



In Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	04.12.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 34/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 12 ArbEG; § 23 ArbEG BGB		
Stichwort:	Durchbrechung des Grundsatzes der Vertragstreue in den Tatbeständen der §§ 12 Abs. 6 und 23 ArbEG, Gegenstand der Tatbestände und Reichweite des Schutzes des Arbeitnehmers vor Rückforderungen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Vereinbaren Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber, von der Überzeugung getragen, dass die Vergütungspflicht zu einem voraussehbaren, nicht allzu weit entfernten Zeitpunkt enden werde, in einer Vergütungsvereinbarung eine jährliche statt einer kumulierten Anwendung der Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11, dann stellt das Scheitern der Markteinführung eines neuentwickelten Endverbraucherprodukts eine nachträglich eingetretene Änderung der Umstände im Sinne von § 12 Abs. 6 ArbEG dar, die für den Abschluss der Vergütungsvereinbarung maßgeblich waren.
2. Beläuft sich in 4 Jahren nach dem Scheitern der Markteinführung des neuentwickelten Endverbraucherprodukts bei Anwendung der kumulierten Abstaffelung gemäß RL Nr. 11 der vergütungsrelevante Umsatz auf rund 23.000.000 €, während er bei Anwendung der ursprünglich vereinbarten jährlichen Abstaffelung rund 40.000.000 € beträgt, dann sind die eingetretenen veränderten Umstände wesentlich im Sinne von § 12 Abs. 6 ArbEG und führen dazu, dass der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen kann.
3. Der Anpassungsanspruch besteht ab seiner Geltendmachung gegenüber dem Vertragspartner; die Rückforderung bereits geleisteter Vergütung ist nach § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG nicht zulässig.

4. Das Verbot des § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG, die Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung zu verlangen, gilt sowohl vom Wortlaut wie auch von der systematischen Stellung im Gesetz her nur für die Vergütungsanpassung nach § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG, nicht aber für die Unwirksamkeit einer Vergütungsvereinbarung nach § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG.
5. In Fällen, in denen die Ursache für eine stark überhöhte zu Lasten des Arbeitgebers unbillige Vergütung nicht im Verhalten eines redlichen Arbeitnehmers begründet ist (anders hingegen z.B. bei Falschangaben zum Umfang der Nutzung eines Patents oder dem missbräuchlichen Einsatz anderweitigen Herrschaftswissens), führt die Unwirksamkeit nach § 23 Abs. 1 ArbEG nur zu einer zukunftsbezogenen Anpassung, nicht aber zur Verpflichtung zur Rückzahlung bereits erhaltener Vergütung.

EINIGUNGSVORSCHLAG

1. Als erfindungsgemäß sind modellunabhängig 4,5 % der Umsätze mit Endverbraucherprodukten anzusehen und deshalb der fiktiven Nachbildung eines von vernünftigen Marktteilnehmern verhandelten Lizenzvertrags mit einem Lizenzsatz von 2 % zum Zwecke der Berechnung des Erfindungswerts zu Grunde zu legen.
2. Vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten in Kenntnis der absetzbaren Stückzahlen und der Nutzung des streitgegenständlichen Patents bis zum Ablauf der Höchstschutzdauer von 20 Jahren eine Abstufung der Umsätze oder des Lizenzsatzes vereinbart.
3. Aufgrund der im Jahr 2013 eingetretenen veränderten Umstände hat die Arbeitgeberin einen Anspruch auf Anpassung der ursprünglichen Vergütungsvereinbarung nach § 12 Abs. 6 S.1 ArbEG, weshalb die bei der Ermittlung des Erfindungswerts zu berücksichtigenden Umsätze ab dem Umsatzjahr 2013 nach der Abstufungstabelle der RL Nr. 11 kumuliert betrachtet werden.
4. Nach § 12 Abs. 6 S.2 ArbEG bleibt die an den Arbeitnehmer bereits ausgezahlte Vergütung für die Umsatzjahre 2002 bis 2016 davon unberührt.
5. Daher werden der Vergütung des Arbeitnehmers erstmals hinsichtlich der Umsätze des Jahres 2017 entsprechend der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 reduzierte Umsätze zu Grunde gelegt.

