



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.07.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 45/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 28 ArbEG, § 31 Abs. 1, § 35 Abs 1 Nr. 2 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG bzgl. eines angenommenen Einigungsvorschlags, Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG bei Abgeltungsklausel, Rechtsprechung zum Schutzbereich als Umstand i.S.v. § 12 Abs. 6 ArbEG		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine Vergütungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Erfinder, die durch Annahme eines Einigungsvorschlags der Schiedsstelle getroffen wurde, kann durch eine nachfolgende Vereinbarung abgeändert werden und unterliegt auch der Anpassungsmöglichkeit unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 ArbEG.
2. Vereinbaren Arbeitgeber und Erfinder, dass alle Ansprüche des Erfinders gegen den Arbeitgeber hinsichtlich der Diensterfindung endgültig erledigt sein sollen, ist von dieser Vereinbarung auch ein eventueller Anspruch des Erfinders gegen den Arbeitgeber auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG umfasst. Treffen Arbeitgeber und Erfinder aber eine weitere abschließende Vereinbarung über alle seine Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung, dann ist ungewiss, ob damit der Anspruch des Erfinders aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung wieder aufleben soll, jetzt aber von der neu getroffenen Vereinbarung erfasst sein soll.
3. Auch eine Rechtsprechung, etwa zum Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters durch Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre, kann ein Umstand nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG sein, der für die Vergütungsregelung maßgebend war und dessen spätere Änderung eine Anpassung der Vergütungsregelung rechtfertigt.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der am 01.09.1996 in den Vorruhestand getreten und nicht mehr im Unternehmen der Antragsgegnerin beschäftigt ist, ist Miterfinder der Diensterfindung ..., die unter anderem Gegenstand der Patentschriften DE ...6 und EP ...9 ist. Das Patent DE ...6 ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr am 01.10.1994 erloschen. Das EP ...9 ist am ... angemeldet worden; ausweislich des europäischen Patentregisters sind für dieses Patent die Jahresgebühren für die Patentjahre 03 und 04 entrichtet worden, weshalb das EP ...9 im Jahr 1986 ebenfalls erloschen sein dürfte.

Die verfahrensgegenständliche Diensterfindung ist Gegenstand der Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.03.1986 (Arb.Erf. 76/85 - unveröffentlicht) und vom 27.10.1987 (Arb.Erf. 13/87 - unveröffentlicht). Die Antragsgegnerin hat dem Einigungsvorschlag vom 06.03.1986 widersprochen, wohingegen der Einigungsvorschlag vom 27.10.1987 von den Beteiligten angenommen worden ist. Nach dem Einigungsvorschlag vom 27.10.1987 erkennen

„die Beteiligten ... an, daß die F-Walzen-Ausführung für C und Y unter die Schutzansprüche des deutschen Patents ...6 fallen und somit zu vergüten sind.“

Die Schiedsstelle hat in dem Einigungsvorschlag vom 27.10.1987 (a.a.O., S. 6 ff.) die Benutzung des Patents DE ...6 wie folgt begründet:

„3. Nach § 14 Satz 1 PatG 1981, der dem Art. 69 Abs. 1 EPÜ entspricht, wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Der Schutzbereich des Patents erstreckt sich daher nicht mehr - wie früher - auf ein in den Patentunterlagen in ihrer Gesamtheit offenbartes und aus den Patentansprüchen lediglich herleitbares Erfindungsgedanken. Geschützt ist vielmehr nur noch die in den Patentansprüchen bezeichnete Erfindung. Die Patentansprüche sind dabei nicht mehr nur der Ausgangspunkt für die Ermittlung des Schutzbereichs wie nach der früheren Auffassung, sondern die maßgebende Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs. Und der Schutzbereich bestimmt sich allein nach dem Inhalt und der Tragweite des Erfindungsgedankens, der in den Patentansprüchen Ausdruck gefunden hat (vgl. Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, S. 337ff).

Dabei ist nach Ballhaus/Sikinger auf den durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt der Patentansprüche abzustellen, nicht auf ihren Wortlaut. Das Auslegungsprotokoll stellt

