



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	22.07.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 50/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 6 PatG; §§ 142, 143, 123, 124 BGB; § 9 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Erfinderschaft bei der Vergabe eines Entwicklungsauftrags an einen Dritten; Rechtsnatur einer Vergütungsfestsetzung und Anfechtbarkeit nach BGB; Rechtsnatur des Rückforderungsverbots und analoge An- wendung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Formulierung der Entwicklungsaufgaben und die Idee, das Entwicklungsergebnis des auftragnehmenden Unternehmens zu nutzen, beinhaltet in der Regel keinen eine (Mit) Erfinderschaft begründenden schöpferischen Beitrag des Arbeitnehmers des auftraggebenden Unternehmens, wenn das Entwicklungsergebnis eine Erfindung darstellt.
2. Die Frage der Anfechtbarkeit einer vom Arbeitgeber vorgenommenen Vergütungsfestsetzung, also einer vorläufigen Festlegung der Art und der Höhe der nach § 9 zu zahlenden Vergütung durch den Arbeitgeber, aufgrund einer Täuschungshandlung des Arbeitnehmers über seine Erfinderschaft ist nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern in den §§ 142, 143, 123, 124 BGB geregelt, weswegen die Schiedsstelle zur Klärung dieser Frage in einem Schiedsstellenverfahren gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG sachlich unzuständig ist.
3. Ob die (Mit) Erfinderschaft als Tatbestandsvoraussetzung des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG vorliegt und der Vergütungsanspruch damit tatsächlich zumindest dem Grunde nach besteht, wird von einer Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 3 ArbEG nicht berührt, weswegen der Arbeitgeber durch die einseitige Festsetzung nicht an die ursprüngliche Annahme über die bestehende (Mit) Erfinderschaft gebunden ist.

4. Eine erfolgreiche Anfechtung einer Vergütungsfestsetzung nach § 123 Abs. 1 BGB, §§ 124, 143 BGB macht die Vergütungsfestsetzung nach § 142 Abs. 1 BGB nichtig und die damit ohne Rechtsgrund gezahlte Vergütung nach den §§ 812 ff BGB rückforderbar.
5. Dem Rückzahlungsverlangen steht auch nicht das Verbot des § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG entgegen, das sich nur auf eine Vergütungsanpassung nach § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG aufgrund nachträglich wesentlich geänderter Umstände bezieht und den Sachverhalt rechtsgrundloser Zahlung aufgrund erfolgreicher Anfechtung des Zahlungsgrundes nicht erfasst.

Begründung

I. Vorbemerkung

Das Verfahren vor der Schiedsstelle dient der Erhaltung oder der Wiederherstellung des Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Dazu unterbreitet die Schiedsstelle gemäß § 34 Abs. 2 ArbEG den Verfahrensbeteiligten Einigungsvorschläge, nachdem sie beiden Seiten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und den ihr so mitgeteilten Sachverhalt neutral rechtlich und technisch bewertet hat. Diese können den Einigungsvorschlag annehmen oder ihm schriftlich widersprechen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Verfahrensbeteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag. Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben diese hingegen die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen.

Mit dem Schiedsstellenverfahren hat der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, bei unterschiedlichen Auffassungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit Hilfe der Schiedsstelle als neutralem in Arbeitnehmererfindungssachen sachkundigen und erfahrenen Vermittler einen für beide Seiten verständlichen Weg zu einer gütlichen außergerichtlichen Verständigung zu bereiten (§§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG).

Im vorliegenden Fall sind an zwei zentralen Punkten, die den tatsächlichen konkreten Hergang der Erfindungsgeschichte betreffen, allerdings keine im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelten Rechte oder Rechtsverhältnisse streitig.

Denn zum einen steht die Erfinderschaft des Antragstellers im Streit. Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind aber ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt. Da weder § 6 PatG zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet, noch im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten sind, gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen. Dieser Streitpunkt kann somit ausschließlich nach patentrechtlichen Grundsätzen entschieden werden.

Zum anderen streiten die Verfahrensbeteiligten darüber, ob die von der Antragsgegnerin vorgenommene Vergütungsfestsetzung aufgrund einer Täuschungshandlung des Antragstellers über seine Erfinderschaft als anfechtbar und in der Folge als nichtig angesehen werden kann. Auch zu dieser Frage finden sich keine Regelungen im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern in den §§ 142, 143, 123, 124 BGB. Folglich ist dieser Streitpunkt rein bürgerlich-rechtlicher Natur.