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, für eine vereinfachte, transparente und dem Arbeitnehmer etwas entgegenkommende Berechnung des Erfindungswerts 25 % der erfindungsgemäßen Umsätze der Jahre 2017 und 2018 und 20 % der erfindungsgemäßen Umsätze der Jahre 2019 und 2020 anzusetzen.

6. Der Miterfinderanteil beträgt 60 %
7. Der Anteilsfaktor beträgt 15 %.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn die Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Dienstleistung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil

er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen¹. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen können, als der Arbeitgeber über eine patentrechtlich geschützte Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

Deshalb werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich vom Umfang der Nutzung der Monopolstellung und deren Stärke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige, über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung einer technischen Lehre nur auf Grundlage einer Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmer-

¹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

erfindungsrechtlicher Anspruch. Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein Unternehmen infolge des Verbesserungsvorschlags über eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität regelmäßig unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb so gut wie nie zum Tragen.

- (2) Sind an einer Dienstleistung mehrerer Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld.

Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem

Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb das Unternehmen regelmäßig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitarbeiter in Entwicklungsbereichen aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % und bei der Wahrnehmung von hervorgehobenen Führungspositionen von um die 10 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

$$\text{Erfindungswert} \times \text{Erfinderanteil} \times \text{Anteilsfaktor}$$

III. Vereinbarung der Arbeitnehmererfindungsvergütung

Die Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer haben zu der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Diensterfindung im Jahr 2005 eine Vergütungsvereinbarung im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG abgeschlossen und dort entsprechende Festlegungen zum Erfindungswert, zum Erfinderanteil und zum Anteilsfaktor getroffen.

Zum Erfindungswert haben sie vereinbart, dass dieser im Wege der Lizenzanalogie ermittelt wird, wobei 4,5 % der Umsätze mit Endverbraucherprodukten und ein Lizenzsatz von 2 %

in Ansatz gebracht werden sollten. Außerdem haben sie eine Abstufung nach der Abstufungstabelle der RL Nr. 11 vereinbart, diese aber ausweislich der zur Vereinbarung gehörenden Vergütungstabellen für die Jahre 2002, 2003 und 2004 abweichend von der Vergütungsrichtlinie auf die jährlichen Umsätze und nicht auf den über die Jahre kumulierten Umsatz angewandt, was auch in den Folgejahren einvernehmlich so gehandhabt wurde. Im Ergebnis haben sie damit eine von RL Nr. 11 abweichende, am Lizenzvertragsmarkt eher selten anzutreffende Form der Abstufung vereinbart, die trotz sehr hoher Stückzahlen und sehr hoher Umsätze eine im Ergebnis nur relativ geringe Minderung des Erfindungswerts zur Folge hatte.

Zum Erfinderanteil haben die Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer einen Miterfinderanteil von 60 % vereinbart.

Weiterhin haben sie einen Anteilsfaktor von 15 % vereinbart.

An diese Vereinbarungen sind die Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen, gebunden („pacta sunt servanda“). Dieses Prinzip der Vertragstreue ist der wichtigste Grundsatz des öffentlichen ebenso wie des privaten Vertragsrechts.

Eine Anpassung der Vereinbarung kommt deshalb nur in Betracht, wenn derjenige, der eine Anpassung begehrt – hier die Arbeitgeberin –, hierzu eine besondere Rechtsgrundlage auf seiner Seite hat. Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen finden sich solche Rechtsgrundlagen in § 12 Abs. 6 S.1 ArbEG und in § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG.

Die Arbeitgeberin hat mit dem an den Arbeitnehmer gerichteten Schreiben vom 10. Juli 2018 eine Anpassung nach § 12 Abs. 6 S.1 ArbEG verlangt und dies zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht, nachdem der Arbeitnehmer dem Wunsch auf Anpassung nicht entsprochen hat.

Darüber hinaus hat die Arbeitgeberin im Schiedsstellenverfahren hilfsweise die Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung nach § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG geltend gemacht.

IV. Anpassung der Vergütungsvereinbarung nach § 12 Abs. 6 ArbEG

Gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG können Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die ursprünglich gefundene Vergütungsregelung maßgebend waren.