nämlich ausdrücklich klar, daß der Schutzbereich nicht durch den Wortlaut der Patentansprüche bestimmt wird. Der Antragstellerin ist zuzugeben, daß sie bei Herstellung der F-Walze vom Wortlaut der Ansprüche 1 und 2 nicht Gebrauch gemacht hat. Die Antragstellerin hat im einzelnen mit Recht darauf hingewiesen, was die F-Walze von dem Wortlaut der Patentansprüche 1 und 2 unterscheidet. Es besteht aber in der Rechtslehre weitgehend Übereinstimmung darüber, daß § 14 PatG auch den Schutz einer Kombination zuläßt, die nicht sämtliche im Patentanspruch genannten Merkmale der geschützten Kombination aufweist (Unterkombination). Soweit der Patentanspruch Merkmale enthält, die sich dem Fachmann für die Erreichung des angestrebten Erfolgs als überflüssig darstellen (sog. Überbestimmung) führt bereits die Ermittlung des im Patentanspruch umschriebenen, von überflüssigen Beiwerk befreiten Erfindungsgedankens zu diesem Ergebnis. Die Einbeziehung einer Teilkombination, bei dem ein unwesentliches Merkmal fehlt, in den Schutzbereich des die Gesamtkombination schützenden Patents wird für gerechtfertigt erachtet, wenn für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens erkennbar ist, daß er den angestrebten Erfolg, wenn auch vielleicht nicht ganz so vollkommen erreichen kann, wenn er dieses Merkmal wegläßt. Die Einbeziehung läßt sich für diesen Fall aus der Überlegung rechtfertigen, daß damit der durch Auslegung ermittelten Tragweite der im Patentanspruch umschriebenen Erfindung Rechnung getragen wird und daß es sich deshalb noch um eine Auslegung des Patentanspruchs handelt, die in § 14 PatG und in dem Auslegungsprotokoll für zulässig erklärt wird (vgl. Ballhaus/Sikinger a.a.O. S. 340, rechte Spalte). Ballhaus/Sikinger unterscheiden in diesem Aufsatz zwischen wesentlichen und unwesentlichen Teilen und führen aus, daß beim Verzicht auf die wesentlichen Teile, wenn die Teilkombination nur noch in der Richtung des Kombinationsgedankens liege, nur noch zu ihrem einheitlichen Ziel beitrage, eine solche Kombination nicht mehr unter dem Schutzbereich liege. Betrachtet man nun hier vor diesem Hintergrund die Ausführung der Antragstellerin der F-Walzen, die für C und Y geliefert worden sind, mit den Ansprüchen des Patents, so ist nach Auffassung der Schiedsstelle für jeden Fachmann von vornherein klar, daß es auf die Ausführungen der äußeren Form des Tragkörpers und seiner Führungsfunktion selbst nur ganz unwesentlich ankommt. ...

Aber nicht nur durch Ansprüche und Zeichnungen wurde der Fachmann zu dieser Auffassung geleitet, sondern auch durch die Aufgabenstellung selbst: Denn der Erfindung liegt lt. Spalte 3, Zeile 41ff die Aufgabe zugrunde ..., daß ... ein Entweichen von Flüssigkeit ... vermieden wird«. Das ist also das Maßgebende und das Wesentliche dieser Erfindung und von diesem Gedanken macht die Antragstellerin nach Auffassung der Schiedsstelle in vollem Umfang Gebrauch...

Die Antragstellerin erzielt demgemäß mit dieser Teilkombination den angestrebten Erfolg wenigstens im wesentlichen, und die Aufgabe wird in ihren Teilbereichen nach wie vor zumindest weitgehend gelöst, wie es Ballhaus/Sikinger a.a.O. S. 340 rechte Spalte verlangen...

Die Schiedsstelle kommt daher nach Prüfung der beiderseitigen Argumente dazu, festzustellen, daß die F-Walzen nach den genannten Zeichnungen in den Schutzbereich des deutschen Patents ...6 fallen, wenngleich hier eine gewisse Weiterentwicklung erkannt werden kann.“

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 09.11.2012 - vom Antragsteller unwidersprochen - Folgendes vorgetragen:

„Im Dezember 1991 kam es zu einer Vereinbarung u.a. über die ... verfahrensgegenständliche Diensterfindung, nach der [der Antragsteller] »zur endgültigen Erledigung aller sich aus Erfindungskomplexen eventuell ergebenden Ansprüche« eine Zahlung in Höhe von X DM erhielt.

(...)

Im Jahre 1996 schlossen [die Antragsgegnerin] und der Antragsteller aus Anlass seines Ausscheidens eine weitere abschließende Vereinbarung über alle seine Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung. Zuvor hatte der Antragsteller u.a. weitere Vergütungen für die Erfindung ... geltend gemacht ... Der Antragsteller erhielt für alle noch offenen Erfindervergütungs-Themen eine Vergütungssumme von Y,- DM.“

In dem Schreiben des Antragstellers an die Antragsgegnerin vom 01.06.2006 heißt es im hier interessierenden Zusammenhang:

„1. Umsatzbewertung, Lizenzwert, persönliche Faktoren:

Sie haben mehrmals auf allgemeine Empfehlungen der Schiedsstelle verwiesen und Zahlen abgeleitet, die aber meines Erachtens nicht für die vorliegende Sache zutreffen.

