Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	16.07.2015	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 20/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungsanspruch bei Auftragsfertigung; Lizenzvertragsgestaltung und Vergütungsanspruch		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Vergütet der Arbeitgeber eine Auftragsfertigung wie eine Eigenfertigung, dann ist kein Raum für eine zusätzliche Vergütung aus fiktiven Lizenzeinnahmen für diese Gestattung der Diensterfindungsbenutzung.
2. Bei Gestaltung von Lizenzverträgen für die Diensterfindungsbenutzung ist der Arbeitgeber frei und nicht verpflichtet, die jeweils vergütungsoptimale Gestaltung zu wählen oder zu vergüten.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsteller waren als Entwicklungsingenieure bei der Antragsgegnerin (…) tätig (...) In diesem Rahmen waren die Antragsteller an der Entwicklung einer neuartigen (…) technologie (…) beteiligt. Sie sind Miterfinder an mehreren in diesem Zusammenhang entstandenen Patenten.

Die Antragsgegnerin hat diese Technologie an vier verschiedene Unternehmen (…) transferiert. Die hierzu geschlossenen Verträge sahen vor, dass die Vertragspartner einerseits für die Antragsgegnerin als verlängerte Werkbank tätig sein sollten, andererseits in Lizenz auch für Dritte nach der (…) Technologie fertigen durften.

Die Verträge waren hinsichtlich der Lizenzbedingungen für die Fertigung für Dritte unterschiedlich gestaltet.

Teilweise wurden der Antragsgegnerin Rabatte bei der Bezahlung der Lieferungen eingeräumt, die die Unternehmen im Rahmen der Fertigung für die Antragsgegnerin erbrachten. Im Gegenzug erhielten diese Unternehmen günstige Lizenzbedingungen, die sich einerseits in niedrigen Lizenzsätzen und/bzw. in Deckelungen der Lizenzsätze niederschlugen.

Das Unternehmen U. (…) hingegen musste keine Rabatte hinsichtlich der Produktion für sie Antragsgegnerin gewähren, hätte jedoch bei der Fertigung für Dritte höhere und nicht gedeckelte Lizenzgebühren entrichten müssen.

Die Antragsgegnerin hat den Erfindern die Fertigung erfindungsgemäßer Produkte durch die Vertragsunternehmen, soweit sie für die Antragsgegnerin erfolgte, wie eine Eigenfertigung vergütet. Die in diesem Rahmen gewährte Vergütung ist unstreitig.

Die Antragsgegnerin hat weiterhin die vereinbarten Rabatte als Vorableistung im Rahmen der Lizenzeinnahmen wie auch die umsatz- / produktbezogenen Lizenzeinnahmen vergütet. Auch diese Erfindervergütung ist unstreitig.

Die Antragsteller sind jedoch der Auffassung, dass nicht alle Vorteile, die die Antragsgegnerin hinsichtlich des Unternehmens U. gehabt habe, der Vergütungsberechnung zu Grunde gelegt worden seien.

Die Firma U. wurde 1996 als „M. L." gegründet. Hierfür hatte die (…) dortige Regierung staatliche Fördermittel gewährt. Im Gegenzug hatte sich die Muttergesellschaft M. verpflichtet, ein gewisses Auftragsvolumen an „M. L." zu vergeben. Dieses Investitions-Agreement, das für den Staat L. durch die Fördergesellschaft (…) geschlossen wurde, sah einen Verzicht auf die Rückzahlung der Fördermittel vor, soweit durch ein bestimmtes Auftragsvolumen über einen längeren Zeitraum Arbeitsplätze in L. geschaffen und erhalten werden. Diese Verpflichtung ging mit der Ausgründung aus dem Mutterkonzern (…) auf die Antragsgegnerin und schließlich (…) auf das Unternehmen M. über, da auch die Firma M. L. überging. In (…) wurde die Firma M. L. im Rahmen der M.-Insolvenz unter der Bezeichnung U. selbständig. Die Antragsgegnerin war der Auffassung, dass sie aufgrund der Betriebsübergänge keine Verpflichtungen mehr gegenüber L. bzw. der Fördergesellschaft hatte. Gleichwohl hatte sie für den Fall des Falles entsprechende Rückstellungen gebildet. Um in dieser Frage Sicherheit zu erreichen, verpflichtete sie sich in einem Agreement (…), von der Firma U. ein gewisses Produktionsvolumen abzunehmen. Gleichzeitig wurde die Antragsgegnerin von Verpflichtungen aus dem im Jahr 1996 von (…) begonnenen Fördergesellschafts-Agreement abschließend freigestellt.