§ 12 Abs. 6 ArbEG erfasst somit Sachverhalte, in denen eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wurde, die aufgrund später eingetretener Veränderungen nicht mehr haltbar erscheint. Gemeint sind nur solche Fälle, in denen die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Vorstellungen von in der Zukunft eingetretenen tatsächlichen Ereignissen überholt werden. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich zukünftige Umsätze aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen unvorhergesehenen Ereignissen ganz anders entwickeln, als dies bei Abschluss der Vergütungsvereinbarung vorhergesehen werden konnte.

Die Schiedsstelle geht davon aus, dass das vorliegend der Fall war, da die Beteiligten im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung aufgrund der bei den betroffenen Produkten offensichtlich üblichen Innovationszyklen nicht davon ausgehen konnten, dass Endverbraucherprodukte auf dem Stand der Technik des streitgegenständlichen Patents in derart hoher Stückzahl bis zum Ende der Höchstlaufzeit des Patents verkauft werden würden.

Das wird beispielsweise dadurch belegt, dass die Arbeitgeberin im Jahr 2010 ein Projekt aufgesetzt hat, das zum Ziel hatte, das erfindungsgemäße Endverbraucherprodukt ab dem Jahr 2013 vollständig durch ein gänzlich neues Produkt abzulösen, das von dem streitgegenständlichen Patent keinen Gebrauch mehr machen sollte. Mit Einführung dieses neuen Endverbraucherprodukts wären Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers vollständig entfallen.

Nur vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die Beteiligten – von der Überzeugung getragen, dass die Vergütungspflicht zu einem voraussehbaren, nicht allzu weit entfernt liegenden Zeitpunkt enden würde – eine jährliche statt eine kumulierte Anwendung der Abstaffelungstabelle vereinbart haben.

Nachdem das Projekt aber gescheitert ist und stattdessen das erfindungsgemäße Endverbraucherprodukt in modifizierter, aber erfindungsgemäßer Form bis zum Ende der maximalen Schutzdauer des Patents weitervertrieben werden musste, ist nach Vertragsschluss ein Ereignis eingetreten, das die Beteiligten bei Vertragsschluss so nicht vorhergesehen hatten und das maßgeblich Einfluss auf die Umsätze mit erfindungsgemäßen Endverbraucherprodukten genommen hat.

Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass das Scheitern der Markteinführung des neu-entwickelten Endverbraucherprodukts eine nachträglich eingetretene Änderung der Umstände darstellt, die für den Abschluss der Vergütungsvereinbarung maßgeblich waren.

Ein Anpassungsanspruch ist in einem solchen Fall dann gegeben, wenn die Änderung der Umstände wesentlich war. Im vorliegenden Fall sind allein in den Jahren 2013 bis 2017 Umsätze mit der unstreitigen Bezugsgröße in Höhe von rund 51.000.000 € angefallen, obgleich in diesem Zeitraum eigentlich überhaupt keine derartigen Umsätze mehr zu erwarten gewesen wären. Staffelt man allein diesen Umsatz unberührt von den bereits zuvor aufgelaufenen Umsätzen nach der RL Nr. 11 kumuliert ab, so verbleibt ein vergütungsrelevanter Umsatz von rund 23.000.000 €. Bei der ursprünglich vereinbarten jährlichen Abstaffelung verbleibt aber ein vergütungsrelevanter Umsatz von rund 40.000.000 €. Dieses augenscheinliche Missverhältnis verschiebt sich bei Berücksichtigung der Umsätze aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 noch deutlich weiter zu Ungunsten der Arbeitgeberin. Dies zeigt auf, dass die eingetretenen veränderten Umstände wesentlich waren.

Somit hat die Arbeitgeberin zweifelsfrei einen Anpassungsanspruch gegen den Arbeitnehmer.

Nachdem nach § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG die Rückforderung bereits geleisteter Vergütung nicht zulässig ist, bleibt die bereits für bis zum Jahr 2016 erzielte Umsätze gezahlte Vergütung unberührt. Da die Vergütung jeweils nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr fällig wird, ist die Vergütung der Umsätze des Jahres 2017 im Jahr 2018 fällig geworden. Die Arbeitgeberin hat diese Vergütungsabrechnung jedoch nicht mehr durchgeführt. Nachdem sie stattdessen mit Schreiben vom 10. Juni 2018 den gegebenen Anpassungsanspruch zu Recht geltend gemacht hat, ist die Vergütungsberechnung gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG für die ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 auflaufenden Umsätze anzupassen.