Im Zuge der Bearbeitung ... wurde anfangs im damals beidseitigen Einverständnis die Schiedsstelle in München eingebunden, um die bei solchen Umsätzen nicht geläufigen Faktoren von dritter, neutraler Stelle festlegen zu lassen. Es gibt davon einen Schiedsspruch, von dem eine Kopie ... abgelegt sein müßte. In diesem Schiedsspruch sind alle oben genannten Punkte/Faktoren ... als auch die Bewertung für mich enthalten und Zahlen dazu ausgewiesen. ...hat damals diesem Schiedsspruch zugestimmt, was auch für ... als Rechtsnachfolgerin Bestand hat...

Mit den Zahlen der Schiedsstelle ist das kommerzielle Ergebnis aber deutlich anders als in Ihrem Schreiben genannt.

3. Die Vereinbarung vom 13.12.91 erfaßt kommerziell verglichen Lieferungen, die bewertet nach den Faktoren der neutralen Schiedsstelle in München ca bis zu dem ...-Auftrag »Anlage B...« reichen würden.

Die ...Presse von ... lag im Geltungsbereich unseres Patentes... Nach § 12 Absatz 6 ist eine Nachtragszahlung zu vereinbaren, wenn der Umsatz nach einer Pauschalabfindung wider Erwarten deutlich zunimmt. Und er hat bei der ...presse nicht nur deutlich zugenommen, sondern er liegt nach dem derzeitigen Stand der Lieferliste mehr als eine Zehnerpotenz höher als er damals von ... eingeschätzt wurde. Deshalb bitte ich um Ihren Vorschlag für die weitere Bewertung.

Neben §12 Absatz 6 gibt es einen zweiten juristischen Weg zur Begründung einer Nachtragszahlung. Derzeit möchte ich dies nicht vertiefen, da ja eine rasche Einigung angestrebt werden soll und nicht eine zeitaufwendige, lange währende Juristerei.“

Vor diesem Hintergrund hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 21.08.2012 erneut die Schiedsstelle angerufen und Folgendes beantragt:

„Der Antragsteller war bei dem Antragsgegner beschäftigt. Zwischenzeitlich ist er im Ruhestand. Während seiner aktiven Beschäftigung erfand der Antragssteller folgende Erfindungen:

1. D...
2. F ...

Diese Erfindungen wurden vom Arbeitgeber verwendet.

Über eine Vergütung ist bis zum heutigen Tage keine Einigung zustande gekommen. Dies liegt unter anderem daran, dass der Antragsgegner bis zum heutigen Tage keine genauen Angaben über die Umsatzzahlen, welche aufgrund der Erfindungen erzielt wurden, nicht bekannt gegeben haben. Ohne diese Zahlen ist jedoch eine genaue Vergütungsberechnung nicht möglich.“

Die Antragsgegnerin hat sich mit Schriftsatz vom 10.09.2012 auf das Verfahren vor der Schiedsstelle nur in Bezug auf die „Ziffer 2. F ...“ eingelassen, nicht aber hinsichtlich von „Ziffer 1. D...“, weshalb der Vorsitzende der Schiedsstelle den Beteiligten mit Schreiben vom 17.10.2012 mitgeteilt hat, dass das Verfahren vor der Schiedsstelle nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG hinsichtlich der Erfindung „D...“ erfolglos beendet ist.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, der Antragsteller habe gegen sie keinen Anspruch auf weitere Erfindervergütung und deshalb auch keinen Anspruch auf Auskunft. Sie habe von der technischen Lehre, die Gegenstand der Patentschriften DE ...6 und EP ...9 nie Gebrauch gemacht. Die Schiedsstelle habe in ihrem Einigungsvorschlag vom 27.10.1987 in

der Schiedssache Arb.Erf. 13/87 die Benutzung des Patents in zwei Anwendungsfällen mit einer schon seinerzeit strittigen sog. Unterkombination begründet. Inzwischen habe der Bundesgerichtshof in dem Urteil „Zerfallszeitmessgerät“¹ entschieden, dass der Schutz einer Unterkombination nicht mit dem geltenden Patentrecht vereinbar sei.

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 06.12.2012 vorgetragen, die Beteiligten hätten eine endgültige Regelung nicht vorgenommen. Insbesondere sei die Anwendung des § 12 Abs. 6 ArbEG nie ausgeschlossen worden. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs stehe ihm ein Anspruch auf Auskunft zu.

Zum Einigungsvorschlag

A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 ArbEG n.F.

Auf die verfahrensgegenständliche Erfindung sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden...

B. Zulässigkeit des Verfahrens vor der Schiedsstelle, § 28 ArbEG; Anrufungsinteresse des Antragstellers

Die Anrufung der Schiedsstelle mit Schriftsatz vom 21.08.2012 durch den Antragsteller ist nach § 28 ArbEG zulässig. Der Antragsteller hat ein berechtigtes Interesse an dem Tätigwerden der Schiedsstelle.