Betreffen Streitfragen wie diese beiden Punkte aber kein im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregeltes Recht oder Rechtsverhältnis, so ist eine Klärung in einem Schiedsverfahren gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG nicht Sachurteilsvoraussetzung für ein Klageverfahren vor den Zivilgerichten und die Schiedsstelle somit nicht die für die Prüfung dieser Fragen vorgesehene gesetzliche Institution (Beschluss des BayVGH vom 11.02.2014, Az.: 5 C 13.2380), weshalb sowohl hinsichtlich der Erfinderschaft als auch hinsichtlich der Anfechtungsmöglichkeit kein Anspruch auf eine vollumfängliche Prüfung im Verfahren vor der Schiedsstelle besteht.

Daher hat der Gesetzgeber auch nur den Gerichten, nicht aber der Schiedsstelle, das zur Aufklärung des tatsächlichen konkreten Hergangs der Erfindungsgeschichte und damit das für die Entscheidung der hier streitigen Fragen erforderliche prozessuale Instrumentarium an die Hand gegeben. Ohne aber die Möglichkeit, die Erfindungsgeschichte im Detail im Wege des Zeugenbeweises aufzuarbeiten einschließlich des Rechts, Zeugen auch gegen deren Willen vorzuladen, diese gegebenenfalls mit Hilfe entsprechender Sanktionsmöglichkeiten zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Aussage zu verpflichten und erforderlichenfalls unter Eid zu stellen, kann von der Schiedsstelle auch keine entsprechende Entscheidung erwarten werden.

Die Schiedsstelle hat sich im Folgenden gleichwohl im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Streitgegenständlichen Fragen angenommen, um den Beteiligten einen Vorschlag unterbreiten zu können, der einen aus Sicht der Schiedsstelle dem Sachverhalt angemessenen Weg zur Schaffung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit aufzeigen soll.

Denn nach Auffassung der Schiedsstelle dürfte damit dem Interesse der Beteiligten an einer Rechtsfrieden schaffenden Lösung deutlich besser Rechnung getragen werden, als durch einen formalen Beschluss über die fehlende Zuständigkeit, zumal die Beteiligten darin frei sind, den Vorschlag anzunehmen oder diesem zu widersprechen.

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die dem Patent (...) zu Grunde liegende Diensterfindung mit der Bezeichnung „Ventil“.

Der Antragsteller ist Diplomingenieur Maschinenbau und war bei der Antragsgegnerin als Senior Engineer im Entwicklungsbereich eingesetzt. Er ist in der Patentschrift als Miterfinder benannt.

Die Antragsgegnerin ist ein Automobilzulieferunternehmen und verkauft (...)systeme an Automobilhersteller, die von dem Streitgegenständlichen Patent Gebrauch machen. Diese Systeme bestehen aus den Bestandteilen (...), (...), (...), (...) und einem Ventilblock, der sich in die Bestandteile Ventilblockgehäuse/Grundplatine und (...) mit (...)-eigener Platine und Ventilgehäuse gliedert.

Zur Ermittlung des Erfindungswerts hat die Antragsgegnerin den Anteil der „(...) mit Aktuator-eigener Platine und Ventilgehäuse“ am Gesamtsystem auf Grundlage der Herstellungskosten ermittelt und diesen Anteil an den Umsätzen mit dem Gesamtsystem als erfindungsgemäß angesehen. Ergänzend hat sie mitgeteilt, dass die relative Marge des Ventilblocks im Verhältnis zu den übrigen Komponenten eigentlich geringer ist. Den Umsatz hat sie nach RL Nr. 11 abgestaffelt und einen Lizenzsatz von 0,5 % angesetzt.

Weiterhin hat sie für den Antragsteller einen Anteilsfaktor von 14 % angenommen und ist von einem Miterfinderanteil von 75 % ausgegangen.

Für die Nutzungsjahre 2005 bis 2016 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller insgesamt (...) auf Grundlage einer Vergütungsfestsetzung, der der Antragsteller widersprochen hatte, ausbezahlt.

Der Antragsteller begehrt eine weitaus höhere Vergütung. Als Bezugsgröße setzt er die Umsätze mit dem Gesamtsystem an und wendet sich gegen die Abstufung. Der Lizenzsatz solle 2 Prozent betragen. Der Anteilfaktor sei mit 28,5 % („a=5“ + „b=3“ + „c=4,5“) anzusetzen.

