangenheit aber auch per (...) hätte realisiert werden können, was nicht geschehen sei. Die Antragsgegnerin weist weiter darauf hin, dass selbst wenn in Zukunft das (...) System verwendet werden sollte, gleichwohl offen sei, ob die Erfindung realisiert werde. Der Antragsteller hält eine zukünftige Verwendung der Dienstleistung im (...) für äußerst wahrscheinlich, was Lizenznahmen ermöglicht hätte.

Eine konkrete Nutzungsaufnahme der Erfindung durch Dritte behauptet allerdings weder der Antragsteller noch ist eine solche der Antragsgegnerin bekannt geworden (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

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 (...)

2. Anwendbares Recht

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

3. Aufgabe des Patents (...) im 14. Jahr

Die Antragsgegnerin hat die 14. Jahresgebühr nicht bezahlt, so dass das auf der Dienstleistung beruhende Patent vor Ablauf der Höchstschutzdauer erloschen ist. Nach § 16 Abs. 1 ArbEG ist der Arbeitgeber, wenn er ein Patent vor Ablauf der Höchstschutzdauer fallen lassen möchte, grundsätzlich dazu verpflichtet, dem

Arbeitnehmer die Aufgabeabsicht mitzuteilen und ihm auf sein Verlangen hin das Patent auf seine Kosten zu übertragen, was die Antragsgegnerin vorliegend nicht getan hat. Der Antragsteller hatte die Antragsgegnerin jedoch gegen eine Prämienzahlung von dieser Verpflichtung entbunden, so dass die Entscheidung, das Patent fallen zu lassen, ausschließlich im Rahmen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit der Antragsgegnerin frei von der gesetzlichen Einschränkung des § 16 Abs. 1 ArbEG erfolgte und damit nicht angreifbar ist.

4. Grundsätzliches zum Vergütungsanspruch

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit sind die Rechte an dieser Dienstleistung gemäß § 7 ArbEG vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin übergegangen, so dass der Antragsteller nach § 9 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Wenn die Erfindung wie vorliegend auf mehrere Miterfinder zurückgeht, ist weiterhin der Miterfinderanteil zu berücksichtigen.

5. Regelfall des Erfindungswerts einer Dienstleistung

Für die Bemessung der Vergütung ist die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ der Dienstleistung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächlichen Verwertung der Dienstleistung realisierte Erfindungswert zu verstehen (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Hauptfälle einer tatsächlichen Verwertung sind die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstleistung. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin jedoch unstreitig keine dieser tatsächlichen Verwertungsmöglichkeiten realisiert, so dass der Dienstleistung insofern keinerlei Erfindungswert zukommt.

6. Ausnahmefall eines Erfindungswerts einer Diensterfindung aufgrund Nichtverwertung

Im Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ aber auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden¹.

An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur Kosten durch die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des Patents, welchen keine messbaren Vorteile gegenüber stehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG². Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf.

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit der Diensterfindung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre.

Dafür reicht es aber nicht, dass die Diensterfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Vielmehr muss der Arbeitgeber bei verständiger Würdigung zunächst überhaupt in der Lage sein, im Hinblick auf die bei ihm bestehenden wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten etwaige Verwertungsmöglichkeiten zu nutzen. Darüber hinaus steht ihm aber ein weiterer Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu³. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist⁴.

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

² BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11.

³ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

⁴ Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank.

Im vorliegenden Fall gab es bis zum Fallenlassen des Patents aber unstreitig keinerlei Verwertungsmöglichkeiten, insbesondere mangels tatsächlicher Benutzung durch Dritte keine Möglichkeit, Lizenzentnahmen zu generieren. Ob diese Möglichkeit innerhalb der Restlaufzeit des Patents rein theoretisch noch eingetreten wäre, kann dahingestellt bleiben. Denn es ist einerseits absolut nicht erkennbar, dass eine nahezu sicher realisierbare Verwertungsmöglichkeit in Aussicht gestanden haben könnte. Und andererseits hat die Antragsgegnerin das Patent - wie bereits ausgeführt – ohne durch § 16 Abs. 1 ArbEG eingeschränkt gewesen zu sein, fallen lassen.

Die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund der Nichtausnutzung von Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nicht in Betracht.

7. Ausnahmefall eines Vorraterfindungswerts einer Diensterfindung

Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio als sogenanntes Vorratspatent belassen, was die Antragsgegnerin vorliegend bis zum Fallenlassen des Patents getan hat. Dann kommt für ein nicht benutztes, nicht lizenziertes und auch nicht verkauftes, aber aufrecht erhaltenes Patent lediglich ein Erfindungswert als Vorratspatent in Betracht.

Dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Ein Vorraterfindungswert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrecht erhält. Einem solchen Patent wird somit wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratspatente leben letztlich aber nur von der Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schiedsstelle gesteht derartigen Patenten deshalb in ständiger Schiedsstellenpraxis lediglich einen Jahreserfindungswert von 640 € bzw. bei zusätzlich bestehenden nicht verwerteten Auslandsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hat die Schiedsstelle von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente abgeleitet, somit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Faktoren wie z.B. Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, aber gleichwohl nicht aufgegebenen Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr gerechnet ab der

Patentanmeldung an. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrecht erhält. Für die Annahme eines solchen Erfindungswerts für ein Vorratpatent ist, wie der Name schon sagt, die Erteilung eines Patents Voraussetzung.

8. Endergebnis

Die Antragsgegnerin hat der Diensterfindung einen Vorratserfindungswert von 6.500 € zugewilligt. Das liegt über dem von der Schiedsstelle angenommenen Wert und ist damit entgegenkommend. Da der Antragsteller Miterfinder zu 12,5 % ist, entfällt auf ihn ein Erfindungswert von 812,50 €. Bei einem Anteilsfaktor von 18 % ergibt sich hieraus eine Vergütung von 146,25 €. Da die Antragsgegnerin 150 € ausbezahlt hat, verbleibt kein weiterer Restanspruch des Antragstellers.

Der Antragsteller kann wie ausgeführt auch aus § 16 Abs. 1 ArbEG keine Ansprüche ableiten, da er dieses Recht an die Antragsgegnerin verkauft hat. Gleichwohl hätte eine Übertragung der Diensterfindung auf den Antragsteller den Streitfall möglicherweise zügiger beendet. Denn dann wäre es an ihm selbst gewesen, einerseits die Aufrechterhaltungsgebühren in Höhe von 910 € (14. Patentjahr), 1.060 € (15. Patentjahr), 1.230 € (16. Patentjahr), 1.410 € (17. Patentjahr), 1.590 € (18. Patentjahr), 1.760 € (19. Patentjahr) und 1.940 € (20. Patentjahr), insgesamt also 9.900 € selbst zu entrichten und von ihm für möglich gehaltene Lizenzvereinbarungen abzuschließen.

Abschließend empfiehlt die Schiedsstelle aufgrund der eindeutigen Rechtslage, den Einigungsvorschlag anzunehmen und damit dauerhaft Rechtsfrieden zu schaffen.