Entsprechend allgemeinen Rechtsgrundsätzen muss der Antragsteller, der die Schiedsstelle anruft, ein berechtigtes Interesse an dem Tätigwerden der Schiedsstelle haben. Dieses Anrufungsinteresse ist dem Rechtsschutzbedürfnis im Prozess vergleichbar. Ein Anrufungsinteresse fehlt insbesondere dann, wenn über den Verfahrensgegenstand bereits ein wirksamer Einigungsvorschlag oder ein Urteil vorliegt².

Der Antragsteller begehrt mit der Anrufung der Schiedsstelle ... insbesondere die Feststellung, er könne von der Antragsgegnerin die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung als die mit der Antragsgegnerin vereinbarte verlangen. Hinsichtlich dieses Verfahrensgegenstandes gibt es keinen wirksamen Einigungsvorschlag, weshalb der Antragsteller insoweit ein Interesse an der Anrufung der Schiedsstelle hat und seine Anrufung der Schiedsstelle nach § 28 ArbEG zulässig ist.

¹ X ZR 172/04, vom 31.05.2007, GRUR 2007, 1059.

² Schiedsstelle, B vom 27.11.2008, Arb.Erf. 2/08; B und EV vom 23.07.2009, Arb.Erf. 10/05; EV vom 20.10.2011, Arb.Erf. 9/10 - alle in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 28 Rn. 24 ff.; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, Kommentar, 7.

C. Verfahrensgegenstand, § 31 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG

Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle ist die Diensterfindung ..., die Gegenstand der Patentschriften DE ...6 und EP ...9 ist.

Der Gegenstand eines Verfahrens vor der Schiedsstelle wird durch den vom Antragsteller in seinem Antragsschriftsatz nach § 31 Abs. 1 ArbEG der Schiedsstelle zur Beurteilung vorgelegten Lebenssachverhalt bestimmt, also durch den Streitfall, der die Anrufung der Schiedsstelle veranlasst hat³. Enthält der Verfahrensgegenstand von vornherein mehrere selbstständige Lebenssachverhalte, steht es dem Antragsgegner frei, ob er sich nur auf einzelne Sachverhalte sachlich einlässt⁴. So liegt es hier: Die Antragsgegnerin hat sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle nur hinsichtlich der Erfindung „F ...“ eingelassen, nicht aber hinsichtlich der Erfindung „D...“, weshalb das Verfahren hinsichtlich der Erfindung „D...“ erfolglos beendet und Verfahrensgegenstand nur die Erfindung „F ...“ ist.

D. Feststellung der Vergütung, § 12 Abs. 1 ArbEG; Vergleich, § 779 Abs. 1 BGB

Die Beteiligten haben hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung im Jahre 1996 eine Pauschalvergütungsvereinbarung nach § 12 Abs. 1 ArbEG i.V.m. § 779 Abs. 1 BGB getroffen, die ihre auf der Grundlage des Einigungsvorschlags der Schiedsstelle vom 27.10.1987 in der Schiedssache Arb.Erf. 13/87 getroffene Vereinbarung aus dem Jahr 1987 und ihre Vereinbarung vom 10.12.1991 nach § 311 Abs. 1 BGB abgeändert hat.

I. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 27.10.1987 in der Schiedssache Arb.Erf. 13/87

Die Beteiligten haben einen privatrechtlichen Vertrag mit dem Inhalt geschlossen, den der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle von 27.10.1987 in der Schiedssache Arb.Erf. 13/87 hat. Wird nämlich ein Einigungsvorschlag der Schiedsstelle angenommen oder tritt die Fiktionswirkung des § 34 Abs. 3 ArbEG ein, wirkt der Einigungsvorschlag wie ein privatrechtlich geschlossener Vertrag zwischen den an dem jeweiligen Schiedsstellenverfahren Beteiligten (Schiedsstelle, EV vom 19.10.2010 Arb.Erf. 3/09 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis). Einer dem Inhalt des Einigungsvorschlags

Aufl. 2013, § 28 ArbEG Rn. 9; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 31 Rn. 10, § 34 Rn. 6 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

³ Schiedsstelle, B u. EV vom 01.10.2007, Arb.Erf. 53/04; EV vom 25.09.2008, Arb.Erf. 36/07; B vom 27.11.2008, Arb.Erf. 2/08 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 15.04.2010, Arb.Erf. 36/08; EV vom 12.01.2011, Arb.Erf. 12/08 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 7 f.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 35 Rn. 3.

entsprechenden Vereinbarung kommt in der Regel die Rechtsnatur eines Vergleiches i.S.d. § 779 BGB zu⁵.

