



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	17.12.2014	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 52/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 12 Abs. 1 ArbEG, § 23 Abs. 1 ArbEG, § 12 Abs. 6 ArbEG, §§ 9, 12 ArbEG, § 242 BGB		
Stichwort:	Unbilligkeit und Anpassungsanspruch bei Pauschalvergütungsvereinbarung; Auskunft über Nichtnutzung durch Erfinder als Vertreter der zuständigen Organisationseinheit; Vortrag der Arbeitgeberin, dass sie keine Angaben zur Bestimmung der Vergütung habe		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine Unbilligkeit von Pauschalabfindungen nimmt die Schiedsstelle erst dann an, wenn der tatsächliche Nutzungsumfang etwa dreimal so hoch ist wie die prognostizierte Nutzung.
2. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle greift § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG bei Pauschalvereinbarungen erst, wenn das Nutzungsvolumen das Dreifache der Prognose überschreitet.
3. Mit der Einlassung, über keine Angaben zur Bestimmung der Bezugsgröße, des Lizenzsatzes, der Abstufelung oder des Anteilsfaktors zu verfügen sowie mit Schweigen zu den von den Erfindern in den Raum gestellten Umsatzzahlen verletzt der Arbeitgeber seine Pflicht zur Auskunftserteilung hinsichtlich dieser Bewertungsfaktoren gegenüber den Erfindern.
4. Hat ein Miterfinder auf der Fachseite des Arbeitgebers selbst die Nichtbenutzung festgestellt, so liegt im Hinblick auf die erst 6 Jahre zurückliegende Erfindungsmeldung die Möglichkeit, dass die Diensterfindung gar nicht benutzt wurde, nicht völlig außerhalb jeglicher Lebenserfahrung.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragssteller sind als Arbeitnehmer bei der Antragsgegnerin beschäftigt.

Sie machen Ansprüche hinsichtlich folgender Dienstleistung geltend:

...

Die Antragsgegnerin hat die Erfindung ... in Anspruch genommen.

Im August 2001 haben die Antragssteller und die Antragsgegnerin eine abschließende Vereinbarung über die für die Dienstleistung zu leistende Erfindervergütung folgenden Inhalts getroffen:

- Erfindungswert: ...
- Anteilsfaktor: 25 %
- Miterfinderanteil: jeweils 50 %

Die Vereinbarung enthielt folgende Passage:

„Diese Regelung ist (...) abschließend, soweit nicht aufgrund einer Erhöhung der der Berechnung zugrunde gelegten Benutzung eine andere Regelung der Vergütung verlangt werden kann.“

Aus der Vereinbarung ergab sich für die Antragssteller jeweils eine pauschale Erfindervergütung in Höhe von ...

Im Jahr 2005 hat die Antragsgegnerin die Schutzrechte überprüft. Der Antragssteller zu 2) hat hierbei als Vertreter der technisch zuständigen organisatorischen Einheit der Antragsgegnerin ... die Erklärung abgegeben, dass das Schutzrecht nicht benutzt werde. Die Antragsgegnerin hat daraufhin entschieden, die Schutzrechte fallen zu lassen und dies den Antragsstellern mit Schreiben vom 26. Oktober 2005 mitgeteilt. Sie ist dabei davon ausgegangen, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Ansprüche der Antragssteller auf angemessene Vergütung bereits voll erfüllt hatte. Eine Übertragung der Schutzrechte haben die Antragssteller nicht verlangt.

Im August 2013 haben die Antragssteller bei der Antragsgegnerin geltend gemacht, dass die pauschale Erfindervergütung erheblich unbillig i.S.v. § 23 Abs. 1 ArbEG gewesen sei.

Mit Schriftsatz vom 5. September 2013, eingegangen am 07. September 2013, haben die Antragssteller die Schiedsstelle angerufen mit dem Ziel der Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung nach der Methode der Lizenzanalogie. Sie bringen hierbei vor, dass der Inhalt des Patentanspruches in großer Stückzahl bei der Antragsgegnerin in Serie verwirklicht worden sei und noch werde...

