Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.06.2015	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 07/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	gekürzter Auszug
Normen:	§ 12 Abs.1 ArbEG, § 12 Abs. 6 ArbEG		
Stichwort:	Nachträgliche Anpassung eines vereinbarten Lizenzsatzes		

Leitsatz (nicht amtlich):

In einer Vergütungsvereinbarung sind wie bei einem Lizenzvertrag typischerweise ein Lizenzsatz sowie eine Bezugsgröße als fixe Komponenten und der Nettoumsatz als dynamische Komponente vereinbart. Dementsprechend kann der Lizenzsatz regelmäßig nicht der Dynamisierung unterliegen, außer unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 ArbEG.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war als Arbeitnehmer bei (…) der Antragsgegnerin bis zum (…) als Entwicklungsingenieur beschäftigt. Sein Tätigkeitsfeld umfasste schwerpunktmäßig die Entwicklung (...) Hierbei entstanden verschiedene Diensterfindungen, aus welchen Patente resultierten. Im Hinblick auf zwei dieser Diensterfindungen hat der Antragsteller die Schiedsstelle angerufen (…)

Die Benutzung hat die Arbeitgeberin jeweils im Jahr (…) und im Jahr (…) für die vorangegangenen Zeiträume vergütet. Den Vergütungsberechnungen hat sie damals folgende Vergütungsparameter zu Grunde gelegt:

Diensterfindung 1 (…):

- Bezugsgröße: (…) des Nettoumsatzes des erfindungsgemäßen Produkts
- Lizenzsatz: 3 %

Diensterfindung 2 (…)

- Bezugsgröße: (…) des Nettoumsatzes des erfindungsgemäßen Produkts
- Lizenzsatz: 3 %

Die Geschäftsjahre (…) hat die Antragsgegnerin im (…) abgewickelt, den Lizenzsatz hierbei jedoch auf 2 % abgesenkt.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit der Anrufung der Schiedsstelle.

Die Antragsgegnerin hat sich auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen und die Auffassung vertreten, dass sie mit dieser Absenkung lediglich eine Anpassung an die aktuellen Marktgegebenheiten in diesem Marktsegment vorgenommen habe. Aktuell seinen nämlich nur noch viel niedrigere Lizenzsätze erzielbar gewesen. (…) Die von ihr vorgenommene nachkalkulatorische Berechnung der Erfindungsvergütung für eine bestimmte Vergütungsperiode stelle immer eine Momentaufnahme der in der jeweiligen Vergütungsperiode jeweils vorliegenden Marktgegebenheiten dar. Durch die Vergütungen in den Jahren (…) und (…) seien keine Vereinbarungen i.S.v. § 12 Abs. 6 ArbEG zustande gekommen. Vereinbarungen i.S.v. § 12 Abs. 6 ArbEG seien lediglich pauschalen Abschlagszahlungen vorbehalten. Daher gebe es keine vertragliche Vereinbarung von Bezugsgröße und Lizenzsatz. Diese würden bei der Vergütungsberechnung nicht eingefroren und für die Zukunft festgelegt. Sie würde sich vielmehr aus den jeweilig aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Nur dann sei die Arbeitnehmererfindervergütung auch angemessen.

(…) Schriftstücke zu den Vergütungszeitpunkten (…) Es handelt sich um vier einzelne vom Aufbau her völlig identische Dokumente, in welchen für die jeweiligen Diensterfindungen die Berechnung der Erfindervergütung auf Grundlage der Umsätze in den Jahren (…) bzw. im Jahr (…), der Bezugsgröße, des Lizenzsatzes und des Anteilsfaktors mitgeteilt wird.

Beispielhaft sei hier das Schriftstück vom (…) zur Diensterfindung (…) im Originallayout dargestellt:

(…)

Die Antragsgegnerin ist außerdem der Auffassung, dass die technisch wirtschaftliche Bezugsgröße bei der Diensterfindung 1 zu groß gewählt gewesen und nicht

nachzuvollziehen sei. Der Antragsteller führt hierzu aus, dass das die gewählte Bezugsgröße die kleinste technische-wirtschaftliche Einheit sei, welche auf der Erfindung beruhe. Die Antragsgegnerin erwidert hierauf, dass bei der Bestimmung dieser Bezugsgröße in der Vergangenheit offensichtlich eine nicht mehr angemessene Bestimmungsmethode angewendet worden sei (…)

II. Wertung der Schiedsstelle

(…)

1. Anwendbares Recht

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

2. § 12 Abs. 1 ArbEG - Vergütungsvereinbarung

Die Schiedsstelle ist der Auffassung dass die Beteiligten im Jahr (…) die für die Berechnung des Erfindungswerts maßgeblichen Faktoren „technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße“ und „Lizenzsatz“ verbindlich vereinbart haben und daran nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen (Vertragstreue - „pacta sunt servanda“) auch für die Zukunft gebunden sind.

Eine solche Vereinbarung ist ein Rechtsgeschäft, bei dem durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen ein rechtlicher Erfolg erzielt wird, das mithin ein Angebot und dessen Annahme voraussetzt.