II. Vereinbarung vom 10.12.1991

Die Beteiligten haben am 10.12.1991 „zur endgültigen Erledigung aller sich aus Erfindungskomplexen eventuell ergebenden Ansprüche“ des Antragstellers für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung die Zahlung von X DM vereinbart, die die Antragsgegnerin dem Antragsteller gezahlt hat. Diese Vereinbarung stellt sich rechtlich als Pauschalvergütungsvereinbarung i.S.d. § 12 Abs. 1 ArbEG i.V.m. RL Nr. 40 Abs. 2 dar, weil mit Zahlung der vereinbarten X DM alle Ansprüche des Antragstellers für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung endgültig erledigt sein sollten. Nach Überzeugung der Schiedsstelle ist dieser Vertrag im Wege gegenseitigen Nachgebens zustande gekommen, was ihn als Vergleich i.S.d. § 779 Abs. 1 BGB charakterisiert.

III. Vereinbarung aus dem Jahr 1996

Die Beteiligten haben im Jahre 1996 aus Anlass des Ausscheidens des Antragstellers aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin eine abschließende Vereinbarung über alle Ansprüche des Antragstellers auch für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung getroffen. Für alle noch offenen Vergütungsfälle, also auch für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung, hat der Antragsteller nach dieser Vereinbarung Y DM von der Antragsgegnerin erhalten.

Die Zahlung einer Gesamtabfindung nach RL Nr. 40 Abs. 2 auf der Grundlage einer Pauschalvergütungsvereinbarung i.S.d. § 12 Abs. 1 ArbEG ist in der betrieblichen Praxis bei dem Ausscheiden eines Arbeitnehmers aus dem Unternehmen des Arbeitgebers häufig anzutreffen. Hier geht es regelmäßig darum, den Streit oder die Ungewissheit der Arbeitsvertragsparteien über die Höhe der angemessenen Erfindervergütung im Wege gegenseitigen Nachgebens zu beseitigen, weshalb eine solche Pauschalvergütungsvereinbarung regelmäßig ein Vergleich i.S.d. § 779 Abs. 1 BGB ist (zu Einzelheiten siehe Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 57.3; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 40 Rn. 6).

⁴ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 35 Rn. 7 mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

⁵ Schiedsstelle, B vom 12.05.2010, Arb.Erf. 38/09 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 20.06.2013, Arb.Erf. 32/12 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 34 Rn. 12; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 34 Rn. 1.

So liegt es auch hier: Die Beteiligten konnten sich über viele Jahre nicht über die angemessene Vergütung des Antragstellers für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung einigen. Auch nach Einschalten der Schiedsstelle, die nach § 28 ArbEG zu versuchen hat, eine gütliche Einigung in Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgrund des ArbEG herbeizuführen, und der Annahme des Einigungsvorschlags der Schiedsstelle vom 27.10.1987, haben sich die Beteiligten am 10.12.1991 „zur endgültigen Erledigung aller sich aus Erfindungskomplexen eventuell ergebenden Ansprüche“ für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung veranlasst gesehen und auf die Zahlung einer Vergütung in Höhe von X DM verständigt. Aber der Antragsteller war - wie sein Schreiben vom 01.06.1996 an die Antragsgegnerin zeigt - auch mit der Vereinbarung vom 10.12.1991 unzufrieden und hat - unter Bezugnahme auf § 12 Abs. 6 ArbEG - eine Nachzahlung verlangt. So ist es dann zur „abschließenden Vereinbarung“ aus dem Jahr 1996 gekommen.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Beteiligten mit ihrer Vereinbarung aus dem Jahr 1996 sowohl ihre Meinungsverschiedenheiten über den Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 27.10.1987 in der Schiedssache Arb.Erf. 13/87 als auch ihre Meinungsverschiedenheiten über die Angemessenheit der Vereinbarung vom 10.12.1991 im Wege gegenseitigen Nachgebens (§ 779 Abs. 1 BGB) beilegen wollten. Denn der Antragsteller hat in seinem Schreiben vom 01.06.1996 die Antragsgegnerin aufgefordert, „die Werte des früheren Schiedsspruchs anzuwenden“. Wohl die Antragsgegnerin, die dieses Schreiben mit Schriftsatz vom 09.11.2012 vorgelegt hat, hat handschriftlich am Rand „nein“ vermerkt. Außerdem hat der Antragsteller mit Blick auf die Vereinbarung vom 10.12.1991 die Zahlung eines Nachtrags verlangt. Insofern meint die Schiedsstelle, dass die Beteiligten sowohl die Vereinbarung, die sie auf der Grundlage des Einigungsvorschlags der Schiedsstelle vom 27.10.1987 getroffen hatten, als auch die Vereinbarung vom 10.12.1991 durch Vertrag abgeändert haben. Denn zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist nach § 311 Abs. 1 BGB ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, den die Beteiligten hier im Jahr 1996 geschlossen haben.

Die zwischen den Beteiligten maßgebende Vereinbarung ist daher die des Jahres 1996, die die beiden vorherigen Vereinbarungen aus dem Jahr 1987 und vom 10.12.1991 abgeändert hat.

E. Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarungen, § 23 ArbEG

Die Vergütungsvereinbarung der Beteiligten aus dem Jahr 1996 ist nicht nach § 23 Abs. 1 ArbEG in erheblichem Maße unbillig und ist wirksam.

Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergütung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach § 23 Abs. 2 ArbEG nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

Der Antragsteller ist eigenen Angaben zufolge ... am 01.09.1996 in den Vorruhestand eingetreten. Der Vorruhestand ist ein Rechtsverhältnis eigener Art zwischen dem beendeten Arbeitsverhältnis und dem Eintritt in den Ruhestand. Das bedeutet, dass mit dem Eintritt des Antragstellers in den Vorruhestand am 01.09.1996 das Arbeitsverhältnis zwischen den Beteiligten am 31.08.1996 beendet war. Insofern hätte der Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin die vermeintliche Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 1996 spätestens bis zum 28.02.1997 nach § 23 Abs. 2 ArbEG geltend machen müssen. Der Antragsteller hat indes erst im Jahr 2009 erneut Vergütungsansprüche für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung geltend gemacht. Der Antragsteller hat deshalb die vermeintliche Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 1996 nicht rechtzeitig nach § 23 Abs. 2 ArbEG gegenüber der Antragsgegnerin geltend gemacht, weshalb diese Vereinbarung nicht nach § 23 Abs. 1 ArbEG in erheblichem Maße unbillig ist und daher wirksam ist.

F. Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung, § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG keinen Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung als die im Jahr 1996 getroffene.

I. Verzicht auf den Anspruch aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG?

Im Dezember 1991 haben die Beteiligten eine Vereinbarung „zur endgültigen Erledigung aller sich aus Erfindungskomplexen eventuell ergebenden Ansprüche“ hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung getroffen. Diese Vereinbarung umfasste auch den Anspruch des Antragstellers auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG, weil mit der Vereinbarung vom Dezember 1991 alle eventuellen Ansprüche des Antragstellers hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung endgültig erledigt werden sollten. Wenn alle Ansprüche des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin hinsichtlich der Diensterfindung endgültig erledigt sein sollten, ist von dieser Vereinbarung auch ein eventueller Anspruch

des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG umfasst⁶.

Die Beteiligten haben dann im Jahr 1996 aus Anlass des Ausscheidens des Antragstellers aus den Diensten der *Antragsgegnerin* „eine weitere abschließende Vereinbarung über alle seine Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung“ geschlossen. Ob damit der Anspruch des Antragstellers aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung wieder aufleben, jetzt aber von der neuen, im Jahr 1996, getroffenen Vereinbarung erfasst sein sollte, ist ungewiss. Denn der Anspruch aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG ist kein Anspruch auf Erfindervergütung, sondern ein Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung. Nach § 133 BGB ist bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. Und nach § 157 BGB sind Verträge so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Weil die Beteiligten im Jahr 1996 anlässlich des Ausscheidens des Antragstellers aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin eine abschließende Vereinbarung treffen wollten, spricht viel dafür, dass mit dieser Vereinbarung nicht nur die Ansprüche des Antragstellers auf Erfindervergütung, sondern auch sein Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG erfasst sein sollte. Letztlich kann die Frage, ob der Antragsteller am 10.12.1991 bzw. im Jahr 1996 auf seinen Anspruch aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG verzichtet hat, offen bleiben.

II. Keine nachträgliche Änderung wesentlicher Umstände, die für die Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 1996 maßgebend waren

Denn selbst wenn der Antragsteller auf den Anspruch aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG nicht verzichtet hätte, hätte er gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung, weil es an einer wesentlichen Änderung von Umständen fehlt, die für die Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 1996 maßgebend waren.

§ 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG stellt einen gesetzlich normierten Anwendungsfall der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) dar, die als besondere Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben aus § 242 BGB abgeleitet wird. Realisieren sich später Umstände, deren möglicher Eintritt den Beteiligten bereits beim Zustandekommen der Vergütungsregelung bekannt war und die zwangsläufig ins Auge gefasst werden mussten, können derartige Ereignisse keine anpassungsbedürftigen Veränderungen darstellen. § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG will vielmehr die Erfindervergütung an unerwartete Nutzungsentwicklungen anpassen. Tatsächliche Veränderungen der von den Parteien

⁶ So bereits Schiedsstelle, EV vom 15.09.2011, Arb.Erf. 10/10 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

zugrunde gelegten Umstände müssen nachträglich objektiv zu einem auffälligen groben Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung geführt haben. Die Äquivalenzstörung muss also wesentlich sein. Den Parteien muss ein Festhalten an der bisherigen Vereinbarung unzumutbar sein. Nur dann kann der Grundsatz der Vertragstreue (pacta sunt servanda) durchbrochen werden. Maßgebend ist, ob bei Kenntnis der neuen Umstände die Parteien die Vereinbarung nicht oder mit einem anderen Inhalt abgeschlossen hätten. Die Parteien müssen deshalb Veränderungen, die sich in den Grenzen eines üblichen Risikos bewegen, hinnehmen⁷. Veränderungen wirtschaftlicher Art wirken sich primär bei Pauschalabfindungen aus, da bei laufenden Vergütungszahlungen Umsatzsteigerungen bzw. -rückgänge automatisch Berücksichtigung finden⁸.