Die Antragsgegnerin hat im Schiedsstellenverfahren die Erfinderschaft des Antragstellers in Abrede gestellt, da sich im Zuge der Sachverhaltsermittlung und –aufbereitung für das Schiedsstellenverfahren herausgestellt habe, dass der Antragsteller die dem Patent (...) zu Grunde liegende technische Lehre zwar im November 2004 als Diensterfindung gemeldet habe, diese Erfindung aber gar nicht von ihm stamme. Sie hat dazu vorgetragen, dass sie Anfang des Jahres 2002 bei der „A-GmbH“, dem damals maßgeblichen Akteur in der Technologie von (...) Aktuatoren und Inhaber einer Vielzahl von einschlägigen Schutzrechtsanmeldungen, ein Demo-Kit bestellt habe und daraufhin mit der „A-GmbH“ im August 2002 einen Entwicklungsvertrag abgeschlossen habe, der Milestones von der Machbarkeit bis hin zum Start der Massenproduktion von (...) Aktuatoren enthalten habe. In Ausführung dieses Entwicklungsvertrages habe die „A-GmbH“ im Februar 2004 einen Konstruktionsvorschlag für einen (...) Aktuator vorgelegt, der als „confidential“ und Eigentum dieses Unternehmens gekennzeichnet gewesen sei. Die „A-GmbH“ habe in diesem Zusammenhang eine detaillierte technische Fertigungszeichnung vorgelegt. Der in der Erfindungsmeldung beschriebene Lösungsgedanke entspreche dem Konstruktionsvorschlag und die technische Zeichnung sei nahezu identisch in die Erfindungsmeldung übernommen worden. Die Antragsgegnerin geht deshalb davon aus, dass die Erfindung nicht zu 75 % auf den Antragsteller zurückgehe, sondern zu 100 % von der „A-GmbH“ stamme. In der zweiten Jahreshälfte 2004 sei die „A-GmbH“ in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Daraufhin habe man im Hinblick auf den bestehenden Entwicklungsvertrag das gesamte Patentportfolio und noch nicht zum Patent angemeldetes Know-how einschließlich aller Verwertungsrechte, Produktionsformen und Rohmaterialbestände der „A-GmbH“ käuflich erworben.

Der Antragsteller hat dazu mitgeteilt, dass er mit Genehmigung seines Vorgesetzten die ersten Aktuatoren bei der „A-GmbH“ bestellt und dieses Unternehmen ausgewählt habe, um bei ihm existierende Vorstellungen unter Nutzung der (...) Technologie umzusetzen. Nicht die „A-GmbH“ habe die Idee der (...) Technologie in das Unternehmen der Antragsgegnerin gebracht, sondern er habe die „A-GmbH“ als verlängerte Werkbank für seine Entwicklungen ausgewählt. Da die entwicklungsführenden Vorgaben von ihm getätigt

worden seien und die „A-GmbH“ nur als verlängerte Werkbank gewirkt habe, stehe ihm die Erfinderschaft zu. Die Urheberschaft der „A-GmbH“ am Konstruktionsvorschlag vom Februar 2004 stellt er nicht ausdrücklich in Frage; er verweist vielmehr darauf, dass die Anfechtung der Inanspruchnahme, die unter Annahme seiner Erfinderschaft erklärt worden sei und die zu seiner Benennung als Erfinder in der Patentanmeldung geführt habe, verjährt sei.

Die Antragsgegnerin hat im Laufe des Schiedsstellenverfahrens die Vergütungsfestsetzung wegen arglistiger Täuschung angefochten.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Zu den Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergütung nach dem ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu.

Wenn die Erfindung allerdings aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht (sogenannte Diensterfindung), kann der Arbeitgeber nach den §§ 6, 7 ArbEG das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten.

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 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 weiteren Faktoren bestimmt, nämlich

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

Im Einzelnen gilt hinsichtlich der Höhe des Vergütungsanspruchs 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. zufließen (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits als Arbeitsergebnis.

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

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor *„Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“* 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 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, stehen dem Arbeitnehmererfinder die Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers zur Verfügung.

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 hierfür 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 es 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 ist abhängig von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung, letztlich also 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 mit Ingenieurstätigkeiten aufgrund ihrer Vorbildung und ihrer Verwendung im Unternehmen in Konstruktion und Entwicklung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von unter 20 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor

2. Zu der Vergütungsvoraussetzung der Erfinderschaft

Sollte der Einwand der Antragsgegnerin zutreffen, dass der Antragsteller überhaupt nicht als Erfinder anzusehen ist, sondern die Erfindung von der „A-GmbH“ gemacht worden ist, hätte die Inanspruchnahmeerklärung der Antragsgegnerin nicht zu einer Überleitung des Rechts auf das streitgegenständliche Patent vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin geführt. Denn ein solches Recht in Person des Antragstellers hätte dann nie bestanden.

Der Übergang der Rechte an der streitgegenständlichen technischen Lehre wäre dann vielmehr in dem Rechtsverhältnis zwischen der Antragsgegnerin und der „A-GmbH“ mit der Folge zu suchen, dass die Antragsgegnerin entweder aufgrund der Regelungen im Entwicklungsvertrag oder letztendlich durch den Kauf des noch nicht zum Patent angemeldeten Know-hows einschließlich aller Verwertungsrechte daran Inhaberin des Rechts auf das Patent geworden ist.