Einen entsprechenden Vorschlag hat die Schiedsstelle im Einigungsvorschlag unterbreitet.

V. Erfindungswert i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG- Erfindungsgemäße Umsätze und Lizenzsatz

Bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) ist zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen gegebenenfalls abzustaffelnden Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

Welche Bezugsgröße Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten Technik für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Höhe sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berücksichtigen, inwieweit der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich geprägt bzw. das Produkt in seinen Funktionen wesentlich beeinflusst wird, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird². Im Vordergrund stehen bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik ebenfalls zu berücksichtigen ist und / oder noch weitere Schutzrechte relevant sind – belasten sie den Produktumsatz nur anteilig mit einem marktüblichen Lizenzsatz³.

Diese Überlegungen müssen deshalb bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags zum Zwecke der Ermittlung des Erfindungswerts nachvollzogen werden, wobei es methodisch sachgerecht ist, zunächst von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen hat, auszugehen und darauf aufbauend zu überlegen, wo sich die Erfindung im Produkt technisch niederschlägt, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen Problemkreisen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Die Beteiligten hatten sich dementsprechend in der Vergütungsvereinbarung darauf geeinigt, dass der mit der streitgegenständlichen Erfindung gelöste Problemkreis mit einem Anteil von 4,5 % zu der Gesamtlösung des Endverbraucherprodukts beiträgt. Das ist eine funktionale Wertung, die keinen Bedenken begegnet und hinsichtlich derer vor allem keine nachträglich veränderten Umstände eingetreten sind. Denn selbst wenn in weiterentwickelten Endverbraucherprodukten größenbedingt mehr von der Erfindung betroffenes Material zum Einsatz gekommen sein sollte (so der Arbeitnehmer), hat sich am funktionalen

² BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

³ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05

Beitrag dieses Materials zur Gesamtfunktion des Endverbraucherprodukts nachträglich nichts geändert. Eine Anpassung der Bezugsgröße scheidet daher aus.

Bei den Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaltet hätten, ist zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen sie jeweils unterliegen, Grenzen setzen.

Zu bezahlende Lizenzsätze belasten nämlich die Preiskalkulation der Produkte. Deshalb spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem Produktmarkt erzielbaren Lizenzgebühren wieder. Dementsprechend sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzgebühren marktüblich, während in Märkten, wo Produktparten mit hohen Margen die Regel sind wie z.B. in der Medizintechnik, deutlich höhere Lizenzgebühren anzutreffen sind.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln⁴.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der erfindungsgemäßen Endverbraucherprodukte im Konsumgüterbereich, da die Arbeitgeberin mit ihren Produkten Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt.

Ausgehend von der Überlegung, dass Unternehmen im Allgemeinen wohl maximal ein Spielraum von $1/3 - 1/8$, im Schnitt von 20 – 25 % der marktüblichen Margen für Lizenzkosten zur Verfügung stehen wird⁵, erscheint der ursprünglich vereinbarte Einzellizenzsatz von 2 % als sachgerecht und marktüblich. Denn die Lizenzsatzobergrenze, die die Schiedsstelle ausgehend von den langjährigen durchschnittlichen Margen der Arbeitgeberin bei allerhöchstens 4 % sieht, ist Erfindungskomplexen vorbehalten, d.h. Fällen, in welchen in einer Bezugsgröße eine Vielzahl von Patenten realisiert ist. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass die Arbeitgeberin einen Lizenzsatz von 2 % gewählt hat, weil sie diesen auch bei

4 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

5 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

Lizenzvertragsverhandlungen in Ansatz bringen würde, was sie aber nicht offenlegen muss. Es reicht aus, dass der Lizenzsatz betriebswirtschaftlich hinreichend schlüssig erscheint, was vorliegend der Fall ist. Für eine Erhöhung dieses Lizenzsatzes besteht deshalb keine Veranlassung, aber auch nicht für die von der Arbeitgeberin angestrebte Absenkung. Denn gegebenenfalls hinzugetretene Erfindungen bei der Weiterentwicklung des Endverbraucherprodukts betreffen nicht den hier von der streitgegenständlichen Erfindung gelösten Problemkreis.

