



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	01.03.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 69/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 12 Abs. 6 ArbEG		
Stichwort:	Rückforderungsverbot und Verrechnung von Vergütung		

Leitsatz (nicht amtlich):

Hat der Erfinder einen Teil der Vergütung für ein Jahr nicht rechtmäßig erhalten, da die auf Grundlage der Vergütungsvereinbarung der Abrechnung zu Grunde gelegten Ersparnisse tatsächlich nicht erzielt worden waren, und wird die Differenz bei den Ersparnissen im folgenden Geschäftsjahr von dem Arbeitgeber verrechnet und eine dementsprechend geringere Vergütung ausgezahlt, dann wird keine Rückzahlungsforderung von bereits in der Vergangenheit bezahlter Vergütung verlangt, sondern lediglich die folgende Vergütungszahlung aus ein und derselben Diensterfindung um den Ermittlungsfehler gekürzt. Eine analoge Anwendung des Rückforderungsverbots des § 12 Abs. 6 ArbEG scheidet hier aus.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller ist promovierter Chemiker, bei der Antragsgegnerin als Leiter einer Forschungseinheit beschäftigt und unmittelbar dem Forschungsleiter unterstellt. Er ist Miterfinder der dem Patent (...)1 zu Grunde liegenden (...). Zum Zeitpunkt der Erfindung war er Gruppenleiter in der Entwicklung mit der Stellenbezeichnung „Leiter der Abteilung Technologie Entwicklung (...)“ und beaufsichtigte mehrere Laboranten. Außerdem war ihm ein Chemiker zugeordnet. Die Aufgabe seines Labors bestand darin, ...

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung bei der Produktion (...) benutzt, indem sie im Herstellungsverfahren einen erfindungsgemäßen (...)katalysator eingesetzt hat (...)

Bei der Antragsgegnerin war es zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Erfindung üblich, dass ein Erfinder der Patentabteilung Gesprächsbedarf anzeigte, wenn er meinte, eine Erfindung gemacht zu haben. So hat dies auch der Antragsteller getan. Die Ergebnisse des entsprechenden Gesprächs hat die Patentabteilung sodann in einem Entwurf für eine Patentanmeldung umgesetzt. Der die Diensterfindung betreffende Entwurf (...) ist vom 15. August 2003.

Die Antragsgegnerin hat sodann mit E-Mail vom 18. September 2003 unter Bezugnahme auf diesen Entwurf den Antragsteller um die Mitteilung der Miterfinderanteile gebeten. Der Antragsteller hat diese am 19. bzw. 23. September 2003 telefonisch mitgeteilt.

Am 29. September 2003 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller eine nochmals überarbeitete Fassung der Anmeldeschrift zur Durchsicht und ggf. Mitteilung von Änderungswünschen bzw. mit der Frage zugeleitet, ob die der Text in dieser Form eingereicht werden kann. Der Antragsteller hat hierzu jedoch keine weitere Stellungnahme abgegeben.

Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 auf den Patentanmeldungsvorschlag vom 15. August 2003 Bezug genommen und erklärt, die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch zu nehmen. Dieses Schreiben enthielt außerdem die vom Antragsteller telefonisch mitgeteilten Miterfinderanteile. Weiterhin war dem Schreiben ein Aktenvermerk zur Ermittlung des Anteilsfaktors beigefügt, in welchem von einem Anteilsfaktor von 10 % (...) ausgegangen wurde, (...)

Der Antragsteller hat seine Kenntnisnahme von diesem Schreiben mit eigenhändiger Unterschrift auf dem Schreiben bestätigt.

Am (...) hat die Antragsgegnerin die Diensterfindung sodann zur Erteilung eines Patents angemeldet. Das Patent wurde am (...) erteilt.

Am 19. Dezember 2008 haben die Beteiligten eine Vergütungsvereinbarung über die Diensterfindung geschlossen, die die Ermittlung des Erfindungswerts auf Grundlage der erfassbaren Ersparnisse und einen Anteilsfaktor von 10 % vorsah (...)

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller entsprechend dieser Vereinbarung Arbeitnehmererfindervergütung bezahlt. Im Jahr 2012 hat die Antragsgegnerin die Produktion teilweise umgestellt.