Die Antragsteller sind der Auffassung, dass die seinerzeit im Raum stehenden Rückzahlungsverpflichtungen relevant für den Erfindungswert seien, da sie die Ursache für die von den übrigen Lizenzverträgen abweichende Lizenzvertragsgestaltung gewesen

seien. Sie begehren daher eine Nachberechnung der Erfindervergütung. Die „Rückzahlungsverpflichtung“ solle parallel zu den „Vorauszahlungen“ der übrigen Lizenzverträge behandelt werden. Die Antragsgegnerin habe nur insoweit Wahlmöglichkeiten bei den Geschäftsmodellen, als die daraus resultierende Arbeitnehmererfindervergütung nicht beeinträchtigt werde.

Die Antragsgegnerin hingegen ist der Auffassung, dass dies nicht der Fall sei. Im Jahr (…) hätte es wie selten zuvor einen weltweiten Mangel an Produktionskapazitäten für ihre Produkte gegeben und es habe noch weniger für die neue Technologie geeignete Fabriken gegeben, so dass die Fertigung bei der Firma U. ohnehin alternativlos gewesen sei. Dementsprechend habe bei dem Vertrag mit U. auch die Auftragsfertigung im Vordergrund gestanden. Letztlich habe auch keine Produktion für Dritte stattgefunden, welche Lizenzzahlungen ausgelöst habe (…)

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 Diensterfindungen vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

2. zum Vergütungsanspruch - § 9 ArbEG

Die Antragssteller haben keinen Anspruch auf eine höhere Vergütung gegen die Antragsgegnerin im Hinblick auf den Vertrag mit dem Unternehmen U. und das neue Fördergesellschafts-Agreement.

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.

Der Erfindungswert orientiert sich ausschließlich am geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Ein solcher geldwerter Vorteil ist vorliegend in der Auftragsfertigung als verlängerte Werkbank realisiert und kann sich weiterhin aus der Lizenzfertigung ergeben.

Der Erfindungswert der eigentlichen Fertigung der Firma U. für die Antragsgegnerin ist unstreitig. Auch eine mögliche Arbeitnehmererfindervergütung aus den vereinbarten Lizenzgebühren bei Fertigung der Firma U. für Dritte ist unstreitig.

Eine weitere Erhöhung des Erfindungswerts im Hinblick auf das neue Fördergesellschafts-Agreement kommt jedoch unter keinem Aspekt in Betracht.

Dem steht bereits ganz grundsätzlich die grundrechtlich geschützte unternehmerische Freiheit entgegen, die sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableitet[1]. In welcher Weise ein Arbeitgeber eine Diensterfindung verwertet, liegt im Kernbereich seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Der Arbeitgeber trägt das wirtschaftliche Risiko der Verwertung der Diensterfindung nämlich alleine. Dementsprechend ist es nicht Sache eines Dritten, auch nicht der Schiedsstelle, dem Arbeitgeber eine "bessere" oder "richtigere" Unternehmenspolitik vorzugeben und damit in die Kostenkalkulation des Arbeitgebers einzugreifen. Damit verbunden ist die Freiheit des Arbeitgebers, Verträge so abzuschließen, wie er es im unternehmerisch für richtig hält. Er ist deshalb nicht gehalten, hinsichtlich ihm gehörender Patente mit allen Lizenznehmern Verträge identischen Inhalts abzuschließen. Entgegen der Auffassung der Antragsteller muss der Arbeitgeber daher Lizenzverträge auch nicht so gestalten, dass diese zu einem größtmöglichen Vergütungsanspruch der Arbeitnehmererfinder führen. Die Antragsgegnerin war daher auch nicht gehalten, im Vertrag mit der Firma U. eine Art Grundlizenzgebühr in Form von Rabatten für die Eigenabnahme festzuschreiben. Der BGH geht zurecht davon aus, dass der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse die Erfindung in dem sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird, so dass die vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile den Erfindungswert regelmäßig am besten widerspiegeln[2]. Die diese tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile aus dem Vertrag mit der U. hat die Antragstellerin auch vergütet.

Darüber hinaus kann die Schiedsstelle auch tatsächlich kein Missverhältnis zwischen dem mit der U. geschlossenen Lizenzvertrag und den übrigen geschlossenen Lizenzverträgen feststellen. Während einerseits die übrigen Lizenzverträge neben einer Art Grundlizenzgebühr in Form von Rabatten für die Eigenabnahme gedeckelte Lizenzsätze vorsehen, sind andererseits im Lizenzvertrag mit der U. derartige Deckelungen nicht vorgesehen und zusätzlich die Lizenzgebühren auch höher, so dass sich die Kosten für die Lizenznehmer zwar unterschiedlich zusammensetzen, sich die Belastungen im Ergebnis aber in Abhängigkeit von der jeweiligen unternehmerischen Entwicklung der Lizenznehmer gegebenenfalls jeweils ausgleichen. Welcher der abgeschlossenen Lizenzverträge für einen Lizenznehmer der vorteilhafteste ist, hängt wesentlich von den unternehmerischen Möglichkeiten und Zielen und weiteren unternehmerischen

---

[1] BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – AZ.: 2 AZR 673/11.

[2] BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

Entscheidungen der Lizenznehmer ab. Da es sich bei diesen Unternehmen, soweit sie für Dritte fertigen, auch um Konkurrenten der Antragsgegnerin handelt, steht es dieser im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit selbstverständlich auch frei, die einzelnen Lizenzverträge unter Berücksichtigung dieser Aspekte konkret und individuell zuzuschneiden.

Weiterhin ist der Antragsgegnerin dahingehend zuzustimmen, dass die Auftragsfertigung keines Lizenzvertrags bedurfte. Gerade diese Auftragsfertigung war es jedoch, die die Auftragslage und die Arbeitsplätze bei der U. sicherte und die ganz offensichtlich beim Vertrag mit der U. im Vordergrund stand, was sich zum Einen an der für die U. vergleichsweise unattraktiven Ausgestaltung der Lizenzbedingungen für die Produktion für Dritte zeigt und sich zum anderen durch das Ausbleiben einer derartigen Produktion erwiesen hat. Wenn überhaupt kann daher allenfalls ein Bezug zwischen der lizenzfreien und arbeitnehmererfinderrechtlich unstreitig korrekt vergüteten Auftragsfertigung und dem Restrisiko von Subventionsrückforderungen konstruiert werden. Bereits aus diesem Grund ist eine gegenseitige Anhängigkeit der im Lizenzvertrag für die Fertigung für Dritte nicht enthaltenen Grundlizenzgebühr in Form von Rabatten und möglicher Subventionsrückforderungen nicht erkennbar. Darüber hinaus haben die Antragsteller im Hinblick auf die Vergütung der Fertigung für die Antragsgegnerin auch von fehlenden Rabatten profitiert, da infolgedessen höhere Umsätze zu einem höheren Erfindungswert und damit zu einer höheren Vergütung geführt haben.

Außerdem hätte es der Antragsgegnerin selbst bei anderweitig hinreichend verfügbaren fremden Produktionskapazitäten im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit frei gestanden, sich für die Fabrik der U. zu entscheiden. Soweit sie damit ein eventuelles Restrisiko hinsichtlich der Subventionen unschädlich machen konnte, ist dies ein reiner Nebeneffekt, der den Lizenzvertrag nicht berührt.

Im Hinblick auf die vorliegenden Lizenzverträge und deren Gestaltung ist unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen kein Bezug zwischen der Lizenzierung der Diensterfindung und der Wahl des Produktionsstandorts erkennbar. Die Möglichkeit, für Dritte in Lizenz zu fertigen, hätte nämlich auch nicht zwingend die Arbeitsplätze gesichert, hingegen die konkreten und lizenzfreien Produktionsaufträge der Antragsgegnerin schon. Daher kann die Schiedsstelle die entsprechende Bildung von Rückstellungen bezüglich der Subventionsproblematik auch nicht wie von den Antragstellern vorgetragen als „schlagenden Beweis“ für einen nicht marktgerechten Lizenzvertrag ansehen. Vielmehr stellen derartige Rückstellungen ein vorausschauendes und redliches kaufmännisches Handeln im Hinblick auf mögliche Risiken dar. Soweit auch bei erkennbar geringem Risiko gleichwohl vorsichtig und konservativ gewirtschaftet wird, vermag eine solche nachhaltige

und deshalb volkswirtschaftlich zu begrüßende unternehmerische Entscheidung die Auffassung der Antragsteller auch nicht zu belegen (…)