Die Schiedsstelle ist aber der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien in Kenntnis der Benutzung des Patents im Produkt bis zu dessen Höchstschutzdauer eine Abstufung auf Grundlage über die Gesamtnutzungszeit kumulierter Umsätze vereinbart hätten.

Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Arbeitgeberin fertigt Endverbraucherprodukte in sehr hohen Stückzahlen und erzielt (...) sehr hohe Umsätze. In solchen Fällen ist die Abstufung des Ausgangslizenzsatzes regelmäßig Gegenstand eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis häufig alternativ die rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr), was bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags entsprechend zu berücksichtigen ist⁶. Dies hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt hohe bis sehr hohe Umsätze erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstufung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der patentgeschützten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstufung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH (Entscheidung vom

6 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid) deutlich gemacht, dass die Frage der Abstufung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen, und die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es ständige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung für eine Abstufung genügen zu lassen. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wäre eine Erfindungsvergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr die Ursache war. Die Arbeitgeberin ist heute ein global tätiges Unternehmen, das mit den bereits vor Jahrzehnten entwickelten Endverbraucherprodukten groß und bekannt geworden ist. Dementsprechend genießt das Unternehmen einen herausragenden Ruf, der sich auch daran zeigt, dass der Name (...) für Endverbraucher als Synonym für solche Endverbraucherprodukte wahrgenommen wird.

Es ist für die Schiedsstelle deshalb unzweifelhaft, dass die Arbeitgeberin auch, wenn nicht sogar vor allem aufgrund dieser Tatsache und nicht nur wegen der Erfindung jährliche Umsätze von weit über 100.000.000 € mit Endverbraucherprodukten macht.

Die in der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 vorgesehene, über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze trägt dem sachgerecht Rechnung und setzt deshalb den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung. Eine jährliche Abstufung würde den aufgezeigten Überlegungen hingegen nicht hinreichend Rechnung tragen, denn die Kausalitätsverschiebung beginnt nicht jedes Jahr von Neuem, sondern verstärkt sich im Laufe der Jahre immer mehr.

Auf der anderen Seite kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob vernünftige Lizenzvertragsparteien bei einer Anpassung des Lizenzvertrags aufgrund einer deutlich verlängerten Nutzungszeit rückwirkend auf den Produktionsbeginn oder aktuell auf die veränderten Tatsachen abgestellt hätten. Deshalb hat die Schiedsstelle vorgeschlagen, die kumulierte Abstufung erst mit dem Umsatzjahr 2013 beginnen zu lassen, womit sie dem Arbeitnehmer entgegengekommen ist.

Hinsichtlich der Vorstellungen des Arbeitnehmers zum Lizenzsatz ist der Schiedsstelle aufgefallen, dass sich diese mutmaßlich aus den Vergütungsrichtlinien speisen, die auf § 11 ArbEG beruhen. § 11 ArbEG ist aber keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG. Die Vergütungsrichtlinien sind deshalb kein verbindliches Gesetz im materiellen Sinne, sondern lediglich ein unverbindliches Hilfsmittel zur Ermittlung der angemessenen Vergütung i.S.d. § 9 ArbEG, von dem ohne weiteres abgewichen werden kann, wenn die darin enthaltenen Hinweise und Anregungen nicht zu einer angemessenen Vergütung führen, weil sie nicht der Lebensrealität entsprechen⁷. Das stellen auch die Vergütungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits ausdrücklich klar. Die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsätze waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet. Zudem stellen sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte ab, was aber für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge erforderlich wäre. Sie sind deshalb ungeeignet für die fiktive Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes im konkreten Einzelfall. Gleiches gilt für die in RL Nr. 11 vorausgesetzte Üblichkeit der Abstufung in einem Industriezweig. Ein solcher Üblichkeitsnachweis könnte nie geführt werden, da dafür alle abgeschlossenen Lizenzverträge deutscher Unternehmen und damit Betriebsgeheimnisse offengelegt werden müssten, weshalb die Schiedsstelle die Abstufung nach den Richtlinien wie ausgeführt dann anwendet, wenn sie die Kausalität für den wirtschaftlichen Erfolg eines Produkts nicht nur bei der Erfindung, sondern auch bei der Marktstellung des Unternehmens verortet. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags auf Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze abzustellen ist⁸, wie es die Schiedsstelle vorliegend bei der Begründung ihrer Auffassung dargelegt hat.