Bei 75 von 138 Produkten, bei deren Produktion bis dahin der erfindungsgemäße Katalysator zum Einsatz gekommen war, wurde nunmehr ein (...) Katalysator verwendet. Diesen (...) Katalysator hatte die Antragsgegnerin zum Betriebsgeheimnis erklärt und die Schutzzfähigkeit (...)

Infolge der Umstellung verringerten sich die auf der Erfindung des Antragstellers beruhenden Ersparnisse. Der daraus resultierende Rückgang der Vergütung ist der Ausgangspunkt des zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemachten Streits der Beteiligten.

Der Antragsteller hat sich gegen die reduzierte Vergütung gewandt und zunächst eingewandt, dass seiner Auffassung nach die von der Antragsgegnerin angenommenen Auswirkungen der Umstellung auf die mit seiner Diensterfindung im Jahr 2012 verbundenen Ersparnisse nicht plausibel seien. Die Antragsgegnerin war zunächst im Rahmen einer pragmatischen Betrachtung von der Annahme einer Umstellung zum 1. Juli 2012 ausgegangen und hatte aufbauend auf dieser Prämisse eine Einsparung von 777.596 € für das Jahr 2012 errechnet. Aufgrund des Einwands des Antragstellers hat sie sodann alle Chargenprotokolle des Jahres 2012 ausgewertet und eine tatsächliche Einsparung von 707.630,55 € ermittelt. Die Differenz hat sie von den im Jahr 2013 erzielten Einsparungen abgezogen. Der Antragsteller vertritt die Auffassung, dass die Antragsgegnerin nicht berechtigt gewesen sei, zu viel gezahlte Erfindervergütung in dieser Art zu verrechnen.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller weiterhin eine Einsichtnahme in die sieben Aktenordner umfassenden Dokumentationen und Auswertungen und eine individuelle Erläuterung von in einem solchen Rahmen auftretenden Fragen angeboten, falls Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Angaben haben sollte. Ein solches Angebot befindet sich auch in den jährlichen Vergütungsabrechnungen, welche der Antragsteller erhalten hat und die die im jeweiligen Geschäftsjahr erzielte Einsparung ausweisen. Der damit verbundene Aufwand für den Antragsteller wäre mit 10 Gehminuten auf dem Werksgelände verbunden gewesen. Der Antragsteller hat eine solche Einsichtnahme jedoch abgelehnt. Die Antragsgegnerin hat weiterhin umfangreiche Unterlagen im Schiedsstellenverfahren vorgelegt und hierzu ausgeführt, dass mit den Chargenprotokollen die Verwertungshandlungen mit dem jeweiligen Zeitpunkt eindeutig dokumentiert seien. Sie hat weiter dargelegt, dass Abweichungen hiervon im SAP-System einer QM-gerechten Freigabeprozedur geschuldet seien. Der Antragsteller macht gleichwohl Zweifel an der Richtigkeit des Zahlenmaterials geltend und begehrt Rechnungslegung bzw. eine eidesstattliche Versicherung eines verantwortlichen Managers.

Der Antragsteller vertritt außerdem die Auffassung, dass trotz der Umstellung der Produktion seine Diensterfindung gleichwohl auch bezogen auf diese Produktion mit zu vergüten sei. Denn beim Einsatz des anderen Katalysators werde von der erfindungsgemäßen Lehre seiner Diensterfindung im Äquivalenzbereich Gebrauch gemacht. Auch hätte die Patentabteilung seine Diensterfindung nicht ausgeschöpft, da die Antragsgegnerin in der Patentanmeldung die Ansprüche nicht breit genug gewählt hätte,

was sich daran zeige, dass der Beschreibungstext an mehreren Stellen über die Anspruchsfassung hinausgehe, ohne dass dafür ein Grund aus dem Stand der Technik ersichtlich sei (...) Die Vorlage der Erfindungsmeldung sei die Antragsgegnerin schuldig geblieben. Die Antragsgegnerin könne ihre entgegenstehende Auffassung auch nicht auf das Schriftstück „A-(...)“ vom 15. August 2003 gründen, da das Schreiben keine vom Antragsteller stammende Erfindungsmeldung, sondern eine nicht aussagekräftige Ausarbeitung der Patentabteilung darstelle. Eine Zustimmung des Antragstellers zum Anmeldetext habe es nie gegeben. Auf die Rückfrage der Antragsgegnerin vom 29. September 2003 hin hätte er Mängel in der Anmeldeschrift deshalb er nicht zur Sprache gebracht, weil er auf die Beratung durch die Patentabteilung vertraut und geglaubt habe, dass die Erwähnung in der Beschreibung genauso Schutz begründend sei wie die Erwähnung im Anspruch. Eine solche Fehlinterpretation des Patentrechts dürfe ihm als genialen Wissenschaftler nicht zum Nachteil gereichen, da er kein Patentrechtler sei.