Da der Antragsteller in diesem Fall durch die von der Antragsgegnerin abgegebene Inanspruchnahmeerklärung in Ermangelung einer bestehenden Rechtsposition auch keine Rechtsposition verloren hätte, deren Verlust nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wie unter 1) aufgezeigt mit dem Vergütungsanspruch kompensiert werden soll, würde es an der wichtigsten Voraussetzung des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG fehlen. Der Antragsteller hätte in diesem Fall nicht nur keinen Anspruch auf eine weitere oder gar - wie von ihm begehrt - höhere Vergütung. Er hätte überdies die bezahlte Vergütung in Höhe von 42.491,27 EUR erhalten, ohne dass ein Vergütungsanspruch bestanden hätte.

Ausgangspunkt für die Fragestellung, ob der Antragsteller als Erfinder anzusehen ist, ist § 6 S.1, 2 PatG, wonach dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung, also zur technischen Lösung des technischen Problems, geleistet haben.

Zur Klärung dieser Frage ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klären, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat.

Dabei ist auf Grundlage der Patentansprüche zu klären, welcher Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren hat und damit eine Monopolsituation begründet (BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten). Betrifft ein schöpferischer Beitrag einen solchen Teil, ist die (Mit)erfinderschaft gegeben. Der schöpferische Beitrag ist dann zur Klärung des genauen Miterfinderanteils zu den ggf. übrigen am selben Maßstab zu messenden schöpferischen Beiträgen anderer Erfinder ins Verhältnis zu setzen.

Für die Schiedsstelle ist vorliegend offengeblieben, was der Antragsteller in diesem Sinne konkret als eigenen schöpferischen Beitrag zu der im Patent (...) unter Monopolschutz gestellten technischen Lehre ansieht.

Denn weder die Veranlassung des Kaufs der ersten im Unternehmen der Antragsgegnerin verfügbaren Aktuatoren bei der „A-GmbH“ noch die Auswahl dieses Unternehmens als Lieferanten oder Entwicklungsdienstleister stellt einen schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre des streitgegenständlichen Patents dar. Die Idee, die (...) Technologie der „A-GmbH“ für (...)systeme zu nutzen, mag maßgeblich auf den Antragsteller zurückgehen, weshalb diesem dann zuzugestehen ist, dass er den damit verbundenen wirtschaftlichen Erfolg mitinitiiert und mitgestaltet hat. Ein schöpferischer Beitrag zur geschützten technischen Lehre liegt darin jedoch nicht.

Der Antragsteller hat auch nicht dargelegt, worin konkret die entwicklungsführenden Vorgaben bestanden haben, die er dem Entwicklungsdienstleister „A-GmbH“ bzw. den dort beschäftigten Entwicklern gemacht hat, und wo sich diese in der dem Monopolschutz unterliegenden technischen Lehre des Patents konkret niedergeschlagen haben. Vielmehr scheint es so gewesen zu sein, dass der Antragsteller wohl nicht gemeinsam mit Entwicklern der „A-GmbH“ entwickelt hat, was zu einem schöpferischen Beitrag und damit zu einer Miterfinderschaft hätte führen können, sondern dass „A-GmbH“ der Antragsgegnerin die Arbeitsergebnisse ihrer eigenen Entwickler im Februar 2004 in Form eines Konstruktionsvorschlags für einen (...) Aktuator vorgelegt hat, der später Eingang in die Erfindungsmeldung des Antragstellers gefunden hat. Denn der Beitrag des Antragstellers beschränkte sich nach eigenem Sachvortrag auf die Mitformulierung der auf Seite 16 seines Schriftsatzes vom 16. Mai 2019 und der auf den Seiten 14 ff. seines Schriftsatzes vom 16. September 2019 genannten Entwicklungsvorgaben an die „A-GmbH“. Er hat somit seine Ideen in die Stellung der Aufgaben eingebracht. Eine Erfindung ist aber keine Idee, sondern eine

Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln, d.h. die beim Antragsteller bestehenden Ideen mussten zu einer von einem Fachmann ausführbare technische Lösung umgesetzt werden, was die „A-GmbH“ auftragsgemäß gemacht hat. Der Antragsteller hat somit nicht schöpferisch an der erfindungsgemäßen Lehre mitgewirkt.