VI. Anteilfaktor i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG

Für den hier zu entscheidenden Streit gilt zunächst, dass der Anteilfaktor nicht Gegenstand einer Anpassung der Vergütungsregelung sein kann, da sich die den Anteilfaktor betreffenden Umstände nicht nachträglich verändert haben können.

⁷ so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

⁸ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Der Vollständigkeit halber weist die Schiedsstelle aber darauf hin, dass der im Jahr 2005 vereinbarte Anteilfaktor des Arbeitnehmers bei kursorischer Betrachtung entgegen dem Sachvortrag des Arbeitnehmers sachgerecht erscheint.

Im Einzelnen hängt der Anteilfaktor davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem freien Erfinder aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“, „Lösung der Aufgabe“ und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ an der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist.

Hinsichtlich der „Stellung der Aufgabe“ ist vorliegend entscheidend, dass die Arbeitgeberin den Arbeitnehmer als technischen Mitarbeiter in der Produktentwicklung beschäftigt hat und es deshalb zum Kern seiner arbeitsvertraglichen Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB gehörte, technische Probleme zu lösen. Damit hat die Arbeitgeberin den Impuls gesetzt, dass erfinderische Überlegungen angestrengt werden, so dass die Aufgabenstellung von einer Initiative der Arbeitgeberin herrührt.

Hinsichtlich der „Lösung der Aufgabe“ kommt es darauf an, ob den Arbeitnehmer beruflich geläufige Überlegungen zur Erfindung hingeführt haben und ob er Einblick in den innerbetrieblichen Stand der Technik hatte und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel benutzt hat. Das ist bei Mitarbeitern in der Produktentwicklung nach den Erfahrungen der Schiedsstelle fast immer der Fall, weshalb der größere Anteil an der Aufgabenlösung dem Unternehmen zuzuschreiben ist. Das Bild würde sich nur etwas verschieben, wenn der Arbeitnehmer keine betrieblichen Hilfsmittel genutzt hätte, die technische Lehre also in seinem Kopf entstanden ist, ohne weiteres schriftlich niedergelegt werden konnte und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war⁹.

Hinsichtlich der „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ kommt es darauf an, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Da die Arbeitgeberin den Arbeitnehmer im Entwicklungsbereich eingesetzt hat, hat sie ihm unternehmensbezogen den größtmöglich

9 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

denkbaren Wissensvorsprung gegenüber einem freien Erfinder verschafft. Ihm kann lediglich zu Gute gehalten werden, dass ihm wohl keine Mitarbeiter unterstellt waren, von deren Kreativität er noch zusätzlich profitieren konnte.

Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle kann Arbeitnehmern im Entwicklungsbereich lediglich ein persönlicher Anteil am Zustandekommen von Erfindungen in einem Bereich von 10 % bis 16,5 % zugestanden werden. Die Arbeitgeberin hat dem Arbeitnehmer 15 % zugebilligt, was nach alledem sachgerecht erscheint.

VII. Hilfsweise Unbilligkeit nach § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG

Nachdem die Schiedsstelle dem Anpassungsanspruch der Arbeitgeberin stattgegeben hat, bedürfte es im Grunde keiner weiteren Behandlung der Unbilligkeit.

Allerdings hatte der Arbeitnehmer geltend gemacht, die jährliche Abstufung sei unabhängig von der absehbaren Nutzungszeit von Patenten Unternehmenspraxis gewesen.

Sollte man dies zum Anlass nehmen, den Anspruch auf Anpassung der Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 6 S.1 ArbEG zu verneinen, wäre zu prüfen, ob die Vergütungsvereinbarung nach § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG unbillig und damit unwirksam ist, woran sich die Frage anschließen würde, ob der Arbeitgeber nach den §§ 812 ff. BGB vom Arbeitnehmer zu viel bezahlte Vergütung zurückverlangen könnte. Denn das Verbot des § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG, die Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung zu verlangen, gilt sowohl vom Wortlaut wie auch von der systematischen Stellung im Gesetz her nur für die Vergütungsanpassung nach § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG, nicht aber für die Unwirksamkeit einer Vergütungsvereinbarung nach § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG.