Der Antragsteller ist weiter der Auffassung, dass er die Vergütungsvereinbarung nie unterschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, wie sein Anteilfaktor zustande gekommen sei. Die Vereinbarung sei deshalb wegen Erklärungsirrtums nichtig. Im Laufe des Schiedsstellenverfahrens hat der Antragsteller zudem mit Schreiben vom 17. Dezember 2014 die Unbilligkeit der Vergütungserklärung gegenüber der Antragsgegnerin geltend gemacht und erklärt, die Unbilligkeit beziehe sich auf den Anteilfaktor von 10 % anstelle der gerechtfertigten 21 %. Durch die grobe Unbilligkeit sei ihm ein Schaden in Höhe von 50 % seiner Rechtsverfolgungskosten entstanden (...) Aus einem Gesamtwert von 10 ergebe sich ein Anteilfaktor von 21 % (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Anwendbares Recht

Vorliegend sind auf die Diensterfindung mit dem internen Aktenzeichen (...)19 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. Auf die Diensterfindung mit dem internen Aktenzeichen (...)98 ist hingegen das ArbEG in der ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Diensterfindung nach dem 30. September 2009 gemeldet wurde.

3. zur Wirksamkeit der Vergütungsvereinbarung vom 19. Dezember 2008

Die Beteiligten haben am 19. Dezember 2008 eine Vergütungsvereinbarung gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG geschlossen. Hieran sind sie nach dem Grundsatz der Vertragstreue („pacta sunt servanda“) gebunden.

Die Vergütungsvereinbarung ist auch nicht aufgrund einer Anfechtung wegen Irrtums nach den §§ 119, 121, 143 BGB nichtig. Ebenso wenig ist sie nach § 23 Abs. 1 ArbEG wegen Unbilligkeit unwirksam.

a) zur Irrtumsanfechtung

Die Voraussetzungen einer wirksamen Anfechtung sind in jeglicher Hinsicht nicht gegeben.

Es fehlt bereits an einer Anfechtungserklärung, denn der Antragsteller hat lediglich gegenüber der Schiedsstelle erklärt, dass die Vereinbarung wegen eines Erklärungsirrtums hinsichtlich des Anteilsfaktors nichtig sei. Damit hat er lediglich eine rechtliche Wertung vorgenommen, jedoch keine Anfechtungserklärung i.S.v. § 143 Abs. 1 BGB gegenüber der Antragsgegnerin abgegeben.

Weiterhin stammen die Ausführungen zur Wirkung der Anfechtung aus dem Schriftsatz vom 16. September 2014. Der Antragsteller hatte aber bereits mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2013 die Schiedsstelle angerufen und den aus seiner Sicht zu niedrigen Anteilsfaktor zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht. Daher wäre eine Anfechtungserklärung, wollte man gleichwohl eine solche in den Ausführungen aus dem Schriftsatz vom 16. September 2014 sehen, keinesfalls unverzüglich nach Kenntnisnahme vom Anfechtungsgrund i.S.v. § 121 Abs. 1 BGB abgegeben worden.

Darüber hinaus wäre auch kein Anfechtungsgrund in Form eines Inhalts- oder Erklärungsirrtums i.S.v. § 119 BGB gegeben.

Bei einem Erklärungsirrtum wollte der Erklärende zwar eine rechtlich bedeutsame Erklärung abgeben, hat sich aber in der Erklärung vergriffen im Sinne eines Versprechens oder Verschreibens, z.B. Angebot über 10 € statt über 100 €. Der Antragsteller wird nicht ernstlich der Auffassung sein, dass dies dem vorliegenden Sachverhalt in irgendeiner Weise entnommen werden könnte.

