



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	02.05.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 37/15
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 123 BGB, § 28 ArbEG		
Stichwort:	Anfechtung einer Vergütungsvereinbarung nach § 123 BGB		

Leitsatz (nicht amtlich):

Die Frage, ob materiellrechtlich eine Täuschungshandlung i.S.v. § 123 BGB gegeben ist, ist ausschließlich zivilrechtlicher und nicht arbeitnehmererfinderrechtlicher Art, wofür die Schiedsstelle sachlich unzuständig ist, weswegen eine Anfechtung von Vergütungsvereinbarungen nach § 123 BGB ohne vorangehende Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen ist.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsteller sind zu jeweils 40 % Miterfinder der (...) Dienstleistungserfindung.

Der Antragsgegner hat die Dienstleistungserfindung verkauft und hierfür 60.000 € erhalten.

In der Folge hatte er den Antragstellern mit Schreiben vom 10. April 2015 zunächst eine Vergütung von jeweils 502,03 € gewährt. Diese hatte der Antragsgegner dergestalt ermittelt, dass er vom Verkaufspreis seine Aufwendungen in Abzug gebracht hat und 30 % von den verbleibenden 4.183,62 € den Erfindern als Vergütung zugestanden hat, mithin 1.255,09 €

Die Erfinder waren mit dieser Vergütungsberechnung nicht einverstanden und haben am 22. September 2015 die Schiedsstelle angerufen. Sie haben die Auffassung vertreten, dass die Erfindung im Hinblick auf die mit ihr nach dem Verkauf erzielten Umsätze unter Wert verkauft worden sei und dass der vom Arbeitgeber behauptete Aufwand für Patentierung

und Vermarktung ebenso unglaubwürdig sei wie der im Zusammenhang mit Vorversuchen zur Erreichung der Verkaufsfähigkeit geltend gemachte Aufwand.

Daraufhin haben die Beteiligten am 2. November 2015 jeweils folgende Vereinbarung geschlossen:

„(...)

1. (...) hat bezüglich der Erfindung (...) eine erste Rate der Arbeitnehmererfindervergütung in Höhe von 502,03 € brutto bereits erhalten.
2. (...) zahlt als abschließende und einmalige Arbeitnehmererfindervergütung eine Zahlung von 2.500 € brutto zusätzlich zu der unter 1 genannten, bereits gezahlten ersten Rate.
3. Damit sind alle geldwerten Ansprüche aus der (...) Erfindung (...) abgegolten.
4. Beide Parteien erkennen diese Vereinbarung als abschließend und rechtlich verbindlich an.

(...)“

Mit Schreiben vom 3. Dezember 2015 an den Antragsgegner haben die Antragsteller sodann mitgeteilt, dass sie den Aufwand im Zusammenhang mit Vorversuchen zur Erreichung der Verkaufsfähigkeit geprüft hätten und dass dieser zu hoch angesetzt worden sei. Dies sei ihnen bei Unterzeichnung der Vereinbarung nicht bewusst gewesen, weshalb sie ein weiteres realistisches Vergütungsangebot erbitten würden.

Mit Schriftsatz vom 2. Februar 2016 an die Schiedsstelle haben die Antragsteller mitgeteilt, dass sie die Vergütungsvereinbarung nach § 123 BGB anfechten werden, sollte sich ihr Verdacht der Falschinformation bestätigen.

Der Antragsgegner ist diesen Ausführungen entgegengetreten.

Die Antragsteller haben letztlich mit Schreiben an den Antragsgegner vom 29. September 2016 erklärt:

„(...) ziehen wir hiermit unsere Unterschriften (...) zurück. (...)“

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Anwendbares Recht

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

3. Vereinbarung vom 2. November 2015

Die Beteiligten haben mit der Vereinbarung vom 2. November 2015 geregelt, dass mit Zahlung von weiteren 2.500 € brutto alle geldwerten Ansprüche aus der Diensterfindung abgegolten sein sollen. Damit haben sie eine Vereinbarung über die Art und Höhe der Vergütung getroffen und somit Vergütungsvereinbarungen gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG geschlossen. Hieran sind sie nach dem Grundsatz der Vertragstreue („pacta sunt servanda“) auch gebunden.

Allerdings haben die Antragsteller mit Schreiben vom 29. Dezember 2016 erklärt, sie würden ihre Unterschriften zurückziehen und zur Begründung auf ihr bisheriges Vorbringen verwiesen. Darin könnte eine Anfechtung nach § 123 BGB liegen. Sollte darin eine form- und fristgerechte Anfechtungserklärung liegen und sollten auch die Tatbestandsvoraussetzungen des § 123 BGB erfüllt sein, so wäre die Vergütungsvereinbarung nach § 142 Abs. 1 BGB nichtig.