Unabhängig von ihrer fehlenden Zuständigkeit zur abschließenden Klärung der Erfinderschaft kann die Schiedsstelle dem vorgetragenen Sachverhalt somit keine Hinweise entnehmen, die unter den dargestellten Voraussetzungen eine Erfinderschaft des Antragstellers begründen können. Die umfangreichen rechtlichen Ausführungen der Antragsgegnerin zu diesem Punkt vermögen daran nichts zu verändern. Denn die Erfinderbenennung in der Patentanmeldung begründet nicht die Erfinderschaft, sondern setzt diese voraus. Gegebenenfalls ist sie eben falsch. Auch die Inanspruchnahmeerklärung begründet keine Erfinderschaft. Vielmehr setzt die daran anschließende Rechteüberleitung die Erfinderschaft voraus. Besteht diese nicht, wird schlichtweg kein Recht übergeleitet. Damit hat es aber auch sein Bewenden.

Ohne Erfinderschaft fehlt es aber an der wichtigsten Voraussetzung des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG, so dass ein solcher nicht besteht.

3. Zum Erfindungswert der streitgegenständlichen Erfindung

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn das Unternehmen hat ja das Recht auf das Patent (Monopolrecht) erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG daran an, wie sich der Monopolschutz für die technische Lehre der Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik konkret für das Unternehmen gegenüber anderen Marktteilnehmern auswirkt.

Hat das Unternehmen eine Erfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbarten Lizenzgebühren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, welchen Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht am Markt für den Arbeitgeber hat.

Benutzt das Unternehmen die Erfindung selbst, erhält es keine Zahlungen. Durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung hat es aber geldwerte Vorteile. Denn hätte es das

Monopolrecht an der technischen Lehre nicht von einem Arbeitnehmer oder einem Entwicklungsdienstleiter übernommen, müsste es für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten. Die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen ist vom Umfang des patentrechtlichen Monopolschutzes abhängig und stellt den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung dar.

Typischerweise sind solche Zahlungen an den Rechteinhaber das Resultat eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder zahlen müsste und an dem ein Arbeitnehmer, wenn er Erfinder oder Miterfinder ist, im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Die Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften die Regel sind aber Lizenzverträge, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes (Bezugsgröße) mit einem marktüblichen Lizenzsatz vorsehen.

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 wird. (BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung). Im Vordergrund werden bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen stehen. Wenn ein ganzes Produkt

durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, wird dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik ebenfalls zu berücksichtigen ist und / oder noch weitere Schutzrechte relevant sind - wird nur ein Anteil herangezogen werden. (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05). Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

Im Rahmen dieser Überlegungen ist es methodisch sachgerecht, zunächst im ersten Schritt von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Stellt sich hierbei heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am Markt gehandelte Produkt erfindungsgemäß ist, sondern nur ein Teil davon, kommt es darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit umgehen würden. Das hängt im Wesentlichen vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Berechnung der Lizenzgebühren und von den im Einzelfall konkret verfügbaren Alternativen zur Lösung dieses Problems ab.

Da grundsätzlich nicht Bauteile oder Baugruppen eines am Markt gehandelten Produkts den Produktumsatz generieren, wird vorrangig zunächst zu überlegen sein, ob die konkreten Produktumsätze nicht zumindest anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können.

Zur Bemessung dieses Anteils erscheint es sachgerecht, zunächst die Herstellungskosten des Produkts zu den Herstellungskosten erfindungsgemäßer Bauteile oder Bauteilgruppen ins Verhältnis zu setzen. Dies muss nur mit Augenmaß geschehen, um nicht bei besonders niedrigen Herstellungskosten des erfindungsgemäßen Bauteils den wirtschaftlichen Wert der Erfindung zu niedrig zu bewerten. Dann wären entsprechende Korrekturen vorzunehmen.

Exakt in dieser Weise ist die Antragsgegnerin vorgegangen. Sie verkauft (...) Systeme an Automobilhersteller, die von dem streitgegenständlichen Patent Gebrauch machen. Diese Systeme bestehen aus den Bestandteilen (...), (...), (...), (...) und einem Ventilblock, der sich

in die Bestandteile Ventilblockgehäuse/Grundplatte und (...) Aktuatoren mit Aktuator-eigener Platine und Ventilgehäuse gliedert. Erfindungsgemäß daran sind die (...) Aktuatoren mit Aktuator-eigener Platine und Ventilgehäuse. Nachdem die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Bauteile bereits einen nicht unerheblichen Anteil an den Herstellungskosten des Gesamtsystems ausmachen und zudem die relative Marge dieser Bauteile im Verhältnis zu den übrigen Komponenten geringer ist, besteht keine Gefahr, dass mit der angewandten Systematik der Erfindungswert zu niedrig bemessen wird.

Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass auch bei einem tatsächlichen Abschluss eines Lizenzvertrages über die streitgegenständliche Erfindung unter Wettbewerbern für die Nutzungsjahre 2005 bis 2016 der mitgeteilte Umsatz im dreistelligen Millionenbereich als erfindungsgemäß gegolten hätte.