Von einem Inhaltsirrtum ist auszugehen, wenn der Erklärende zwar die Erklärung ihrer äußeren Gestalt nach abgeben wollte, sich aber über deren inhaltliche Tragweite irrte, so dass er sie bei verständiger Würdigung nicht abgegeben hätte. Auch hier wird der Antragsteller nicht ernstlich die Auffassung vertreten wollen, ihm sei die mathematische Bedeutung eines Anteils von 10 % unklar gewesen. Im Übrigen weist

die Schiedsstelle darauf hin, dass dem Antragsteller das Zustandekommen des Anteilsfaktors von 10 % bereits seit dem 2. Oktober 2003 im Detail bekannt war. Die Kenntnisnahme der entsprechenden Ausführungen der Antragsgegnerin hat er höchstpersönlich gegengezeichnet.

b) zur Unbilligkeit

Der vereinbarte Anteilsfaktor führt auch keinesfalls zur Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung, da der vom Antragsteller begehrte Anteilsfaktor von 21 % nicht darstellbar ist (...)

Aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 3“ ergäbe sich maximal ein angemessener Anteilsfaktor von 14 %. Realistischer erscheint der Schiedsstelle allerdings ein Anteilsfaktor zwischen 10 % und 13 % („b=1-2“).

Im Ergebnis ist jedenfalls kein Anteilsfaktor darstellbar, der eine Unbilligkeit der getroffenen Vergütungsvereinbarung begründen könnte.

4. zur Verrechnung von Vergütungsansprüchen

Die Antragsgegnerin hat bei der Überprüfung der jährlichen Ersparnis durch die Erfindung festgestellt, dass diese nicht wie ursprünglich angenommen 777.596 €, sondern nur 707.630,55 € betragen hat. Die Differenz hat sie bei den Ersparnissen im Geschäftsjahr 2013 verrechnet und für das Geschäftsjahr 2013 eine dementsprechend geringere Vergütung ausgezahlt. Der Antragsteller sieht dies als ein verbotenes Verlangen der Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung an. Die Schiedsstelle ist indes der Auffassung, dass diese Verrechnung zulässig war.

Gesetzlich geregelt ist die Frage des Rückzahlungsverlangens bereits geleisteter Vergütung ausschließlich in § 12 Abs. 6 ArbEG. Dort heißt es, dass die Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung nicht verlangt werden kann. Das Verbot des Rückzahlungsverlangens bezieht sich jedoch nach seiner systematischen Stellung im Gesetz vom Wortlaut her nur auf eine Vergütungsanpassung aufgrund nachträglich wesentlich geänderter Umstände und erfasst den Sachverhalt des vorliegenden Falles daher nicht.

Außerdem hat die Antragsgegnerin auch keine Rückzahlung von bereits in der Vergangenheit bezahlter Vergütung verlangt, sondern lediglich die folgende Vergütungszahlung aus ein und derselben Dienstleistung um den Ermittlungsfehler gekürzt. Das ist aber keine Rückzahlung. Denn das Motiv des Gesetzgebers für die Regelung des § 12 Abs. 6 ArbEG war, dass es für den Arbeitnehmer zu erheblichen

Härten führen würde, wenn er Beträge, die er rechtmäßig erhalten und verbraucht hat, wieder zurückerstatten müsste¹.

Anders könnte man eine solche Verrechnung nur dann einordnen, würden voneinander unabhängige Vergütungsansprüche aus verschiedenen Dienstleistungen miteinander verrechnet, was hier aber nicht der Fall ist.

Bei der vorliegenden Verrechnung aber hatte der Antragsteller einen Teil der Vergütung für das Jahr 2012 gerade nicht rechtmäßig im Sinne der Gesetzgebungsmaterialien erhalten, da die auf Grundlage der Vergütungsvereinbarung der Abrechnung zu Grunde gelegten Ersparnisse tatsächlich nicht erzielt worden waren.

Vor diesem Hintergrund sieht die Schiedsstelle auch keine Notwendigkeit einer analogen Anwendung des Rückforderungsverbots des § 12 Abs. 6 ArbEG auf den vorliegenden Fall. Es fehlt bereits – eine planwidrige Regelungslücke einmal vorausgesetzt - an der vergleichbaren Interessenlage. In einem Fall des § 12 Abs. 6 ArbEG hat der Arbeitnehmer bis zur Änderung der Vergütungsregelung erhaltene Vergütungsbeträge anders als im vorliegenden Fall stets rechtmäßig erhalten. Dementsprechend soll eine Anpassung auch nicht rückwirkend erfolgen können.

