BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 59/12

Verkündet am:
5. Februar 2013
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Genveränderungen

ArbEG § 42 Nr. 4

a) Zu den Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG gehören nicht nur Geldzahlungen, die dem Dienstherrn aufgrund der Verwertung der Erfindung zufließen, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlangt.

b) Ein solcher Vorteil fließt dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen.

c) Zur Bewertung dieses Vermögensvorteils kann in der Regel auf die Kosten abgestellt werden, die dem Lizenznehmer für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung des Schutzrechts entstanden sind.

BGH, Urteil vom 5. Februar 2013 - X ZR 59/12 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 12. April 2012 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Kläger begehren im Wege der Stufenklage Auskunft über Zahlungen, die eine Lizenznehmerin erbracht hat, um die Anmeldung von Patenten für in Anspruch genommene Diensterfindungen für die Beklagte zu ermöglichen.

2 Die Kläger sind bei der beklagten Hochschule beschäftigt. Sie haben der Beklagten zwei Diensterfindungen betreffend die Identifizierung und Validierung klinisch relevanter Genveränderungen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken und dergleichen gemeldet. Die Beklagte nahm die Erfindungen unbeschränkt in Anspruch und machte sie zum Gegenstand mehrerer Patentanmeldungen. Sie räumte der M. GmbH hinsichtlich beider Erfindungen ein ausschließliches Nutzungsrecht ein. In den beiden Lizenzverträgen ist vereinbart, dass die Lizenznehmerin die Gebühren und Patentanwaltskosten für die Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung der deutschen Patente sowie für die Internationalisierung der Schutzrechte zu tragen hat.

3 Die Beklagte kehrt 30% der von ihr erzielten Bruttolizenzeinnahmen an die Kläger aus. Diese begehren auch an den weiteren Zahlungen, die die Lizenznehmerin aufgrund der Lizenzverträge zu erbringen hat, einen Anteil von 30% und nehmen die Beklagte deswegen im Wege der Stufenklage in Anspruch.

4 Das Landgericht hat die Beklagte durch Teilurteil (InstGE 12, 264) antragsgemäß verurteilt, den Klägern darüber Auskunft zu erteilen, welche Zahlungen die Lizenznehmerin für die Verwertung der beiden Erfindungen und insbesondere für die erfolgten Patentanmeldungen geleistet hat. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Kläger treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Revision bleibt erfolglos.

6 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

7 Den Klägern stehe der vom Landgericht zugesprochene Auskunftsanspruch zu. Die Beklagte sei gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG verpflichtet, an die Kläger 30% derjenigen Beträge zu zahlen, die die Lizenznehmerin für Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten für die Erfindungen aufwende.

8 Der Begriff der Einnahmen in Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG sei weit zu verstehen. Umfasst seien alle Vermögenswerte, die dem Dienstherrn aus der Verwertung der Erfindung zuflössen, die mithin kausal auf die Verwertung zurück-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

zuführen seien. Maßgeblich seien die Bruttoeinnahmen, also die tatsächlich zugeflossenen Einnahmen. Ein Abzug von Kosten für die Erwirkung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Verwertung von Schutzrechten finde nicht statt.

9 Die im Streitfall mit der Lizenznehmerin vereinbarte Befreiung von Kosten für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten stelle einen Vermögenswert dar, der der Beklagten zufließe. Die Beklagte werde dadurch von einer Verbindlichkeit gegenüber den beteiligten Patentämtern und Patentanwälten befreit. Als Dienstherr sei die Beklagte zur Anmeldung eines Schutzrechts verpflichtet. Nach den einschlägigen Vorschriften des Patentkostengesetzes habe sie die dafür anfallenden Gebühren zu tragen.

10 Ein Vermögensvorteil erwachse der Beklagten auch bei Übernahme der Kosten ausländischer Schutzrechtsanmeldungen. Dass die Beklagte nicht verpflichtet sei, solche Anmeldungen vorzunehmen, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

11 Mit der Befreiung von der Verpflichtung zur Kostentragung finde ein unmittelbarer Vermögenszufluss statt. Hierbei könne es nicht darauf ankommen, ob der Dienstherr die Kosten zunächst übernehme und sich später vom Lizenznehmer erstatten lasse oder ob der Lizenznehmer die Verbindlichkeiten selbst erfülle. Unerheblich sei auch, ob ohne die gewählte Vertragsgestaltung eine höhere Lizenzgebühr vereinbart worden wäre. Maßgeblich seien die Einnahmen, die der Beklagten tatsächlich zugeflossen seien.