Die Schiedsstelle ist überdies der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien die Abstufung dieses Umsatzes in einem Lizenzvertrag vereinbart hätten. Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Antragsgegnerin fertigt Zulieferteile in hohen Stückzahlen. Bei hohen Stückzahlen ist die Abstufung der Ausgangslizenzsätze regelmäßig Gegenstand eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr), was bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags entsprechend zu berücksichtigen ist (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13). 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 bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Erfahrung am Markt 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. Nachdem die Antragsgegnerin ein erfahrener Automobilzulieferer mit langjähriger Erfahrung in der Ventiltechnik ist, hält es auch die Schiedsstelle für sachgerecht, die erfindungsgemäßen Umsätze nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Vom erfindungsgemäßen Umsatz (...) verbleiben somit (...), die mit einem marktüblichen Lizenzsatz zu multiplizieren sind.

Welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart und auf die nach der Abstaffelung verbleibenden Umsatzzahlen angewendet hätten, wäre am einfachsten zu prognostizieren, wenn bereits konkret abgeschlossene Lizenzverträge für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existieren würden, aus dem der Lizenzsatz hergeleitet werden könnte. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Daher muss fiktiv überlegt werden, welcher Lizenzsatz bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer vernünftigerweise vereinbart werden würde. Ausgangspunkt für diese Überlegung ist die Tatsache, dass der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet. Verhandlungspartner müssen ihre Verhandlungspositionen deshalb realistischer Weise an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wieder.

Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie z.B. die Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen. Der jeweils in Betracht kommende marktübliche Lizenzsatz ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung).

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

In diesem Markt kalkulieren die Unternehmen mit Blick auf den Ausbau von Marktanteilen oder, um zumindest dem Wettbewerbsdruck Stand zu halten, bekanntermaßen relativ

knapp. Das hat zur Folge, dass innerhalb dieser knappen Kalkulation auch nur ein enger Spielraum für die auf ein Produkt entfallenden Kosten für Lizenzen verbleibt. Denn Autobauer und Zulieferer erreichen selten EBIT-Margen von 10 %. Meist liegen sie deutlich darunter. Automobilzulieferer, zu welchen die Antragsgegnerin zählt, erreichen seit über 10 Jahren keine wesentlich höheren Margen als im Schnitt 6 %. Bei der Preiskalkulation von Produkten haben diese daher auch nur einen begrenzten Spielraum für Kosten für Lizenzen. Da dieser im Allgemeinen bei 20 – 25 % der marktüblichen Marge liegen wird (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13), dürfte die Obergrenze für größere Erfindungskomplexe oder ganz besonders wertvolle Einzelerfindungen, mit welchen Wettbewerber tatsächlich vom Markt ferngehalten werden, um 2 % liegen. Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal für ein Produkt, zu dem es keinerlei Alternativen auf dem Markt gab, einen Lizenzsatz von 2 % als marktüblich angesehen (Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 5. Auflage S. 411).

Die Antragsgegnerin ist aber nicht die einzige Anbieterin von (...) Systemen. Zu dem streitgegenständlichen Produkt gibt es durchaus Alternativen. Deshalb kommt kein derartig außergewöhnlich hoher Einzellizenzsatz in Betracht, sondern nur ein durchschnittlicher marktüblicher Einzellizenzsatz im Bereich zwischen 0,5 % und 1 %.

Der von der Antragsgegnerin angenommene Lizenzsatz von 0,5 % liegt am unteren Ende dieses Rahmens. Geht man hingegen an das obere Ende und setzt einen Lizenzsatz von 0,8 % an, so ergibt sich ein Erfindungswert von (...).

4. Zum Anteilfaktor des Antragstellers

Rein fiktiv unterstellt, der Antragsteller wäre doch als Miterfinder anzusehen, würde er an dem auf ihn entfallenden Erfindungswert im Rahmen seines persönlichen Anteilfaktors partizipieren.

Der konkrete Anteilfaktor wird mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), der Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und hinsichtlich der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37

einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen somit, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat, und die andererseits für einen freien Erfinder gegolten hätten. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein hierzu im Widerspruch stehendes Verhalten an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach erfinderischen Lösungen zum Kern seiner Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Der Antragsteller ist Diplomingenieur Maschinenbau und war bei der Antragsgegnerin als Senior Engineer im Entwicklungsbereich eingesetzt. Er gehört damit zweifelsfrei zu der Personengruppe eines Unternehmens, von der der Arbeitgeber erwarten darf, dass er sich

selbständig mit der Lösung von ihm bekannt gewordenen technischen Problemstellungen im Unternehmen befasst, auch wenn ihm diese nicht konkret aufgetragen wurden.

