



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	12.07.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 50/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 5 Abs. 1 ArbEG, § 6 Abs. 2 ArbEG, § 611a BGB, § 106 S. 2 GewO		
Stichwort:	Kenntlichmachen als Erfindungsmeldung; Adressat der Erfindungsmeldung, offenkundige Vorbenutzung durch den Arbeitgeber wegen fehlender Erfindungsmeldung; Risikoabschlag bei einer von Beginn an nicht vorhandenen Erteilungsaussicht		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Erfinder, der seine Entwicklung lediglich Mitarbeitern und Vorgesetzten im Projekt mündlich vorträgt und die dabei benutzten Powerpointfolien lediglich auf dem Projektlaufwerk ablegt, gibt gegenüber dem Arbeitgeber nicht zu erkennen, dass er meint eine Diensterfindung gemacht zu haben. In einem solchen Fall liegt keine wirksame Erfindungsmeldung vor.
2. An einer wirksamen Erfindungsmeldung fehlt es überdies, wenn sie nicht an das im Arbeitsvertrag als Meldungsadressat vereinbarte konzernverbundene Unternehmen gerichtet ist.
3. Hat der Arbeitgeber aufgrund einer fehlenden Erfindungsmeldung eine technische Lehre als Arbeitsergebnis verwertet und liefert er entsprechende Produkte an Kunden ohne Geheimhaltungsverpflichtung aus, dann ist diese Benutzung durch das Arbeitsentgelt abgegolten.
4. Meldet der Arbeitnehmer die von ihm entwickelte technische Lehre erst im Nachgang zu der Auslieferung der Produkte als Diensterfindung, kann diese Vorbenutzung der

Patentfähigkeit und damit der Annahme eines Erfindungswerts von vornherein entgegenstehen.

5. Eine solche offenkundige Vorbenutzung ist dann gegeben, wenn der Verkauf erfindungsgemäßer Produkte Fachleute dazu in die Lage versetzt, sich Kenntnis über die im Produkt enthaltene technische Lehre zu verschaffen. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn es einem Fachmann ohne weiteres möglich ist, sich solche Produkte frei zu beschaffen, um die technische Lehre durch „reverse engineering“ nachzuvollziehen. Sind die Produkte frei verfügbar, ist es auch nicht von Bedeutung, ob die Produkte beim „reverse engineering“ zerstört werden müssen. Sollte die Frage des Bestands des Monopolschutzes einer technischen Lehre von Bedeutung sein, würde ein „reverse engineering“ voraussichtlich auch nicht am zur Nachvollziehbarkeit der technischen Lehre erforderlichen Aufwand scheitern.
6. Sind die Erteilungsaussichten des Patents wegen offenkundiger Vorbenutzung von vornherein nicht gegeben, steht dem Erfinder kein temporärer Vergütungsanspruch unter Inkaufnahme eines Risikoabschlags nach den Grundsätzen der vorläufigen Vergütung zu. Der Risikoabschlag liegt dann aufgrund der von Beginn an nicht vorhandenen Erteilungsaussicht bei 100 %.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin gehört zur „X-Gruppe“, die ausweislich der Jahresberichte des Deutschen Patent- und Markenamtes zu den großen Anmeldern technischer Schutzrechte zählt.

Der Antragsteller war vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2013 bei der Antragsgegnerin als Entwicklungsingenieur beschäftigt.

Dem Arbeitsverhältnis lag ein Arbeitsvertrag vom 28. April 2009 zu Grunde, ergänzt um ein Begleitschreiben vom gleichen Tage, zu dem der Antragsteller mit eigenhändiger Unterschrift sein Einverständnis erklärt hatte. Dieses Begleitschreiben hat auszugsweise folgenden Wortlaut:

„(...)

Arbeitnehmererfindungen / Schutzrechte

(...)

vom 01.04.2006 an nimmt die „X GmbH“ die Aufgaben des gewerblichen Rechtsschutzes im eigenen Namen für die „X S GmbH“ wahr. Hinsichtlich des Vorgehens bei zukünftigen Erfindungsmeldungen gilt deshalb vom 01.09.2006 an Folgendes:

- *Erfindungsmeldungen, sowie alle Mitteilungen und Erklärungen zu Erfindungen und Patenten, sind ausschließlich an die „X GmbH, Abt. IP“, zu richten.*

(...)“

Der Schiedsstelle ist außerdem aus anderen Verfahren bekannt, dass die „X-Gruppe“, die Abgabe von Erfindungsmeldungen ihrer Mitarbeiter fördert und dementsprechend transparente und einfache Prozesse im Unternehmen etabliert hat.