Vorliegend haben sich nach dem Abschluss der Vergütungsvereinbarung im Jahr 1996 keine tatsächlichen Umstände, die für den Vertrag maßgebend waren, zuungunsten des Antragstellers wesentlich geändert, so dass der Antragsteller von der Antragsgegnerin nicht die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG verlangen kann.

Das Patent, das Gegenstand der Patentschrift DE ...6 ist, ist am 01.10.1994 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen; das Patent, das Gegenstand der Patentschrift EP ...9 ist, ist im Jahr 1986 erloschen. Selbst dann, wenn die Antragsgegnerin die technische Lehre, die der Dienstleistung „...“ zugrunde liegt, nach der Vereinbarung aus dem Jahr 1996 weitaus intensiver genutzt hätte, als es zur Geschäftsgrundlage der im Jahr 1996 getroffenen Vereinbarung geworden ist, würde die Antragsgegnerin dem Antragsteller hierfür keine Erfindervergütung schulden. Denn nach RL Nr. 42 endet die Zeit, die für die Berechnung der Vergütung bei laufender Zahlung maßgebend ist, bei der unbeschränkten Inanspruchnahme in der Regel mit dem Wegfall des Schutzrechts. RL Nr. 42 ist Ausfluss des dem ArbEG zu Grunde liegenden Monopolprinzips. Der Anspruch des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber auf Zahlung von Erfindervergütung beruht darauf, dass der Arbeitgeber dank der technischen Neuerung des Arbeitnehmers ein Ausschussrecht (Patent oder Gebrauchsmuster) erwerben kann. An den wirtschaftlichen Vorteilen des Arbeitgebers aus diesem Ausschussrecht, das auf die Erfindung des Arbeitnehmers zurückgeht, ist der Arbeitnehmer als Ausgleich für den Rechtsverlust zu beteiligen, den er durch die unbeschränkte Inanspruchnahme erleidet, die nach § 7 Abs. 1 ArbEG dazu führt, dass alle Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber

⁷ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 97 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 45 ff. jeweils m.w.N. aus Rechtsprechung und Schiedsstellenpraxis.

⁸ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 131 m.w.N.

übergehen⁹. Im Blick auf das Monopolprinzip endet deshalb in aller Regel die Vergütungsdauer mit dem Wegfall des Schutzrechts. Vorliegend bedeutet das, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller ohnehin nur solange Vergütung für die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung geschuldet hat, wie für diese Diensterfindung Schutzrechte bestanden haben. Eventuelle Benutzungshandlungen der Antragsgegnerin nach Aufgabe der Schutzrechte am 01.10.1994 sind deshalb nicht vergütungspflichtig. Insofern haben sich nach der abschließenden Vereinbarung zwischen den Beteiligten im Jahr 1996 keine Umstände nachträglich wesentlich geändert, die für die Vergütungsvereinbarung aus dem Jahre 1996 maßgebend waren. Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin daher keinen Anspruch aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung.

Allenfalls die Antragsgegnerin könnte gegen den Antragsteller einen Anspruch auf Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung als die im Jahr 1996 hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung getroffene haben, weil auch Änderungen der Rechtsprechung (wie möglicherweise hier die des Bundesgerichtshofs in dem Urteil „Zerfallszeitmessgerät“¹⁰, der zufolge - anders als es die Schiedsstelle in ihrem Einigungsvorschlag vom 27.10.1987 in der Schiedssache Arb.Erf. 13/87 meinte - der Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters keine Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre umfasst) Umstände nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG sein können, die für die Vergütungsregelung maßgebend waren¹¹. Die Antragsgegnerin hat indes keinen Anspruch aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG geltend gemacht, zumal nach § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG die Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung nicht verlangt werden kann.

G. Anspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung

Weil der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Hauptanspruch auf Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG hat, hat er gegen sie auch keinen Hilfsanspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung...

J. Anspruch auf Schadenersatz aus § 823 Abs. 2 BGB wegen Verletzung der Verpflichtung aus § 16 ArbEG

⁹ S. dazu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., Einleitung vor §§ 9-12 Rn. 9 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., Einleitung Rn. 11; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Einleitung Rn. 34 f., § 9 Rn. 3 ff. jeweils mit umfangreichen Nachweisen.