Die Wertzahl „a“ kann deshalb keinesfalls höher als 2 liegen.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Die Schiedsstelle hat keine Zweifel, dass dieses Teilmerkmal gegeben ist, denn der Antragsteller ist Diplomingenieur Maschinenbau.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Auch dieses Teilmerkmal ist unzweifelhaft erfüllt. Denn zum einen verfügt die Antragsgegnerin über eine ausgesprochen langjährige Expertise im Ventilbereich und zum anderen hat sie einen Entwicklungsvertrag mit dem (...) Spezialisten „A-GmbH“ abgeschlossen. Somit ist auch das dadurch verfügbar gewordene Anschauungsmaterial / Know-how als betriebliches Wissen anzusehen. Denn die Antragsgegnerin hat dieses eingekauft und es dem Antragsteller zugänglich gemacht.
- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war (vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13). Im vorliegenden Fall ist aber bereits der abgeschlossene Entwicklungsvertrag als Unterstützung anzusehen, die die Antragsgegnerin zur Verfügung gestellt hat.

Daher sind alle Teilmerkmale voll erfüllt, so dass sich die Wertzahl „b=1“ ergibt.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, 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 - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Die Wertzahl „c=4“ ist der Standard für Ingenieure im Entwicklungsbereich, die keine Führungsaufgaben wahrnehmen und deshalb keine Mitarbeiter als zusätzliche Informationsquellen haben. Der Antragsteller war exakt so eingesetzt. Die Schiedsstelle hatte sich überdies schon einmal mit der Funktion eines Senior Engineer im Unternehmen der Antragsgegnerin auseinandergesetzt und auch in diesem Fall die Wertzahl „c=4“ angesetzt. Es besteht daher keine Veranlassung, hier eine höhere Wertzahl anzunehmen.

Damit ergäbe sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 1“ + „c = 4“ ein Anteilsfaktor von 13 %, mit dem der Antragsteller an einem gegebenenfalls auf ihn entfallenden Erfindungswert partizipiert.

Bei einem Erfindungswert von (...) und dem vom Antragsteller beanspruchten Miterfinderteil von 75 % ergäbe sich somit eine Vergütung von (...). Tatsächlich ausbezahlt hat die Antragsgegnerin aber mehr.

Daran zeigt sich, dass der Antragsteller mehr als hinreichend vergütet ist. Wenn man ihm bei der heutigen Sachlage überhaupt noch eine Miterfinderschaft im höchstensfalls einstelligen Bereich zubilligen wollte, so kann davon ausgegangen werden, dass auch nach 2016 anfallende Umsätze bereits abschließen vergütet sind.

5. Vergütungsfestsetzung und Anfechtung

Für die Nutzungsjahre 2005 bis 2016 hat die Antragsgegnerin die Vergütung mit Schreiben vom (...) September 2017 gemäß § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG festgesetzt und dem Antragsteller (...) ausbezahlt.

Der der Antragsteller hat der Festsetzung mit Schreiben vom (...) fristgemäß nach § 12 Abs. 4 ArbEG widersprochen.

Die Antragsgegnerin hat die Vergütungsfestsetzung mit der Begründung, dass der Antragsteller sie über seine Erfindereigenschaft arglistig getäuscht habe, nach § 123 Abs. 1 BGB angefochten.

Zum Verständnis der daraus resultierenden Rechtsfolgen ist das Regelungsgefüge des § 12 ArbEG insgesamt in den Blick zu nehmen.

Ausgangspunkt ist § 12 Abs. 1 ArbEG, wonach die „Art und Höhe der Vergütung“ in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgestellt werden soll. Aus dem Wortlaut, aber auch aus der systematischen Stellung im Gesetz ergibt sich, dass § 12 ArbEG keine eigene Anspruchsgrundlage auf Vergütung enthält, sondern eine solche voraussetzt und sich deshalb auf den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG bezieht.

Kommt aber die von § 12 Abs. 1 ArbEG vorgesehene Vereinbarung über den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 9 ArbEG nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG festzusetzen. Rechtlich handelt es sich bei dieser Vergütungsfestsetzung um eine vorläufige Festlegung der Art und der Höhe der nach § 9 zu zahlenden Vergütung durch den Arbeitgeber.

Widerspricht der Arbeitnehmer dieser Festsetzung nicht innerhalb von zwei Monaten, verwandelt sich diese einseitige vorläufige Festlegung im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG in eine dauerhaft verbindliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie § 12 Abs. 4 S. 2 ArbEG zeigt.

Widerspricht der Arbeitnehmer aber, kommt dementsprechend keine verbindliche Vereinbarung zustande. Vielmehr hält der Arbeitnehmer die Diskussion über die Art und Höhe der angemessenen Vergütung offen.