Die Aufgabe des Antragstellers bei der „X S GmbH“ bestand darin, eine Verstärkerschaltung im Rahmen des Projekts U zu entwickeln, innerhalb dessen u.a. der Sensor V entwickelt wurde. Dementsprechend machte er Vorschläge für verschiedene Ausführungsformen der Signalauswertung des Sensors, die er im späteren Verlauf des Jahres 2009 mit verschiedenen Powerpointfolien Kollegen und Vorgesetzten vorgestellt hat. Die Folien legte er auf dem Firmennetzwerk ab, wo sie den Projektmitarbeitern zugänglich waren.

In den Jahren 2010 und 2011 fand im Hause der Antragsgegnerin die Serienentwicklung des Sensors V statt, an welcher der Antragsteller mitwirkte. Anfang 2012 begann sodann die Auslieferung des Sensors V an Kunden, ohne dass damit eine Geheimhaltungsaufgabe verbunden war.

Am 8. Januar 2013 hat der Antragsteller eine Erfindungsmeldung zu einer Verstärkerschaltung abgegeben, die das Schaltungsdesign zum Gegenstand hat, das in dem Anfang des Jahres 2012 in Serie gegangenen und ausgelieferten Sensor V realisiert ist.

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller daraufhin mehrfach angeboten, ihm eine Prämie von 130 € für sein Einverständnis zu einer Veröffentlichung zu bezahlen, da sie aufgrund der Vorbenutzung des Schaltungsdesigns in den ohne Geheimhaltungsaufgabe ausgelieferten Sensoren V keine Aussichten auf die Erteilung eines Schutzrechts gesehen hat. (...) Dies hat der Antragsteller jedoch abgelehnt, den Vorgang jedoch nicht weiterverfolgt. Nachdem der Antragsteller die Schiedsstelle angerufen hat, hat die Antragsgegnerin auf Grundlage der Erfindungsmeldung (...) eine Patentanmeldung beim DPMA eingereicht und Prüfungsantrag gestellt. (...)

Der Antragsteller macht Ansprüche auf Erfindungsvergütung aufgrund der Serienfertigung der Sensoren geltend. Er ist der Auffassung, dass bereits die Powerpointfolien aus dem Jahr 2009 als Erfindungsmeldung anzusehen seien. Dem ist die Antragsgegnerin entgegengetreten. Sie vertritt die Auffassung, dass eine Erfindungsvergütung ausscheide, da eine Monopolstellung nicht mehr erreichbar sei.

Die Patentanmeldung wurde (...) zurückgewiesen (...)

III. Wertung der Schiedsstelle

Gemäß § 9 Abs 1 ArbEG ist Voraussetzung für einen Vergütungsanspruch eines Arbeitnehmers gegen einen Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber eine Diensterfindung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen und damit gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG die Rechte an der Diensterfindung auf sich übergeleitet hat. Der Arbeitnehmer soll sodann nach § 9 Abs. 2 ArbEG an der dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang vermittelten wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung partizipieren.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin ab dem Jahr 2012 Sensoren an Kunden ausgeliefert, deren Schaltungsdesign vom Antragsteller zumindest mitentwickelt worden ist. Somit hat die Antragsgegnerin eine technische Lehre wirtschaftlich verwertet, die auf den Antragsteller zurückgeht.

Mithin ist für die Frage, ob daraus auch ein Vergütungsanspruch des Antragstellers resultiert, zu klären, ob der Antragsgegnerin diese Verwertungsmöglichkeit infolge eines Rechtsübergangs nach den §§ 6, 7 ArbEG ermöglicht wurde oder ob ihr diese Benutzung nicht etwa schon anderweitig rechtlich erlaubt war.

Das Schaltungsdesign der streitgegenständlichen Sensoren wurde in den Jahren 2009 bis 2011 entwickelt. Zu dieser Zeit bestand zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin ein Arbeitsverhältnis, welchem ein Arbeitsvertrag zu Grunde lag.