¹⁰ X ZR 172/04, vom 31.05.2007, GRUR 2007, 1059/1062 f.

¹¹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 142 m.w.N.

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 16 ArbEG.

I. Verzicht?

Weil die Beteiligten im Dezember 1991 eine Vereinbarung „zur endgültigen Erledigung aller sich aus Erfindungskomplexen eventuell ergebenden Ansprüche“ hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung getroffen haben und weil im Jahr 1996 eine abschließende Vereinbarung über alle Ansprüche des Antragstellers auf Arbeitnehmererfindervergütung getroffen wurde, stellt sich auch in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Antragsteller auf Ansprüche auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 16 ArbEG verzichtet hat. Hierauf kommt es im Ergebnis nicht an, weshalb die Schiedsstelle diese Frage offen lässt.

II. Pflichtverletzung

Der Antragsteller behauptet in einem Schreiben vom 19.04.2012, das er mit Schriftsatz vom 05.02.2013 vorgelegt hat, die Antragsgegnerin habe ihm nicht mitgeteilt, dass sie das Patent DE ...6 nicht aufrecht erhalten wolle. Die Antragsgegnerin hat sich hierzu nicht geäußert, weshalb die genannte Behauptung des Antragstellers nach § 138 Abs. 3 ZPO analog als zugestanden gilt. Nach dieser Vorschrift, die im Verfahren vor der Schiedsstelle entsprechend anzuwenden ist, sind Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. Insofern hat die Antragsgegnerin ihre Pflicht aus § 16 ArbEG, dem Antragsteller mitzuteilen, dass sie das Patent DE ...6 nicht aufrechterhalten wollte und ihm das Recht auf Verlangen zu übertragen, verletzt.

III. Schaden

Hieraus ist indes dem Antragsteller kein Schaden entstanden.

Der Antragsteller behauptet in seinem Schreiben vom 19.04.2012, wenn die Antragsgegnerin ihm ihre Aufgabeabsicht mitgeteilt hätte, hätte er das Patent DE ...6 übernommen. Dann wäre - so hat der Antragsteller, a.a.O., weiter vorgetragen - bis zum Ende der Laufzeit dieses Patents in Deutschland der volle Lizenzwert an ihn fällig gewesen.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistung, die Gegenstand der Patentschrift DE ...6 ist, nicht benutzt hat. Denn die Schiedsstelle meint

mit dem Bundesgerichtshof in dem Urteil „Zerfallszeitmessgerät“¹², dass der Schutzbereich eines Patents keine Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre umfasst. Der BGH (a.a.O.) hat in dem hier interessierenden Zusammenhang ausgeführt:

„EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14; GebrMG § 12a

Der Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters umfasst keine Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre...“

Mit dem Bundesgerichtshof (a.a.O.) ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass Gegenstand und Schutzbereich eines Patents nicht unter Außerachtlassung der Merkmale des Anspruchs bestimmt werden dürfen, weil andernfalls der Schutzbereich eines Patents nicht durch den erteilten Patentanspruch bestimmt würde, sondern durch einen fiktiven Anspruch, der aus der Kombination einzelner Merkmale des Anspruchs bestünde. Damit aber würde der Patentanspruch seine Bedeutung als maßgebliche Grundlage der Schutzbereichsbestimmung verlieren, was mit dem Gebot der Rechtssicherheit unvereinbar wäre.

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsauffassung ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Antragsgegnerin von den in der Patentschrift DE ...6 niedergelegten Patentansprüchen, die den Schutzbereich dieses Patents bestimmen und begrenzen, keinen Gebrauch gemacht hat. Die von der Antragsgegnerin verkauften Walzen sind nämlich weder im Schutzzumfang des Patentanspruchs 1 noch im Schutzzumfang des nebengeordneten Patentanspruchs 2 gemäß DE ...6 enthalten, da die einzelnen Patentansprüche nicht alle Merkmale der Walzen abdecken. Vielmehr stellen die Walzen eine Kombination von Merkmalen aus den beiden unabhängigen Patentansprüchen dar und fallen somit nicht unter die Schutzansprüche des Patents DE ...6.

Weil die Antragsgegnerin aus den genannten Gründen die Dienstleistung, die Gegenstand der Patentschrift DE ...6 ist, nicht benutzt hat, hätte der Antragsteller selbst dann, wenn die Antragsgegnerin ihm das Recht aus diesem Patent übertragen und der Antragsteller das Patent bei Zahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten hätte, gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Zahlung einer Lizenz gehabt. Insofern ist dem Antragsteller durch die Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 16 ArbEG kein Schaden entstanden, weshalb er auch keinen Anspruch auf Schadenersatz hat.

¹² X ZR 172/04, vom 31.05.2007, GRUR 2007, 1059/1062 f. Rn. 24-29.