Daran ändert auch die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG nichts, den sich aus der Festsetzung ergebenden Vergütungsbetrag zahlen zu müssen. Denn diese Zahlungspflicht ist lediglich eine eigenständige Folge aus der einseitigen Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber und hat deshalb keinerlei Aussagekraft hinsichtlich der Frage, ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG besteht. Hintergrund dieser Zahlungsverpflichtung ist vielmehr, dass Gesetzgeber dem Arbeitnehmer zeitnah den Genuss einer tatsächlich gezahlten Vergütung verschaffen wollte (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, Blatt für PMZ 1957, S. 234).

An diesem Punkt wird auch klar, weshalb aus der einseitigen Festsetzung nicht folgt, dass der Arbeitgeber an die ursprüngliche Annahme gebunden ist, der Antragsteller sei Miterfinder zu 75 %. Denn die Frage der Erfinderschaft ist wie bereits ausgeführt eine Tatbestandsvoraussetzung des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG. Ob diese aber vorliegt und der Vergütungsanspruch damit tatsächlich zumindest dem Grunde nach besteht, wird von der Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 3 ArbEG nicht berührt.

Daran schließt sich die Frage an, ob die Antragsgegnerin die bereits bezahlten (...) vom Antragsteller zurückverlangen kann. Die Vergütungsfestsetzung der Antragsgegnerin nach § 12 Abs. 3 S.1 ArbEG, an die sich als eigenständige Folge die Verpflichtung zur Auszahlung der (...) anschloss, ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die unter bestimmten bürgerlich-rechtlichen Voraussetzungen beseitigt werden kann. Die Antragsgegnerin hat die Vergütungsfestsetzung mit der Begründung, dass der Antragsteller sie über seine Erfindereigenschaft arglistig getäuscht habe, nach § 123 Abs. 1 BGB angefochten. Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 123 Abs. 1 BGB vor und ist die Anfechtung form- und fristgerecht gemäß den §§ 124, 143 BGB abgegeben worden, so wäre die Vergütungsfestsetzung nach § 142 Abs. 1 BGB nichtig und die Zahlung der (...) damit ohne Rechtsgrund erfolgt und nach den §§ 812 ff BGB rückforderbar.

Der Rückforderung könnte dann nur noch die Spezialregelung des § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG entgegenstehen. 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 nach § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG aufgrund nachträglich wesentlich geänderter Umstände und erfasst den Sachverhalt des vorliegenden Falles daher nicht.

Es käme allenfalls eine analoge Anwendung in Betracht. Dafür bedürfte es aber einer planwidrigen Regelungslücke im Gesetz und einer mit der Situation des § 12 Abs. 6 S. 1 ArbEG vergleichbaren Interessenlage.

Daran fehlt es vorliegend aber. Denn bei dem Rückforderungsverbot des § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG handelt es sich um eine reine Billigkeitsregelung, die dem Motiv des Gesetzgebers geschuldet ist, dass es für den Arbeitnehmer eine erhebliche Härte darstellen würde, wenn er Beträge, die er rechtmäßig erhalten und verbraucht hat, wieder zurückerstatten müsste (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, Blatt für PMZ 1957, S. 235). Hat der Arbeitnehmer die Vergütungsfestsetzung aber mit Hilfe einer arglistigen Täuschung herbeigeführt, ist er nicht schutzbedürftig, weshalb es unbillig wäre, ihm den Schutz einer reinen Billigkeitsregelung zu unterstellen. Denn in einem solchen Fall hat er die Vergütungszahlung gerade nicht rechtmäßig erhalten. Dem steht auch nicht das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 02.06.1987, Az.: X ZR 97/86 – Entwässerungsanlage entgegen. Denn Gegenstand dieses Urteils war nicht die hier entscheidungsrelevante Frage. Der BGH hat in diesem Urteil das Rückforderungsverbot lediglich als ein Beispiel unter vielen für das ausgewogene Regelungsgefüge des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen benannt, das dem Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber dienen soll, ohne sich mit dessen Reichweite näher auseinanderzusetzen.

Somit kommt es vorliegend darauf an, ob der Antragsteller die Antragsgegnerin arglistig, d.h. vorsätzlich über die Erfinderschaft getäuscht hat. Wie eingangs dargelegt, kann diese Frage aber nur durch eine Aufklärung der Erfindungsgeschichte entschieden werden, die der Schiedsstelle in der erforderlichen Tiefe aufgrund nicht zur Verfügung stehender prozessualer Instrumente nicht möglich ist.

6. Vorschlag der Schiedsstelle

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten deshalb vor, weder die Frage der Erfinderschaft noch die Frage der arglistigen Täuschung weiter zu vertiefen und den Erfindungssachverhalt aufgrund der Zahlung der festgesetzten Vergütung (...) als abgeschlossen zu betrachten.