



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	01.07.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 57/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 12 PatG		
Stichwort:	Vorbenutzungsrecht des Arbeitgebers; reverse engineering		

Leitsatz (nicht amtlich):

Aus einer Eigennutzung resultiert nur dann ein durch fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags mit einem Dritten abzuschätzender Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber einen Lizenzvertrag hätte abschließen müssen, um die Erfindung nutzen zu können, wenn ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer die Erfindung gemacht hätte.

Begründung:

(...)

Dem vorliegenden Streit über eine Vergütung liegt im Kern folgender Sachverhalt zu Grunde:

Die Antragsgegnerin hat in einem Bauteil mehrfach Produktumstellungen vorgenommen:

Zunächst hatte die Antragsgegnerin beabsichtigt, ein Produkt des Unternehmens „A-AG“ in dem Bauteil einzusetzen, das bei Produktionsbeginn des Bauteils jedoch nicht verfügbar war, weshalb bis ins Jahr 2007 das Produkt „X“ zum Einsatz kam. Im zweiten Quartal 2007 wurde dann auf das nun verfügbare Produkt „Y“ umgestellt. Im vierten Quartal 2007 wurde erneut auf das Produkt „X“ umgestellt, bevor ab dem zweiten Quartal 2009 wieder und nun dauerhaft das Produkt „Y“ eingesetzt wurde.

Der erste Einsatz des Produkts „Y“ erfolgte nach dessen zwischenzeitlicher Verfügbarkeit zur Kostenreduzierung. Beendet wurde dieser Einsatz aufgrund von technischen Problemen.

Zweieinhalb Quartale später, nach Modifikationen am Bauteil, wurde wieder das präferierte Produkt „Y“ verwendet.

Ende des Jahres 2009 und im Verlauf des Jahres 2010 hatten die Antragsteller Erfindungsmeldungen abgegeben, die auf Wunsch der Antragsteller zunächst zu der deutschen Patentanmeldung (...) und letztlich zu dem Patent (...) weitergeführt wurden, das auf Verwendung eines bestimmten, als solchen nicht patentgeschützten Produkts (...) gerichtet ist, wenn gleichzeitig die Möglichkeit des (...) besteht. Hintergrund der Erfindungsmeldungen war, dass sich herausgestellt hatte, dass das Produkt „X“ bei fortschreitendem Betrieb des Bauteils zur Funktionsbeeinträchtigung führen kann, während das von der Antragsgegnerin bevorzugt eingesetzte Produkt „Y“ derartige Schäden nicht herbeiführt. Die Antragsteller leiten aus dieser Erkenntnis Ansprüche auf Arbeitnehmererfindungsvergütung in ganz erheblichen Größenordnungen gegen die Antragsgegnerin ab.

Solche Ansprüche bestehen nach Auffassung der Schiedsstelle aufgrund der rechtlichen Systematik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs jedoch nicht. Denn dieser geht von folgender Anspruchslogik aus:

Wenn ein Arbeitnehmer eine technische Lösung findet, ist die technische Lösung als solche ein mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütetes Arbeitsergebnis und deshalb nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium Eigentum des Arbeitgebers und kann von diesem aufgrund seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) garantiert wird,¹ unbelastet von Vergütungsansprüchen anderer frei verwendet werden.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch 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.

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

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht 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 wieder in einer Hand 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 beseitigt², aber inhaltlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet³, dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit diese kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Dienstleistung (sogenannter „*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter „*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 dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zusätzlich tatsächlich Zahlungen oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Solche können dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition benutzt, sei es durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe

² 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.

³ BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

des Erfindungswerts dann davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung⁴ 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 ergibt⁵. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁶. Solche vergütungs begründenden Zahlungen hat die Antragsgegnerin im Hinblick auf das Patent (...) oder zugehörige Patentfamilienmitglieder jedoch nicht erhalten.

Benutzt das Unternehmen eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unternehmen jedoch insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten⁷. Deshalb resultiert aus einer Eigennutzung nur dann ein durch fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags mit einem Dritten abzuschätzender Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber einen solchen hätte abschließen müssen, um die Erfindung nutzen zu können, wenn ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer die Erfindung gemacht hätte.

Im vorliegenden Fall hätte die Antragsgegnerin jedoch keinen Lizenzvertrag mit einem Dritten zur Befreiung vom Verbotungsrecht abschließen müssen, um das Produkt „Y“ im Jahr 2009 und danach verwenden zu können. Denn gegenüber einem Dritten hätte sie sich auf § 12 PatG berufen können, da sie das Produkt „Y“ bereits ab der KW 22/2007 frei von Rechten Dritter im Bauteil verwendet hat.

Durch die im Jahr 2010 erfolgte Rechteüberleitung der 2009 und 2010 gemeldeten Erfindungen nach § 7 ArbEG kann daher keine Zäsur mehr dahingehend eingetreten sein, dass sich die

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

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

6 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

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

bis dahin unbeschränkt nutzungsberechtigte und zugleich nutzende Arbeitgeberin in eine für das Eigennutzungsrecht zukünftig vergütungspflichtige verwandelt.⁸

Darüber hinaus ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien vorliegend bei einer Lizenzierung allenfalls eine Freilizenz mit der Folge vereinbart hätten, dass ein vergütungspflichtiger Erfindungswert nicht gegeben ist. Denn das Patent (...) ist nach Auffassung der Schiedsstelle aufgrund offenkundiger Vorbenutzung vernichtbar, da die Antragsgegnerin ab 2007 für jedermann verfügbare Bauteile in großer Stückzahl in den Markt gebracht hat. Eine offenkundige Vorbenutzung ist in einem solchen Fall dann gegeben, wenn der Verkauf von Bauteilen Fachleute dazu in die Lage versetzt, sich Kenntnis über die darin enthaltene technischen Lösungen zu verschaffen. Das wäre im vorliegenden Fall durch „reverse engineering“ von verschiedenen am Markt für Neuware und am Second-Hand erworbenen Bauteilen möglich. Denn sollte der streitgegenständlichen technischen Lehre tatsächlich der von den Antragstellern zugemessene Erfindungswert zukommen, würde ein „reverse engineering“ auch nicht am zur Nachvollziehbarkeit der technischen Lehre erforderlichen Aufwand scheitern.⁹

Diese Bewertung der Schiedsstelle können die am Verfahren Beteiligten akzeptieren oder ihr schriftlich widersprechen, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch steht der Weg zu den zuständigen Gerichten offen.

(...)

⁸ vgl. auch die Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 21.06.2006 – Arb.Erf. 38/05, vom 25.07.2017 – Arb.Erf. 13/16, vom 12.09.2017 – Arb.Erf. 05/16, vom 07.12.2020 – Arb.Erf. 46/19, alle abrufbar unter www.dpma.de; ebenso die einheitliche Meinung der Literatur: Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 3 RNr. 4, 6; Boemke/Kursawe, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 3 RNr. 34, 35, 44; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, Einl. vor § 3 RNr. 4 ff. ⁹ vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 12.07.2018 – Arb.Erf. 50/16, abrufbar unter www.dpma.de; BGH vom 20.03.2023 – Az.: X ZR 6/21 – Elektromigration