Ein Arbeitsvertrag ist nach § 611a BGB ein gegenseitiger Vertrag, in welchem Leistungen gegeneinander ausgetauscht werden. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt. Im Gegenzug schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Arbeitsleistung. Werden die jeweiligen Leistungen erbracht, gehen sie in das Eigentum der jeweils anderen Seite über. Folglich wird das Arbeitsentgelt Eigentum des Arbeitnehmers, die erbrachte Arbeitsleistung und damit die Arbeitsergebnisse hingegen werden Eigentum des Arbeitgebers.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin als Entwicklungsingenieur beschäftigt. Gegenstand der von ihm geschuldeten Arbeitsleistung war die Entwicklung einer Verstärkerschaltung im Rahmen des Projekts U, woraus der streitgegenständliche Sensor V entstanden ist. Folglich war das vom Antragsteller entwickelte Schaltungsdesign Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung. Deshalb ist zunächst davon auszugehen, dass die dem Schaltungsdesign zu Grunde liegende technische Lehre als Arbeitsergebnis ins Eigentum der Antragsgegnerin übergegangen ist, so dass sich die mit der Auslieferung des Sensors an Kunden ab dem Jahr 2012 verbundene wirtschaftliche Verwertung als Verwertung eines in ihrem Eigentum stehenden Arbeitsergebnisses darstellt. Die Verwertung war ihr deshalb nicht erst infolge eines Rechtsübergangs nach den §§ 6,7 ArbEG erlaubt, sondern schon anderweitig aufgrund § 611 BGB, wofür der Arbeitgeber keine Vergütung schuldet. Denn die Gegenleistung hierfür hat er schon in Form des Arbeitsentgelts erbracht.

Dahingegen besteht ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG nur dann, wenn der Arbeitgeber eine Verwertungshandlung vornimmt, die über das Recht am reinen Arbeitsergebnis hinausgeht. Denn der Vergütungsanspruch beruht darauf, dass nach § 6 PatG bei einer Erfindung der Erfinder das Recht auf das Patent hat, unabhängig

davon, ob es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung oder eine freie Erfindung handelt, der Erfinder die Erfindung also in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer oder als freier Erfinder gemacht hat. Nur wenn der Arbeitgeber auch diese Rechtsposition vom Arbeitnehmer auf sich überleitet, was unter den Voraussetzungen der §§ 6, 7 ArbEG geschieht, hat der Arbeitnehmer gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG einen Vergütungsanspruch dem Grunde nach und nur wenn der Arbeitgeber diese Rechtsposition dann auch wirtschaftlich verwertet gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG auch der Höhe nach.

Um die Voraussetzungen für einen solchen Vergütungsanspruch zu schaffen, muss der Arbeitnehmer, der meint, eine Diensterfindung gemacht zu haben, zunächst eine Erfindungsmeldung gemäß § 5 Abs. 1 ArbEG abgeben. Andernfalls werden das Regelungsgefüge des Arbeitnehmererfindungsgesetzes und die daraus resultierenden Arbeitgeberpflichten nicht in Gang gesetzt, außer ein Arbeitgeber würde ein ihm anderweitig bekannt gewordenes Arbeitsergebnis gleichwohl aus freien Stücken durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer gemäß § 6 ArbEG als Diensterfindung in Anspruch nehmen oder zumindest zur Erteilung eines Patents anmelden und damit möglicherweise den Eintritt der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG herbeiführen¹.

§ 5 Abs. 1 ArbEG berechtigt den Arbeitnehmer, der meint, eine Diensterfindung gemacht zu haben, nicht nur, sondern verpflichtet ihn auch dazu, diese seinem Arbeitgeber unverzüglich in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Denn diese Meldepflicht stellt eine Konkretisierung der dem Arbeitnehmer im Rahmen der arbeitsrechtlichen Treuepflicht obliegenden Informationspflicht dar und dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zum Schutz des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Dem Arbeitgeber sollen eine unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbEG gemachte Diensterfindung und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligte Person erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder eine Freigabe sowie über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung zu entscheiden.

¹ BGH vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett; vom 12.04.2011, Az.: X ZR 72/10 – Initialidee; vom 14.02.2017, Az.: X ZR 64/14 – Lichtschutzfolie.