Die Antragsgegnerin beruft sich darauf, dass sie aufgrund der Aussagen des Antragsstellers zu 2) aus dem Jahr 2005 zur Nichtbenutzung damals keine Veranlassung für eine weitere Vergütungsverpflichtung gesehen und die Schutzrechte fallen gelassen habe.

Weiterhin könne sie ihrer Aktenlage nicht entnehmen, ob ein objektives ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen der vereinbarten Vergütung und der gesetzlichen Vergütung bestehe, da sie über keine Angaben zur Bestimmung der Bezugsgröße, des Lizenzsatzes, der Abstufung oder des Anteilsfaktors verfüge...

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Anwendbares Recht

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

2. Vergütungspflichtiger Zeitraum

Die Antragssteller tragen vor, dass bis Ende 2012 über ... erfindungsgemäße Produkte gebaut worden seien und nach wie vor gebaut würden.

Hierzu ist anzumerken, dass der Anspruch des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber auf Zahlung von Erfindervergütung darauf beruht, dass der Arbeitgeber dank der schöpferischen Leistung des Arbeitnehmers auf technischem Gebiet ein Ausschussrecht (Monopol) in Form eines Patents oder Gebrauchsmusters erwerben kann.

An den wirtschaftlichen Vorteilen des Arbeitgebers aus diesem Monopol, das auf die Erfindung des Arbeitnehmers zurückgeht, ist der Arbeitnehmer als Ausgleich für den Verlust des Rechts auf das Patent (§ 6 PatG) 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 übergehen.

Daraus folgt, dass ein Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung nur solange bestehen kann, wie der Arbeitgeber die rechtliche Monopolsituation nutzt. Nachdem die Schutzrechte im Januar 2006 erloschen sind, können die Antragssteller Vergütungsansprüche nur aus solchen Nutzungshandlungen ihres Arbeitgebers herleiten, die zwischen der Inanspruchnahme vom 22. April 1999 und dem Erlöschen der Schutzrechte ... 2006 stattgefunden haben. Nur dieser Zeitraum ist den folgenden Erwägungen zugrunde zu legen.

3. Vereinbarung über Art und Höhe der Vergütung nach § 12 Abs. 1 ArbEG

Die Beteiligten haben im August 2001 als angemessene Vergütung eine Pauschalvergütung gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG vereinbart. Hieran sind sie nach dem Grundsatz der Vertragstreue („pacta sunt servanda“) gebunden.

Die Vereinbarung enthielt allerdings eine Klausel, wonach sie nur insoweit abschließend sei, als nicht *„aufgrund einer Erhöhung der der Berechnung zugrunde gelegten Benutzung eine andere Regelung der Vergütung verlangt werden könne“*.

Diese Ausnahmeklausel nimmt allerdings lediglich Bezug auf die gesetzlichen Regelungen der § 23 Abs. 1, 12 Abs. 6 ArbEG und enthält keine darüber hinaus gehenden Vergütungsansprüche.

a) Unbilligkeit gemäß § 23 Abs. 1 ArbEG

Nach § 23 Abs. 1 ArbEG sind Vereinbarungen wie die hier geschlossene nur dann unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind. Hierfür bietet der von den Beteiligten der Schiedsstelle unterbreitete Sachvortrag jedoch keinerlei Anhaltspunkte.