Die Antragsgegnerin bzw. ggf. deren Rechtsvorgängerin hat dem Antragsteller jeweils unter dem (…) zwei Schreiben zukommen lassen, die mit den Begriffen „Arbeitnehmer-Erfindung“, „Vergütungsberechnung“, „Erfindungsmeldung (…)“ und „Lizenzanalogie“ überschrieben sind. Sodann werden die Vergütungsparameter „Umsatz für die Geschäftsjahre (…)“, „Umsatzanteil“, „Lizenzsatz“ und „persönlicher Anteilsfaktor“ gleichberechtigt nebeneinander aufgeführt.

Diese Schreiben sind als Vergütungsangebote anzusehen. Dem ArbEG liegt nämlich das rechtssystematische Grundprinzip zugrunde, dass nach § 12 Abs. 1 ArbEG die Art und die Höhe der Vergütung entweder durch eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird (Hauptfall) oder bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarung nach § 12 Abs. 3 ArbEG durch den Arbeitgeber festgesetzt wird (Alternative) mit der Möglichkeit des Widerspruchs durch den Arbeitnehmer. Ausgehend von diesem Prinzip können die von der Antragsgegnerin erstellten Schreiben objektiv nur

als Vergütungsangebote verstanden werden und nicht lediglich als unverbindliche Begleitschreiben ohne rechtliche Bedeutung.

Nachdem der objektive Inhalt dieser Angebote streitig ist, ist dieser durch Auslegung zu ermitteln. Nach den §§ 133, 157 BGB sind derartige Willenserklärungen so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.

Hierbei ist zunächst an den Wortlaut und den Aufbau dieser Schreiben anzuknüpfen.

Diesen Vergütungsangeboten ist weder im Hinblick auf deren Aufbau noch auf deren Wortlaut entnehmbar, dass der zum Umsatz angegebene Zeitraum (…) sich auch auf die übrigen in den Schreiben gleichberechtigt nebeneinander stehenden Faktoren zum Erfindungswert oder zum Anteilsfaktor beziehen oder diese gar zeitlich begrenzen sollte.

Dies wäre auch nicht systemgerecht, so dass auch losgelöst vom Wortlaut der Schreiben diese nicht wie von der Antragsgegnerin vorgebracht verstanden werden konnten. Der der Vergütung zugrunde zu legende Erfindungswert ist nämlich der geldwerte Vorteil, den der Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung des Arbeitnehmers erlangt hat und gibt somit den Marktwert der Diensterfindung wieder, d.h. er gibt den Preis wieder, den der Arbeitgeber am freien Markt für die Erfindung hätte bezahlen müssen. Er wird daher regelmäßig mit Hilfe der Lizenzanalogie ermittelt. Der für die Ermittlung des marktüblichen Preises maßgebliche Zeitpunkt stellt dann spätestens die Benutzungsaufnahme dar. Zu diesem Zeitpunkt muss er einen Lizenzvertrag mit dem Inhaber des technischen Schutzrechts abgeschlossen haben, der typischerweise aus einem ausgehandelten Lizenzsatz als fixer Komponente und dem Nettoumsatz als dynamischer Komponente besteht. Dementsprechend kann auch bei der Erfindervergütung der Lizenzsatz regelmäßig nicht der Dynamisierung unterliegen. Von diesen Grundsätzen ausgehend wäre eine regelmäßige Anpassung des Lizenzsatzes an sich gegebenenfalls ändernde Lizenzsatzmärkte im Gegensatz zur Auffassung der Antragsgegnerin gerade keine angemessene Vergütung.

Gleiches gilt im Übrigen für die Bezugsgröße.

Da § 12 Abs. 1 ArbEG für eine Vergütungsvereinbarung keine bestimmte Form vorschreibt, kann eine Einigung betreffend Art und Höhe der zu zahlenden Vergütung wie jede andere rechtsgeschäftliche Handlung auch formlos zustande kommen, auch durch konkludentes Handeln, insbesondere auch durch die widerspruchslose Entgegennahme von Vergütungsbeträgen. Die Antragsgegnerin hat mit den vorliegenden Schreiben Vergütungsangebote abgegeben. Der Antragsteller hat in Kenntnis dieser Schreiben und der darin enthaltenen Parameter die Vergütungsbeträge widerspruchslos entgegen

genommen und damit das Vergütungsangebot angenommen. Die Vergütungsparameter sind damit verbindlich auch für die Zukunft vereinbart worden.

Die Schiedsstelle geht weiterhin davon aus, dass die Antragsgegnerin (…) aufgrund ihrer technischen Kompetenz und ihrer dezidierten Marktkenntnisse zum Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme in der Lage war, die Frage der technischen Bezugsgröße ebenso korrekt zu bewerten wie die Marktüblichkeit des von ihr gewählten Lizenzsatzes und dies vorliegend auch getan hat (…) .
Die Arbeitgeberin hat nach Auffassung der Schiedsstelle auch nicht substantiiert vorgetragen, dass sich die der ursprünglichen Vergütungsberechnung zu Grunde gelegten Umstände i.S.v. § 12 Abs. 6 ArbEG nachträglich maßgeblich geändert hätten.