Die Schiedsstelle hat Zweifel an dem Vorliegen der materiellrechtlichen Voraussetzungen des § 123 BGB, kann diese Frage jedoch weder abschließend verbindlich bewerten noch ist sie für eine solche Bewertung die zuständige Institution. Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle „in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes“ angerufen werden; gemeint ist das Arbeitnehmererfindergesetz. Die Formulierung „auf Grund dieses Gesetzes“ in § 28 ArbEG stellt bei Anwendung der grammatikalischen Interpretation (Auslegung des Wortlauts) eine weite generalklauselartig wirkende Formulierung dar, die nur eingeschränkt bestimmt ist und deren Regelungsumfang durch weitere Auslegung zu ermitteln ist. Vorrangig ist hierbei die systematische Interpretation (Auslegung des Regelungszusammenhangs) heranzuziehen. Nach § 37 Abs. 1 ArbEG können „Rechte oder Rechtsverhältnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind“, gemeint ist das Arbeitnehmererfindergesetz, im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist. Diese Norm regelt eine

Sachurteilsvoraussetzung für Klagen im Zivilprozess und nimmt von ihrem Regelungszusammenhang her unmittelbar Bezug auf § 28 ArbEG. Der Wortlaut ist bestimmter als der des § 28 ArbEG und konkretisiert diesen somit. Folglich ist die Schiedsstelle sachlich nur zuständig, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Arbeitnehmererfindergesetz geregelt sind. Soweit für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung ist, besteht somit nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs auch kein Anspruch auf Prüfung im Verfahren vor der Schiedsstelle¹. Nach der vorrangigen grammatikalischen und systematischen Interpretation ist die Schiedsstelle somit für alle Ansprüche zuständig, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten, nicht aber für solche, die sich ausschließlich aus anderen Bestimmungen ergeben. Mangels Rechtsgrundlage ist ihr hier das Tätigwerden verwehrt.

Die Frage, ob materiellrechtlich eine Täuschungshandlung i.S.v. § 123 BGB gegeben ist, ist jedoch eine ausschließliche zivilrechtliche und keine arbeitnehmererfinderrechtliche Fragestellung. Solche Fragestellungen sind folglich ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Abgesehen von der grundsätzlichen Unzuständigkeit wäre die Schiedsstelle aber auch tatsächlich nicht in der Lage, hier eine verbindliche Klärung herbeizuführen. Hierzu fehlt es ihr an dem Instrumentarium des Strengbeweises, welches nur den Zivilgerichten uneingeschränkt zur Verfügung steht.

4. Gesetzlicher Vergütungsanspruch

Aber selbst wenn man einmal unterstellt, die Vergütungsvereinbarung wäre nichtig, so würde das nach Auffassung der Schiedsstelle nicht dazu führen, dass den Antragstellern eine höhere als die bereits vereinbarte Vergütung zustehen würde.

Der Antragsgegner ist keine Hochschule i.S.v. § 42 ArbEG, so dass die dort geregelte Vergütungssystematik auf die Antragsteller keine Anwendung findet. Soweit der Antragsgegner den Antragstellern gleichwohl eine daran angelehnte Vergütungsregelung angeboten hatte, war dies sehr entgegenkommend, wobei der Abzug von Aufwendungen Geschäftsgrundlage und auch betriebswirtschaftlich geboten war. Welchen Aufwand ein Arbeitgeber zur Generierung von Patenten und deren Marktreifmachung für angemessen erachtet und betreibt, unterliegt ausschließlich seiner grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Es steht den Arbeitnehmern nicht zu, die Notwendigkeit solcher Aufwendungen in Zweifel zu ziehen. Die Arbeitnehmer haben einen

¹ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380.

Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG, aber keinen darüberhinausgehenden Anspruch auf eine Maximierung der Erfindervergütung.

Dementsprechend stellt ein Vergütungsangebot auf Grundlage der Hausmitteilung vom 8. Juni 2007 ein Angebot an die Arbeitnehmer dar. Sind diese mit diesem Angebot bzw. der tatsächlichen Umsetzung dieses Angebots nicht einverstanden, ist auch der Antragsgegner daran insoweit nicht mehr gebunden, als dieses Angebot über den gesetzlichen Vergütungsanspruch hinausgeht.