5. zum Auskunftsanspruch

(...)

6. zum Vorwurf der mangelnden Ausschöpfung der Erfindungsmeldung

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass sich der Antragsteller nicht darauf berufen kann, dass die Antragsgegnerin den erfinderischen Gehalt der gemeldeten Dienstleistung bei der Erwirkung der Schutzansprüche nicht ausgeschöpft hätte. Zwar ist Grundlage für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders die dem Arbeitgeber gemäß § 5 ArbEG gemeldete Dienstleistung und nicht der Schutzbereich der vom Arbeitgeber ohne Einfluss des Arbeitnehmers im Rahmen seiner Anmeldepflicht formulierten Patentansprüche, sollten diese den erfinderischen Gehalt der gemeldeten Dienstleistung nicht ausschöpfen². Im vorliegenden Fall liegt jedoch keine über die formulierten Patentansprüche hinausgehende Dienstleistungsmeldung vor. Außerdem hat die Antragsgegnerin die Patentansprüche auch nicht ohne Einfluss des Antragstellers formuliert.

Der Antragsteller wäre nach § 5 Abs. 1 ArbEG verpflichtet gewesen, seine Dienstleistung der Antragsgegnerin eigenständig unverzüglich, gesondert und schriftlich zu melden und die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen zu § 11.

² BGH vom 29.11.1988, Az.: X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator.

Erfindung zu beschreiben. Das hat er jedoch nicht getan. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wenn er nunmehr der Antragsgegnerin vorhält, dass sie die Vorlage seiner (nicht existenten) Erfindungsmeldung schuldig geblieben sei. Nur, wenn er eine eigenständige Erfindungsmeldung abgegeben hätte, hätte er auch gegebenenfalls für sich in Anspruch nehmen können, dass der erfinderische Gehalt seiner Erfindung in der folgenden Patentanmeldung nicht ausgeschöpft worden ist. Im vorliegenden Fall aber ist die Erfindungsmeldung mündlich erfolgt und in Form einer Patentanmeldung notwendigerweise von der Patentabteilung und dem Antragsteller gemeinsam erarbeitet worden. Deshalb ist das hieraus resultierende Schriftstück (...) auch als Erfindungsmeldung anzusehen und nicht als von dem erfinderischen Gehalt der Diensterfindung abweichendes in ausschließlicher Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin entstandenes Schriftstück. Es widerspricht auch jeglicher Lebensnähe, wenn der Antragsteller, der nicht an einer wissenschaftlichen Einrichtung, sondern in einem in hartem Wettbewerb stehenden Industrieunternehmen als Entwickler mit einer Vorgeschichte von 40 Diensterfindungen beschäftigt ist, nun ausführt, dass er zwar einer der überragenden Köpfe im Entwicklungsbereich der Antragsgegnerin sei, ihm aber die Bedeutung von Patentansprüchen nicht bekannt gewesen sei.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin vor Einreichung der Patentanmeldung diese dem Antragsteller nochmals mit der Bitte zugesandt, etwaige Änderungswünsche mitzuteilen, was der Antragsteller nicht getan hat. Es ist somit vorliegend gerade keine ohne Einflussmöglichkeiten des Antragstellers entstandene Patentanmeldung eingereicht worden.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Folge einer nicht ausgeschöpften Erfindungsmeldung auch nicht die Erstattung der Rechtsverfolgungskosten wäre, wie dies der Antragsteller ausführt, sondern dass der Ermittlung des Erfindungswerts die Überlegung zu Grunde gelegt werden müsste, in welchem Maße die erfindungsgemäße Lehre der Arbeitgeberin eine rechtliche Monopolsituation verschafft hätte und für welchen Zufluss geldwerter Vorteile diese rechtliche Monopolsituation kausal gewesen wäre. Anders gesagt, wäre die Frage zu stellen gewesen, was die Antragsgegnerin für die Nutzung einer solchen technischen Lehre am Markt hätte bezahlen müssen (...)