Dem § 23 Abs. 1 S.1 ArbEG liegt allerdings der Rechtsbegriff der „Billigkeit“ zu Grunde. Billigkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der vom Gesetzgeber in verschiedenen Gesetzen gebraucht wird und der der Konkretisierung in Abhängigkeit von dem jeweiligen Kontext bedarf. Gemeint ist damit das Gebot der Gerechtigkeit im Einzelfall¹⁰. Durch die Billigkeit sollen unausgewogene Rechtsfolgen vermieden werden.

¹⁰ Bartenbach Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 23 RNr. 10

Was das für das Arbeitnehmererfinderrecht bedeutet, ist abhängig vom Willen des Gesetzgebers zu entscheiden, der sich in der Entstehungsgeschichte des § 23 ArbEG widerspiegelt:

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 19. August 1955 sah die Möglichkeit, sich auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung zu berufen, nur für den Arbeitnehmer vor. Die Gesetzesbegründung führt zu § 22, der letztlich als § 23 Gesetzeskraft erlangte, Folgendes aus:

„Nach § 21 des Entwurfs sind Vereinbarungen über Diensterfindungen nach ihrer Meldung (..) zulässig. Um auch im Rahmen dieser beschränkten Vertragsfreiheit Benachteiligungen des Arbeitnehmers auszuschließen, die sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber ergeben können, sieht der Entwurf in § 22 vor, dass solche Abreden insoweit unwirksam sein sollen, als sie offenbar unbillig sind. (...)“¹¹

Somit hatte der Gesetzgeber die mögliche Durchbrechung des Grundsatzes der Vertragstreue zunächst daran geknüpft, dass ein Vertrag aufgrund des Abschlusses im arbeitsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis möglicherweise benachteiligenden Inhalts sein könnte.

Die endgültige heutige Fassung des § 23 ArbEG sieht allerdings vor, dass sich nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung berufen können. Der „schriftliche Bericht des Ausschusses für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 17. Ausschuss, über den Entwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten“ führt zu dieser im Rahmen der Beratungen des Bundestages über den Regierungsentwurf erfolgten Änderung Folgendes aus:

„In Abs. 2 ist eine ausgeglichene Fassung gewählt worden, die sowohl für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber die Berufungsmöglichkeit auf die Unbilligkeit ausspricht“¹²
(Blatt für PMZ 1957, S. 254)

Die Grundintention des Gesetzgebers, die ihn dazu veranlasst hat, die Möglichkeit der Durchbrechung des Grundsatzes der Vertragstreue mit dem Unbilligkeitseinwand zu schaffen, nämlich die schwächere Stellung des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis auszugleichen, hat sich somit nicht geändert.

¹¹ Blatt für PMZ 1957, S. 240

¹² Blatt für PMZ 1957, S. 254

Der Gesetzgeber wollte somit auch mit dem § 23 ArbEG in seiner heutigen Fassung vorrangig den Arbeitnehmer schützen und nicht eine Norm schaffen, die dem Arbeitgeber gegenüber redlichen Arbeitnehmern sozusagen das „schärfste Schwert“ an die Hand gibt, das das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu bieten hat.

Die Schiedsstelle ist daher der Auffassung, dass in Fällen, in denen die Ursache für eine stark überhöhte Vergütung nicht im Verhalten eines redlichen Arbeitnehmers begründet ist (anders hingegen z.B. bei Falschangaben zum Umfang der Nutzung eines Patents oder dem missbräuchlichen Einsatz anderweitigen Herrschaftswissens), eine Vergütungsvereinbarung nur insoweit unbillig und damit unwirksam sein kann, als dies zu einer zukunftsbezogenen Anpassung, nicht aber zur Verpflichtung zur Rückzahlung bereits erhaltener Vergütung führt.

Eine zukunftsbezogene Anpassung kann somit höchstens zum Ergebnis führen, dass der Vergütungsanspruch bereits als voll erfüllt angesehen wird und zukünftig keine Vergütung mehr geschuldet wird. Im vorliegenden Fall erschiene der Schiedsstelle die im Einigungsvorschlag dargestellte Lösung auch im Falle der Unbilligkeit als sachgerecht.