Nachdem über jede Dienstleistung nach § 12 Abs. 1 ArbEG eine gesonderte individuelle Vereinbarung bzw. Festsetzung nach deren Meldung zu treffen ist, wäre es dem Antragsgegner unbenommen, sich in Folge einer etwaigen Nichtigkeit der Vergütungsvereinbarung nicht mehr an seinem ursprünglichen Angebot zu orientieren, sondern in einer erneuten Vereinbarung oder Festsetzung, soweit eine Vereinbarung nicht zustande kommen sollte, dem gesetzlichen Vergütungsanspruch Genüge zu tun, für den Folgendes gilt:

Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Weiterhin ist der Miterfinderanteil entsprechend zu berücksichtigen.

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer Dienstleistung tatsächlich zufließt. Hauptfälle des Zuflusses eines geldwerten Vorteils sind die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstleistung.

Hat der Arbeitgeber wie hier die Dienstleistung verkauft, so ergibt sich der Erfindungswert aus dem Nettoverkaufspreis abzüglich eines Abschlags, der dem kalkulatorischen Unternehmerlohn Rechnung trägt. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis sind deshalb regelmäßig 40 % des Nettoverkaufspreises als Erfindungswert anzusehen. Es wird also ein Abschlag von 60 % vorgenommen. Dieser Abschlag ergibt sich aus der Überlegung, dass auch dem kalkulatorischen Unternehmergewinn, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen ist. Vorliegend könnte man aber in Zweifel ziehen, dass es sich bei den 60.000 € tatsächlich um den

Nettoverkaufspreis handelt. Zwar bezeichnen die Beteiligten die 60.000 € als Nettoverkaufspreis. Aus der der Schiedsstelle vorgetragenen Argumentation ergibt sich allerdings, dass der Antragsgegner Aufwendungen für Vermarktung und Vertragsgestaltung hatte, die von den 60.000 € abgezogen werden müssten, um zum tatsächlichen Nettoverkaufspreis zu gelangen.

Andernfalls müssten die 60.000 € als Bruttoverkaufspreis angesehen werden. Dann wäre der Erfindungswert durch Multiplikation des Bruttokaufpreises mit einem geminderten Umrechnungsfaktor zu bestimmen, wobei die Schiedsstelle dann von einem Mittelwert von 25 % ausgeht.

Soweit die Antragsteller ausführen, dass der Verkaufspreis von 60.000 € nicht marktgerecht gewesen sein soll, ist dies nicht von Belang. Der Marktpreis wird nicht von den Vorstellungen der Erfinder, sondern vom Markt bestimmt und ist immer der Preis, der am Markt tatsächlich erzielt wird. Das waren vorliegend 60.000 €. Eine abweichende Betrachtung kommt nur dann in Betracht, wenn die Übertragung einer Diensterfindung nicht am freien Markt stattgefunden hat, wie dies z.B. dann der Fall ist, wenn die Diensterfindung konzernintern ohne Gegenleistung übertragen wird. Im vorliegenden Fall wurde die Erfindung aber gerade am freien Markt verkauft. Der erzielte Preis spiegelt somit die marktwirtschaftliche Realität wieder und ist deshalb gerade nicht durch fiktive Überlegungen zu ersetzen. Der Arbeitnehmer kann nur an dem Zufluss geldwerter Vorteile partizipieren, welche den Arbeitgeber auch tatsächlich erreicht haben.

Wenn man großzügig 60.000 € als Nettoverkaufspreis ansetzt, ergibt sich hieraus bei einem Umrechnungsfaktor von 40 % ein Erfindungswert von 24.000 €

Der Anteilsfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf

technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit der Vorgängertechnik gewonnen wurden, und er erhält oft auch technische Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt².

Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % liegt, wobei Ingenieure allerhöchstens 18 % - 20 % erreichen, im Mittel aber bei 13 % - 18 % liegen und das auch nur dann, wenn sie keine Führungsfunktion hatten. Anteilfaktoren von 20 % und darüber sind regelmäßig Facharbeitern vorbehalten.

Geht man vorliegend von einem Anteilfaktor an der obersten Grenze aus und nimmt 20 % an, so ergibt sich aus einem Erfindungswert von 24.000 € und einem Miterfinderanteil von 40 % ein Vergütungsanspruch von 1.920 €.

Nachdem die Antragsgegnerin eine Vergütung von 3.002,03 € je Antragsteller vorgesehen hat, vergütet sie sehr entgegenkommend, so dass die Antragsteller dem nicht weiterentgegenzutreten sollten, sondern auf Grundlage des Einigungsvorschlags den Rechts- und Arbeitsfrieden wiederherstellen sollten. Eine weitere Rechtsverfolgung erscheint nämlich unter keinen Umständen als wirtschaftlich zielführend.

² OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.