Für eine Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 ArbEG ist deshalb Voraussetzung, dass die vom Arbeitnehmer vorgelegten Unterlagen eindeutig erkennen lassen, dass es sich um die Meldung einer Diensterfindung handelt. Diesen Hinweis benötigt der Arbeitgeber im Hinblick auf daran anknüpfenden Fristen für die Inanspruchnahme bzw. die Freigabe der Diensterfindung. Das Kenntlichmachen der Meldung als Diensterfindung muss nicht ausdrücklich unter Verwendung des Wortes Erfindungsmeldung erfolgen. Dies kann auch in anderer Weise ersichtlich werden, sofern für den Arbeitgeber erkennbar wird, dass ihm der Arbeitnehmer eine Erfindung nahebringen will und nicht etwa nur ein normales Arbeitsergebnis oder ein Verbesserungsvorschlag gemeldet werden soll. Voraussetzung für eine Kenntlichmachung i.S.v. § 5 Abs. 1 ArbEG ist der eindeutige Hinweis darauf, dass der Meldende glaubt, bei der dargestellten technischen Lösung eine Diensterfindung gemacht zu haben.

Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller seine Entwicklungen für eine Verstärkerschaltung aber lediglich Mitarbeitern und Vorgesetzten im Projekt mündlich vorgetragen und die dabei benutzten Powerpointfolien auf dem Projektlaufwerk abgelegt. Damit hat er in keiner Weise gegenüber der Antragsgegnerin zu erkennen gegeben, dass er meinte eine Diensterfindung gemacht zu haben. Darüber hinaus fehlt es auch an der richtigen Adressierung seiner Ausarbeitung. Denn er hätte diese nicht nur seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern vorstellen dürfen, sondern er hätte diese zunächst an die „X GmbH - Abt. IP“ leiten müssen. Dies hatte die Arbeitgeberin des Antragstellers nicht nur in gemäß § 106 S. 2 GewO zulässiger Art und Weise im Wege des Direktionsrechts so geregelt. Vielmehr war dies im vorliegenden Fall sogar Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin. Denn der Antragsteller hatte durch eigenhändige Unterschrift sein Einverständnis zu dieser in einem Begleitschreiben zum Arbeitsvertrag niedergelegten Regelung erteilt. Deshalb sieht die Schiedsstelle erst die Erfindungsmeldung vom 8. Januar 2013 als Erfindungsmeldung nach § 5 ArbEG an. Diese hat die Antragsgegnerin sodann gemäß §§ 6 Abs. 2 ArbEG in Anspruch genommen und damit das Recht auf das Patent aus § 6 PatG gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG auf sich übergeleitet.

Somit hat der Antragsteller erst infolge der Erfindungsmeldung vom 8. Januar 2013 gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG einen Vergütungsanspruch dem Grunde nach gegen die Antragsgegnerin.

Ob einem Arbeitnehmer aber auch der Höhe nach ein Vergütungsanspruch zusteht, ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 ArbEG ist somit regelmäßig das Produkt aus tatsächlich erzieltm Erfindungswert x Anteilsfaktor.

Hinsichtlich des Erfindungswerts verleitet die Weitläufigkeit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ zu Fehlinterpretationen dahingehend, dass das theoretische Potential einer Erfindung die Höhe der Vergütung bestimme. Dies ist jedoch nicht Sinn der gesetzlichen Regelung. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ lediglich eine Vielzahl denkbarer Konstellationen erfassen. Vorrangig und hauptsächlich ergibt sich der Erfindungswert aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung der Diensterfindung zugeflossenen sind².

Der Anteilsfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen einen erheblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung hat und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Denn diesen Vorteilen liegen erhebliche Kosten zu Grunde, die ausschließlich das Unternehmen trägt. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und

² Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt³. Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % liegt. Der konkrete Anteilfaktor wird mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), der Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und hinsichtlich seiner Stellung im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. Im vorliegenden Fall erscheint der Schiedsstelle kein höherer Anteilfaktor als 13 % („a=2“ + „b=1“ + „c=4“) sachgerecht zu sein.

Allerdings ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der streitgegenständlichen Diensterfindung keinerlei Erfindungswert zukommt, so dass der Antragsteller der Höhe nach keinen Anspruch auf Erfindungsvergütung hat.

Denn die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung zwar im eigenen Betrieb benutzt, ein geldwerter Vorteil ist ihr durch diese Benutzung nach Auffassung der Schiedsstelle aber nicht zugeflossen.

Ausgangspunkt für die Frage, ob ein geldwerter Vorteil zugeflossen ist, ist nämlich die Stärke der aus der Erfindung resultierenden Monopolstellung. Denn der Arbeitgeber hat

³ Vgl. OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die daraus folgende Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft die Höhe des Vergütungsanspruchs des § 9 Abs. 2 ArbEG gemäß § 2 ArbEG an die Patentfähigkeit der Erfindung des Arbeitnehmers und damit an den Monopolschutz und nicht an betriebliche Verbesserungen an, welche dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis ohne weitere gesetzliche Vergütungspflicht zustehen.

Dem Arbeitgeber, der eine Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, fließt deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, zahlen müsste⁴, wenn ihm das Recht zur Nutzung dieses Monopolschutzes nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Solche Zahlungen sind üblicherweise Gegenstand von Lizenzverträgen. In diesen vereinbarten Lizenzgeber und Lizenznehmer regelmäßig eine Lizenzgebühr, die sich aus erfindungsbezogenen Nettoumsätzen (Bezugsgröße) und einem marktüblichen Lizenzsatz ergibt und die jeweils nachläufig zur Nutzung der Erfindung fällig wird. Die Höhe dieser Lizenzgebühr zeigt die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers auf.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am besten der Marktpreis bestimmt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste⁵.

Die Antragsgegnerin hat die ihr im Januar 2013 gemeldete Erfindung zur Erteilung eines Patents angemeldet und gleichzeitig Prüfungsantrag gestellt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat jedoch auf Grund neuheitsschädlichen Stands der Technik aus dem Jahr 1998, den sie bereits im zeitnah zur Anmeldung erlassenen Prüfungsbescheid entgegeng gehalten hatte, die Patentanmeldung zurückgewiesen.

Die Schiedsstelle ist bereits aus diesem Grund der Auffassung, dass es hinsichtlich der Diensterfindung auf dem freien Markt mangels einer in keiner Weise in Aussicht

⁴ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

⁵ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II.

stehenden Monopolstellung niemals zum Abschluss eines Lizenzvertrages gekommen wäre.

Darüber hinaus ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass Lizenzvertragsparteien vorliegend auch berücksichtigt hätten, dass selbst im Falle einer Erteilung eines Patents dessen Bestand aufgrund offenkundiger Vorbenutzung sehr zweifelhaft gewesen wäre. Denn die Antragsgegnerin hatte die die streitgegenständliche Schaltung enthaltenden Bewegungssensoren zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung seit einem Jahr ohne Geheimhaltungsverpflichtung und in hoher Anzahl an Kunden geliefert. Eine offenkundige Vorbenutzung ist in einem solchen Fall dann gegeben, wenn der Verkauf erfindungsgemäßer Produkte Fachleute dazu in die Lage versetzt, sich Kenntnis über die im Produkt enthaltene technische Lehre zu verschaffen. Im vorliegenden Fall ist es aufgrund der Verwendung der streitgegenständlichen Bewegungssensoren in einer Vielzahl von Smartphones einem Fachmann ohne weiteres möglich, sich derartige Bewegungssensoren in größerer Anzahl zu beschaffen. Sodann könnte er durch „reverse engineering“ die Schaltung nachvollziehen. Dass dabei die untersuchten Bewegungssensoren zerstört werden, ist aufgrund der freien Verfügbarkeit der Sensoren auch in größerer Anzahl ohne Belang. Sollte der technischen Lehre tatsächlich die vom Antragsteller zugemessene Bedeutung zukommen, würde ein „reverse engineering“ voraussichtlich auch nicht am zur Nachvollziehbarkeit der technischen Lehre erforderlichen Aufwand scheitern. Aus diesem Grund wäre es nach Auffassung der Schiedsstelle einem Lizenzgeber nicht gelungen, Lizenzgebühren am Markt durchzusetzen, so dass der gemeldeten Diensterfindung nicht geeignet ist, eine Monopolstellung zu vermitteln, die Voraussetzung für die Zuerkennung eines Erfindungswerts wäre.

Dem Antragsteller steht weiterhin auch kein temporärer Vergütungsanspruch unter Inkaufnahme eines Risikoabschlags für den Zeitraum zwischen Inanspruchnahme und Zurückweisung der Anmeldung nach den Grundsätzen der vorläufigen Vergütung zu. Denn auch eine vorläufige Vergütung würde sich an den Erteilungsaussichten des Patents orientieren. Nachdem diese nach Auffassung der der Schiedsstelle von vornherein nicht gegeben waren, muss auch ein Anspruch auf vorläufige Vergütung entfallen. Der Risikoabschlag liegt nach Auffassung der Schiedsstelle aufgrund der von Beginn an nicht vorhandenen Erteilungsaussicht bei 100 %.