Die Unbilligkeit muss der geschlossenen Vereinbarung nämlich von Anfang anhaften. Später eintretende Umstände sind bei der Bewertung hingegen nicht zu berücksichtigen. Für die vorliegende Vergütungsvereinbarung bedeutet das, dass die vereinbarte Vergütung aus objektiver Sicht bereits im Jahr 2001 von der angemessenen Vergütung erheblich abgewichen sein muss. Daher ist der vorliegenden Pauschalzahlung die angemessene Vergütung gegenüber zu stellen, die dem Arbeitnehmer nach dem damaligen Erkenntnisstand aufgrund des vom Arbeitgeber aus der Erfindung bereits gezogenen und des absehbaren Nutzens von Gesetz wegen zustand. In Pauschalvergütungsvereinbarungen erfolgt eine Prognose des der Vergütungsberechnung zugrunde zu legenden zukünftigen Gesamtumsatzes bzw. Vergütungszeitraumes, wobei jede Vertragspartei ein Schätzungsrisiko bewusst in Kauf nimmt. Für den Arbeitgeber liegt es in einem ggf. zu hoch angesetzten und für den Arbeitnehmererfinder in einem ggf. zu niedrig angesetzten Benutzungsumfang. Abweichungen des tatsächlichen von dem geschätzten Nutzungsumfang machen die Vergütungsvereinbarung nicht unbillig, wenn der geschätzte Benutzungsumfang nach den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegenden Erkenntnissen plausibel war.

Weiterhin bedarf bereits bei „normalen“ Vergütungsvereinbarungen für die Annahme der Unbilligkeit nach der ständigen und vom Bundesgerichtshof gebilligten Entscheidungspraxis der Schiedsstelle zunächst grundsätzlich einer nach dem ArbEG und den Vergütungsrichtlinien berechneten Vergütung, die mindestens doppelt so hoch als die vereinbarte Vergütung ist.

Hier liegt jedoch eine Pauschalvergütungsvereinbarung vor. Pauschalabfindungen weisen die Besonderheit auf, dass sie für beide Seiten von vornherein mit Unwägbarkeiten behaftet sind, die sich für jede Vertragspartei entweder zum Vorteil oder zum Nachteil entwickeln können. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache nimmt die Schiedsstelle eine Unbilligkeit von Pauschalabfindungen sogar erst dann an, wenn der tatsächliche Nutzungsumfang etwa dreimal so hoch ist wie die prognostizierte Nutzung.

Im vorliegenden Fall wurden der Schiedsstelle keine bewertbaren Informationen dazu vorgelegt, auf welcher Grundlage die Nutzungsprognose getroffen wurde und worin zum Zeitpunkt der Erstellung der Nutzungsprognose bekannt fehlerhafte Tatsachengrundlagen bestanden haben sollen. Weiterhin wurde nicht nachrechenbar mitgeteilt, inwiefern der tatsächliche Nutzungsumfang den abgeschätzten Nutzungsumfang um das dreifache übertroffen haben soll.

- b) Neuregelung der Vergütung bei wesentlich geänderten Umständen,
§ 12 Abs. 6 S.1 ArbEG

Nach § 12 Abs. 6 S.1 ArbEG können Arbeitnehmer und Arbeitgeber voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich die Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung der Vergütung maßgebend waren.

Voraussetzung hierfür ist eine nachträgliche Änderung der tatsächlichen Umstände, die die Parteien bei der Festsetzung der Vergütung berücksichtigt haben. Diese nachträglich eingetretene Änderung muss wesentlich sein, d.h. die Höhe der vereinbarten Vergütung muss in einem Maße von einer aktuellen Berechnung abweichen, dass es den Parteien nicht mehr zugemutet werden kann, an der vereinbarten Regelung festzuhalten. Bei wie hier vorliegenden Pauschalabfindungen ist die Ungewissheit über das zukünftige Schicksal der Erfindung berücksichtigt. Es sind daher nur solche Veränderungen zu berücksichtigen, die über das für die Beteiligten zum Zeitpunkt der Vergütungsregelung erkennbare und von ihnen berücksichtigte Risiko wesentlich hinausgehen. Dabei sind Umsatzerhöhungen im Rahmen einer normalen Geschäftsausweitung als abgegolten anzusehen. Lediglich nachträgliche Umsatzausweitungen, die selbst auf Grundlage der in der Pauschalabrede getroffenen Risikoverteilung als außergewöhnlich und wesentlich anzusehen sind, können eine Vergütungsanpassung rechtfertigen. Entscheidend kommt es darauf an, welche Überlegungen und Tatsachen der Pauschalvergütungsvereinbarung zu Grunde lagen. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle greift § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG bei Pauschalvereinbarungen erst, wenn das Nutzungsvolumen das Dreifache der Prognose überschreitet.