12 Die Einbeziehung der Patentierungskosten laufe auch nicht dem Zweck des § 42 ArbEG zuwider, die Innovationsbereitschaft an Hochschulen zu fördern. Zwar trage die Hochschule ein gewisses Risiko, dass die Einnahmen nicht ausreichten, um die Patentierungskosten und die Erfindervergütung abzudecken. Dieses Risiko habe der Gesetzgeber den Hochschulen aber bewusst auferlegt.

13 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung im Ergebnis stand.

14 1. Wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen, fließt dem Dienstherrn ein Vermögensvorteil zu, der bei der Bemessung der Vergütung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG zu berücksichtigen ist.

15 a) § 42 Nr. 4 ArbEG enthält eine besondere Regelung über die Höhe der Vergütung, die der Dienstherr bei Inanspruchnahme und Verwertung einer Diensterfindung dem Arbeitnehmer zu zahlen hat.

16 Für die Bemessung der Vergütung sind danach die Einnahmen maßgeblich, die der Dienstherr durch die Verwertung der Erfindung erzielt. Dies sind, wie in den Gesetzesmaterialien ausdrücklich klargestellt wird, die Brutto-Verwertungserlöse, ohne Abzug von Kosten für die Erwirkung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Verwertung von Schutzrechten (BT-Drucks. 14/5975 S. 7; BR-Drucks. 583/01 S. 10). Hieraus wird in der Literatur zutreffend der Schluss gezogen, dass als Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG alle Vermögensvorteile anzusehen sind, die dem Dienstherrn zufließen und die kausal auf die Diensterfindung und deren Verwertung zurückzuführen sind (vgl. nur Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 42 n.F. Rn. 167; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Auflage, § 42 ArbEG Rn. 22).

17 b) Zu den danach relevanten Vermögensvorteilen gehören nicht nur Geldzahlungen, die dem Dienstherrn aufgrund der Verwertung der Erfindung zufließen, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlangt.

18 Der Wortlaut von § 42 Nr. 4 ArbEG differenziert nicht zwischen verschiedenen Arten von Einnahmen. Er umfasst mithin nicht nur Geldeinnahmen, sondern auch Sacheinnahmen. Dies steht in Einklang mit dem aus den Gesetzesmaterialien ersichtlichen Zweck der Vorschrift. Diese dient dazu, den Erfinder an allen Vermögenswerten zu beteiligen, die dem Dienstherrn durch die Verwertung der Erfindung zufließen, und zwar unabhängig davon, ob die Verwertung durch Lizenzvergabe, Patentverkauf oder in sonstiger Weise erfolgt (BR-Drucks. 583/01 S. 10).

19 Vor diesem Hintergrund kann es grundsätzlich keinen Unterschied machen, ob dem Dienstherrn für die Übertragung von Schutzrechten oder die Einräumung von Nutzungsrechten an der Erfindung Geldleistungen zufließen oder ob er dafür sonstige geldwerte Vorteile erlangt. Soweit die erlangten Vermögensvorteile nicht in Geld bestehen, ist der Erfinder an ihnen allerdings nicht in natura zu beteiligen. Vielmehr ist ihm als Vergütung der in § 42 Nr. 4 ArbEG vorgesehene Anteil von 30% des Werts dieser Vorteile zu zahlen.

20 c) Ein Vermögensvorteil im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG fließt dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn auf die Erfindung ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen.

21 Das zu Gunsten des Dienstherrn angemeldete, erteilte, aufrechterhaltene oder verteidigte Schutzrecht stellt einen Vermögenswert dar, der dem Dienstherrn zugutekommt. Gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG hat er den Erfinder an diesem Vermögensvorteil zu beteiligen, indem er dessen Wert in die Bemessung der Vergütung mit einbezieht.

22 d) Entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Heerma/ Maierhöfer GRUR 2010, 682, 685 f.) ist hierbei grundsätzlich unerheblich, ob

die vom Lizenznehmer übernommenen Kosten vor oder nach Abschluss des Lizenzvertrages entstanden sind.

23 Nach § 42 Nr. 4 ArbEG ist allein maßgeblich, ob zwischen der Verwertung des Patents und dem zugeflossenen Vermögensvorteil ein Kausalzusammenhang besteht. Ein solcher Zusammenhang besteht auch und gerade dann, wenn der Dienstherr aufgrund des Lizenzvertrages Inhaber weiterer Schutzrechte wird, ohne die hierfür anfallenden Kosten tragen zu müssen. Dies gilt auch dann, wenn der Dienstherr nach dem Lizenzvertrag zur Anmeldung und Aufrechterhaltung dieser Schutzrechte nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet ist. Auch in dieser Konstellation fließt ihm der aus der Bestellung der Schutzrechte resultierende Vermögensvorteil zu.

24 Eine abweichende Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass Handlungen, die ein Dritter auf eigene Kosten vornimmt, um Schutzrechte zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen, grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, wenn der Dienstherr die Rechte an der Erfindung veräußert. In jenem Fall entsteht dem Dienstherrn schon deshalb kein (weiterer) Vorteil, weil er nicht (mehr) Inhaber der Schutzrechte ist, zu deren Begründung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung der Dritte tätig wird. Damit fehlt es - anders als in der im Streitfall zu beurteilenden Konstellation - an einem dem Dienstherrn zufließenden Vermögenswert.

25 2. Zur Bewertung des erlangten Vermögensvorteils kann in der Regel auf die Kosten abgestellt werden, die dem Lizenznehmer für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung des Schutzrechts entstanden sind.

26 Dem steht nicht entgegen, dass der wirtschaftliche Wert eines Schutzrechts aus ökonomischer Sicht nicht immer mit dessen Anschaffungskosten identisch ist, sondern je nach Einzelfall erheblich höher, aber auch niedriger

sein kann. Nach § 42 Nr. 4 ArbEG soll die angemessene Beteiligung des Arbeitnehmers an der Verwertung der Erfindung gerade nicht dadurch stattfinden, dass der Wert der Erfindung im Einzelfall unter Rückgriff auf betriebswirtschaftliche Methoden ermittelt wird. Vielmehr wird pauschalierend auf die Einnahmen abgestellt, die der Dienstherr durch die Verwertung der Erfindung erzielt. Dies dient dazu, die Berechnung zu vereinfachen, Streit zu vermeiden und einen Anreiz für die Hochschulmitarbeiter zu setzen (BR-Drucks. 583/01 S. 10).

27 Erlangt der Dienstherr einen Vermögensvorteil, indem es ein Dritter auf eigene Kosten übernimmt, zu seinen Gunsten ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen, ist für die Bemessung der Erfindervergütung deshalb ebenfalls nicht an den Wert anzuknüpfen, der dem erlangten Vermögensvorteil im Einzelfall aus betriebswirtschaftlicher Sicht beizumessen ist. Maßgeblich sind vielmehr auch in dieser Konstellation die Kosten, die der Dritte zu Gunsten des Dienstherrn übernimmt. Aus wirtschaftlicher Sicht begründet es keinen relevanten Unterschied, ob der Dienstherr die Aufwendungen zur Erlangung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung des Schutzrechts selbst tätigt und sich von einem Dritten erstatten lässt oder ob der Dritte diese Tätigkeiten von vornherein auf eigene Kosten übernimmt. Aus rechtlicher Sicht können diese beiden Konstellationen angesichts der aufgezeigten Zielsetzung von § 42 Nr. 4 ArbEG ebenfalls nicht zu einer unterschiedlichen Bewertung führen.

28 3. Im Streitfall hat das Berufungsgericht danach zu Recht einen Auskunftsanspruch hinsichtlich aller von der Lizenznehmerin zu Gunsten der Beklagten erbrachten Zahlungen bejaht. Alle diese Zahlungen stellen Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG dar.

29 a) Dass die Vergütung der Kläger nach § 42 ArbEG in der seit dem 7. Februar 2002 geltenden Fassung zu bemessen ist, haben die Parteien nicht in Zweifel gezogen.

30 b) Die Vorteile, die der Beklagten aufgrund der auf eigene Kosten entfalteten Tätigkeit der Lizenznehmerin zur Begründung, Aufrechterhaltung und Verteidigung von Schutzrechten zu ihren Gunsten zugeflossen sind, gehören aus den oben genannten Gründen zu ihren Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG.

31 Hierbei ist unerheblich, ob die Beklagte aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder aufgrund eigener Mandatierung von Patentanwälten verpflichtet war, diese Kosten zu tragen, und ob sie durch die Zahlungen der Lizenznehmerin von dieser Verpflichtung freigeworden ist. Auch wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, ist der Beklagten dadurch, dass zu ihren Gunsten ein Schutzrecht angemeldet, erteilt, aufrechterhalten oder verteidigt wurde, ohne dass sie die dafür anfallenden Kosten tragen musste, ein Vermögenswert zugeflossen, der bei der Bemessung der Erfindervergütung zu berücksichtigen ist.

32 Unerheblich ist auch, ob die Beklagte zur Begründung der in Rede stehenden Schutzrechte verpflichtet war und von wem die Initiative zur Anmeldung von Schutzrechten außerhalb von Deutschland ausging. Nach § 42 Nr. 4 ArbEG sind bei der Bemessung der Vergütung alle vom Dienstherrn durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob er zu der betreffenden Verwertungshandlung verpflichtet war oder nicht.

33 Dass der Beklagten während der Laufzeit der Lizenzverträge eine anderweitige Verwertung der Schutzrechte verwehrt ist, führt entgegen der Auffassung der Revision nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wie bereits oben dargelegt, ist für die Frage, mit welchem Wert der der Beklagten zugeflossene Vermögensvorteil bei der Berechnung der Erfindervergütung anzusetzen ist, allein maßgeblich, welche Mittel die Beklagte oder die Lizenznehmerin aufwenden musste, um diesen Vorteil zu erlangen.

34 c) Die in der Literatur vertretene Auffassung, staatliche Finanzierungsmittel und entwicklungsbezogene Drittmittel, die zur Kostendeckung bereitgestellt würden, seien bei der Berechnung der Vergütung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG nicht zu berücksichtigen (so zum Beispiel Bartenbach/Volz § 42 n.F. Rn. 174; Weyand/Haase GRUR 2007, 28, 32), führt im Streitfall ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

35 Solche Zuwendungen sind nicht berücksichtigungsfähig, wenn es an dem erforderlichen Kausalzusammenhang zur Verwertung fehlt. Letzteres setzt voraus, dass die Zuwendung nicht deshalb erfolgt, weil der Zuwendende die Erfindung benutzen will, sondern ausschließlich anderen Zwecken dient, etwa der Forschungsförderung. Die im Streitfall zu beurteilenden Zuwendungen beruhen indes auf dem Lizenzvertrag und damit auf der Verwertung der Erfindung durch die Beklagte.

36 d) Entgegen der Auffassung der Revision wirft die Berücksichtigung der von der Lizenznehmerin getätigten Aufwendungen für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung und Verteidigung von Schutzrechten in der Regel keine komplizierten Berechnungsfragen auf.

37 Wie bereits oben dargelegt ist allein maßgeblich, welche Kosten die Lizenznehmerin für die genannten Zwecke übernommen hat. Dies sind insbesondere die entstandenen, an die zuständigen öffentlichen Stellen entrichteten Gebühren und die Kosten für die mit den genannten Tätigkeiten betrauten Patentanwälte oder für eigene Mitarbeiter, die anstelle von Patentanwälten tätig geworden sind. Die Höhe dieser Kosten kann die Beklagte, wenn sie nicht schon im Lizenzvertrag beziffert sind, durch Nachfrage bei der Lizenznehmerin in Erfahrung bringen, die ihr gegenüber insoweit schon nach Treu und Glauben zur Mitwirkung verpflichtet ist.

38 e) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Berücksichtigung der in Rede stehenden Vermögensvorteile führe dazu, dass der Erfinder von der Gebührenstruktur der beteiligten Patentämter und Patentanwälte profitiere und zusätzliche Kosten verursache, durch die der finanzielle Aufwand für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte massiv erhöht werde.

39 Erhöhter finanzieller Aufwand entsteht allenfalls dann, wenn sich der Dienstherr dazu entschließt, über den Umfang seiner gegenüber dem Erfinder bestehenden Verpflichtungen hinaus weitere Schutzrechte anzumelden und aufrecht zu erhalten. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, obliegt der Entscheidung des Dienstherrn. Entscheidet er sich dafür, solche Rechte zu seinen Gunsten anmelden zu lassen, kann er die Kosten dafür gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG nicht von der Erfindervergütung absetzen.

40 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Mühlens Grabinski

Bacher Deichfuß

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.01.2011 - 4b O 7/10 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 12.04.2012 - I-2 U 15/11 -