Hierzu sind der Schiedsstelle keine belastbaren Informationen vorgelegt worden. Die Antragsgegnerin hat sich darauf berufen, dass sie ihrer Aktenlage nicht entnehmen könne,

ob ein objektives ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen der vereinbarten Vergütung und der gesetzlichen Vergütung bestehe, da sie z.B. über keine Angaben zur Bestimmung der Bezugsgröße, des Lizenzsatzes, der Abstufung oder des Anteilsfaktors verfüge. Ebenfalls hat es die Antragsgegnerin nicht für angezeigt gehalten, zu den von den Antragsstellern in den Raum gestellten Umsatzzahlen Stellung zu beziehen.

Diese Argumentationsweise der Antragsgegnerin ist jedoch weder tatsächlich noch rechtlich einer sachgerechten Durchführung des Schiedsstellenverfahrens dienlich. Die Antragssteller haben nämlich einen Auskunftsanspruch gegen die Antragsgegnerin aus den §§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB.

Die verschiedenen Anspruchsgrundlagen, insbesondere §§ 9, 12 des ArbEG vermitteln nämlich den Arbeitnehmererfindern i.V.m. § 242 BGB nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (z.B. BGH vom 17.05.1994 – Az.: X ZR 82/92; BGH vom 13.11.1997 – Az.: X ZR 132/95; BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07) regelmäßig Auskunftsansprüche gegen den Arbeitgeber, da es die zwischen den Beteiligten bestehende Rechtsbeziehung mit sich bringt, dass der Arbeitnehmererfinder in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Arbeitgeber die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann. Der Arbeitnehmererfinder trägt nämlich die Darlegungs- und Beweislast für die seine Ansprüche begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seiner Ansprüche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen.

4. Gesamtergebnis

Die Beteiligten haben wenig zu einer umfassenden Sachverhaltsaufklärung beigetragen, sich gleichwohl auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass sich die Beteiligten gütlich einigen wollen, was regelmäßig mit einem gegenseitigen Nachgeben verbunden ist.

Die Schiedsstelle hat daher eine alle Ansprüche abgeltende und das Verfahren endgültig abschließende Zahlung vorgeschlagen. Sie hat dabei versucht, die auf beiden Seiten bestehenden Verpflichtungen und Verfahrensrisiken ausgewogen in Einklang zu bringen.

Auf Arbeitnehmerseite war insbesondere zu berücksichtigen, dass der Antragssteller zu 2) auf der Fachseite des Arbeitgebers selbst im Jahr 2005 die Nichtbenutzung festgestellt hat, so dass im Hinblick auf die erst 6 Jahre zurückliegende Erfindungsmeldung die Möglichkeit, dass die Diensterfindung gar nicht benutzt wurde, nicht völlig außerhalb jeglicher

Lebenserfahrung liegt. Auch ist es im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf denkbar, dass Verjährungsfragen noch in eine etwaige Fortführung des Verfahrens einfließen könnten.

Auf Arbeitgeberseite wiederum fällt der offene Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer ins Gewicht...

Die von der Schiedsstelle vorgeschlagene Vergütungssummesumme von jeweils 500 € für die Arbeitnehmererfinder entspricht einerseits einem angenommenen Zusatzumsatz über den prognostizierten Umsatz hinaus, der noch keinen Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG auslösen würde. Andererseits liegt diese Summe der Höhe nach im betragsmäßigen Bereich einer pauschalierten Vorratsvergütung für nicht benutzte Patente.

Im Hinblick auf den mit der Einlassung auf das Schiedsstellenverfahren dokumentierten Einigungswillen der Beteiligten und der Tatsache, dass die Beteiligten in verschiedenen Positionen gleichermaßen Abstriche und Risiken zu tragen haben, empfiehlt die Schiedsstelle den Einigungsvorschlag anzunehmen und damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen.