



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	05.02.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 57/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 12 Abs. 1 ArbEG; §§ 133, 157 BGB; §§ 23, 12 Abs. 6 ArbEG		
Stichwort:	Auslegung konkludenter Vergütungsvereinbarung als zukunftsbezo- gen; Zeitpunkt des Unbilligkeitseinwands; Änderung maßgebender Vergütungsbemessungsfaktoren und anfängliche Fehlbewertung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat der Arbeitgeber in Vergütungsblättern die den Erfindungswert bestimmenden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz in ein über eine einmalige Vergütung weit hinausgehendes und zukunftsbezogenes systematisches Verhältnis gesetzt, indem er die Lizenzsätze in Abhängigkeit vom Erreichen von auf die Gesamtlaufzeit bezogenen Umsatzschwellen abgestaffelt hat, und aufgrund dessen jährliche Vergütungsbeträge ermittelt und ausbezahlt, die der Erfinder jeweils widerspruchslos entgegen genommen hat, dann ist hierdurch zwischen den Parteien konkludent eine Vergütungsvereinbarung mit den in den Vergütungsblättern angewendeten Berechnungsfaktoren zustande gekommen, an welche die Parteien gebunden sind.
2. Die Unbilligkeit einer solchen Vergütungsvereinbarung nach § 23 ArbEG kann nicht geltend gemacht werden, wenn die Vereinbarung nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses des Erfinders geschlossen wurde.
3. Eine Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung wegen wesentlicher Änderung maßgebender Umstände der Vergütungsbemessung gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG können

Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander nicht verlangen, wenn eine vermeintlich falsche Bewertung von Vergütungsbemessungsfaktoren bereits bei Vertragsabschluss vorlag.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller war bis Ende 2011 bei der Antragsgegnerin im Bereich Konstruktion und Entwicklung von (...)maschinen für (...) beschäftigt.

Er ist Erfinder bzw. Miterfinder folgender Diensterfindungen:

- internes Az.: (...)2; dt. Az.: (...)
- internes Az.: (...)14; dt. Az.: (...)
- internes Az.: (...)17-1; dt. Az.: (...)
- internes Az.: (...)18; dt. Az.: (...)

Der Antragsteller hat der Schiedsstelle für diese Erfindungen von der Antragsgegnerin erhaltene Erfindervergütungsblätter für die Jahre 2013 und 2014 vorgelegt, die die Antragsgegnerin im Jahr 2015 erstellt hat. Die dort enthaltenen Vergütungsbeträge hat die Antragsgegnerin ausbezahlt und der Antragsteller hat diese in Kenntnis der in den Vergütungsblättern niedergelegten Vergütungsberechnung entgegengenommen.

In diesen Vergütungsblättern hat die Antragsgegnerin einen mit der Methode der Lizenzanalogie ermittelten Erfindungswert ausgewiesen, dabei als Bezugsgröße jeweils bestimmte Prozentsätze am Umsatz mit (...)maschinen herangezogen und darauf in Abhängigkeit von der über mehrere Jahre aufgelaufenen Umsatzhöhe gestaffelte Lizenzsätze angewandt. Bei der Bezugsgröße sind sowohl der Jahreswert wie auch der insgesamt einschließlich der Vorjahresumsätze entstandene Gesamtwert ausgewiesen. Weiterhin enthalten die Vergütungsblätter Festlegungen zum Miterfinderanteil und zum Anteilsfaktor des Antragstellers.

Auslöser des Schiedsstellenverfahrens ist die Tatsache, dass die Antragsgegnerin in für die nachfolgenden Jahre im Jahr 2018 gefertigten Vergütungsblättern nicht mehr wie bisher prozentual festgelegte Anteile an mit verkauften Maschinen erzielten Umsätzen als Bezugsgröße zu Grunde gelegt hat, sondern nur noch die Herstellungskosten für bestimmte Baugruppen der Maschinen, die sie pauschal mit einem Faktor von 1,3 beaufschlagt hat. Die so errechneten Erfindungswerte und die daraus resultierende Vergütung betragen nur noch einen Bruchteil der bisher angenommenen Werte. Das hat der Antragsteller nicht widerspruchslos hingenommen.

Er hat unter anderem darauf verwiesen, dass Vergütungsrichtlinien nicht zum Anlass für eine Verschlechterung der bisherigen betrieblichen Abrechnungspraxis dienen dürften.

Die Antragsgegnerin hat die Auffassung vertreten, dass sie eine langjährig gehandhabte Vergütungspraxis, die nach ihrer Sicht zu einer i.S.v. § 9 ArbEG unangemessenen „Zuvielzahlung“ geführt habe, umstellen dürfe, da das Instrument der betrieblichen Übung bei gesetzlichen Vergütungsansprüchen nach dem ArbEG nicht greife.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. zum Vergütungsanspruch und zur Vergütungsberechnung

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf ein Patent für Erfindung zu. Wenn die Erfindung des Arbeitnehmers 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 im Gegenzug nach § 9 Abs 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung.

Die Höhe dieser Erfindungsvergütung ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt. Sie hängt von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung

der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungen ab.

Mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ meint der Gesetzgeber die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen¹. Diese Vorteile werden als Erfindungswert bezeichnet.

Diese Vorteile stehen jedoch nicht in Gänze dem Arbeitnehmer zu. Denn der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder hat es regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung 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, 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 Rahmenbedingungen hat das Unternehmen geschaffen und finanziert. Es hat somit regelmäßig einen erheblichen Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Deshalb soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße ist abhängig von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung. Der sachgerechte Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als Anteilfaktor bezeichnet.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Erfindungswert x Anteilfaktor.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat ja das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG daran an, wie sich die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber am Markt auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung 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 der Arbeitgeber die Diensterfindung hingegen wie vorliegend selbst, erhält er zwar keine derartigen Zahlungen. Er hat aber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte er das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er 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 bestimmt somit den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung.

Typischerweise sind solche Zahlungen das Resultat eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt. Hinsichtlich der Höhe der Zahlungen vereinbaren Lizenzvertragsparteien regelmäßig eine Multiplikation von erfindungsbezogenen Nettoumsätzen mit einem marktüblichen Lizenzsatz.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung (Lizenzanalogie) 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 müsste² und an dem

² BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96.

der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

Vergleichsweise einfach gestaltet sich diese fiktive Nachbildung, wenn über das streitgegenständliche Schutzrecht oder zumindest über den betroffenen Technologiebereich bereits ein oder mehrere Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Dann sind entsprechende Überlegungen zur Abschätzung des Erfindungswerts an diesen zu orientieren, da diese die belastbarsten und praktikabelsten Anhaltspunkte für den tatsächlichen Marktwert der Erfindung bieten.

Ist das nicht möglich, ist für die Abschätzung des Erfindungswerts zunächst zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße). Das wiederum hängt maßgeblich davon ab, welchen Einfluss auf das Produkt und damit auf die Produktumsätze man der monopolgeschützten Technik unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten zugesteht (technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße).

Bei dieser Wertung wird an das angeknüpft, was von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird³. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, wirtschaftliche Überlegungen und am Ende die Frage, was von der Erfindung hierdurch sein kennzeichnendes Gepräge erhalten hat. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann es als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst, ist nur dieser Anteil heranzuziehen⁴. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz.

Methodisch ist es sachgerecht, hierzu zunächst im ersten Schritt von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo

³ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

⁴ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

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.

Es hierbei bewenden zu lassen, würde jedoch dann zu kurz greifen, wenn die tatsächliche wirtschaftliche Wirkung der Erfindung darüber hinaus geht, etwa, wenn ein betroffenes Bauteil oder eine betroffene Baugruppe oder ein zu lösender Problemkreis so wesentlich für die Funktion des Produkts sind, dass sie den Wettbewerbsvorteil des Produkts gegenüber anderen Produkten zumindest mit vermitteln. Wenn in einem solchen Fall zur Ermittlung der Bezugsgröße lediglich auf die Herstellungskosten oder gegebenenfalls den Einkaufspreis eines bestimmten Bauteils oder einer bestimmten Baugruppe abgestellt würde, diese aber im Verhältnis zum Gesamtprodukt einen eher kleinen Anteil ausmachen („kleine Ursache – große Wirkung“), besteht die Gefahr, den abzuschätzenden Marktwert der Erfindung deutlich unterzubewerten.

Dem kann dadurch begegnet werden, dass man sich als Unternehmen bei der Ermittlung des Erfindungswerts für Arbeitnehmererfindungssachverhalte stets die Kontrollfrage stellt, welche Lizenzvertragsgestaltung man bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen man theoretisch bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren.

Weiterhin erwächst aus einer rein schematischen bauteil- oder baugruppenbezogenen Betrachtungsweise ein weiteres Problem. Denn diese werden regelmäßig nicht am Markt gehandelt, sondern die Produkte, in denen diese enthalten sind. Nur diese generieren die realen Produktumsätze, die je nach Schutzrechtslage anteilig oder in vollem Umfang üblicherweise als Bezugsgröße in einem Lizenzvertrag vereinbart werden.

In einem solchen Fall muss dann nach einem Maßstab gesucht werden, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindung an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welcher Lösungsansatz hierbei vernünftiger Weise gewählt wird, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühren ab.

Deshalb erscheint es nur dann sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten möglichst real wiedergebenden Lizenzvertrags auf der Umsatzseite auf die Herstellungskosten oder die Einkaufspreise bestimmter Bauteile oder Bauteilgruppen abzustellen, wenn aus der Wirkung der erfindungsgemäßen Lehre auf das Gesamtprodukt der Anteil am realen Produktumsatz nicht sachgerecht abgeleitet werden kann. Dies ist regelmäßig bei sehr komplexen Produkten wie beispielsweise Kraftfahrzeugen oder Flugzeugen der Fall.

Dann kann man sich damit behelfen, anstatt auf Nettoverkaufspreise ab Werk des Endprodukts auf bekannte und validierbare interne Bauteil- oder Baugruppenpreise abzustellen und diese dann produktbezogen auf Nettoverkaufspreise hochzurechnen.

Dafür ist es erforderlich, den Gewinnaufschlag zu kennen, mit dem ausgehend von Einkaufspreisen oder Herstellungskosten einzelner Bauteile oder Baugruppen der Nettoverkaufspreis des Endprodukts kalkuliert wird.

Nur wenn der Schiedsstelle zu dieser Kalkulation keine belastbaren Erkenntnisse vorliegen, bringt sie aufgrund ihrer Erfahrungswerte bei zugekauften Einzelteilen eines Produkts einen pauschalen Hochrechnungsfaktor von 1,3 in Ansatz, macht also einen Aufschlag von 30 %. Bei selbst produzierten Einzelteilen eines Produkts geht sie in solchen Fällen hingegen regelmäßig von einem pauschalen Hochrechnungsfaktor von 1,6 aus, macht also einen Aufschlag von 60 % auf die internen Preise. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass zugekaufte Teile beim Verkäufer bereits einem Gewinnaufschlag unterliegen.

Diese Gewinnaufschläge gelten jedoch nicht rein schematisch und absolut. In verschiedenen Schiedsstellenverfahren sind der Schiedsstelle je nach Sachverhaltskonstellation auch schon andere, zuweilen niedrigere, zuweilen auch wesentlich höhere Gewinnaufschläge bekannt geworden bzw. hat sie solche vorgeschlagen.

Darüber hinaus werden gegebenenfalls weitere Aufschläge vorgenommen, um einer über das erfindungsgemäße Bauteil oder die erfindungsgemäße Baugruppe hinausgehenden Wirkung der Erfindung für das Produkt hinreichend Rechnung zu tragen.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin während der laufenden Nutzung bei der Ermittlung des Erfindungswerts der streitgegenständlichen Diensterfindungen von einer

anteiligen Produktumsatzbetrachtung auf einen herstellungskostenbezogenen Ansatz umgestellt und dies damit begründet, dass damit eine rechnerisch nicht nachprüfbare Schätzung durch eine transparente nachprüfbare Berechnung ersetzt worden sei und ist der Auffassung, dass die aus dem internen EDV-System entnommenen Herstellkosten einzelner Bauteile beaufschlagt mit einem Deckungsbeitrag / Gewinnaufschlag von 30 % stets die von fiktiven Lizenzvertragsparteien zu wählende Herangehensweise sachgerecht wiedergeben würde. Die Schiedsstelle hat vor dem Hintergrund ihrer grundsätzlichen Ausführungen zur Ermittlung der Erfindungsvergütung sowohl hinsichtlich der dadurch zum Ausdruck kommenden verkürzten Methodik wie auch hinsichtlich des angesetzten Gewinnaufschlags erhebliche Zweifel, dass die Antragsgegnerin mit diesem rein schematischen Vorgehen den Erfindungswert durchgehend sachgerecht ermitteln kann.

Weiterhin überzeugt das Vorbringen der Antragsgegnerin, dass ausschlaggebend für die Verkaufszahlen der weltweit gute Ruf der Antragsgegnerin als Schweizer Unternehmen mit Qualitätsprodukten sei, die Schiedsstelle nicht vollumfänglich. Dieses Argument greift lediglich hinsichtlich der Frage der Abstufung von Lizenzsätzen. Produkte wie die hier streitgegenständlichen werden auch aufgrund eines guten Rufs verkauft, aber nicht alleine deswegen. Die Antragsgegnerin weist selbst darauf hin, dass der gute Ruf der Tatsache geschuldet sei, dass die Maschinen intuitiv zu bedienen seien, zuverlässig liefen und wenig Wartung erforderten. Hinter diesen Attributen stehen jedoch technische Erfindungen ihrer Arbeitnehmer.

2. zu den Vergütungsrichtlinien

Der Antragsteller hat vorgetragen, einer Umstellung der Erfindungswertermittlung von Umsatzanteilen auf die mit einem Gewinnaufschlag versehenen Herstellungskosten von erfindungsgemäßen Bauteilen stände bereits die Nr. 1 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst entgegen.

Dort heißt es: „Wenn im Einzelfall die bisherige betriebliche Praxis für die Arbeitnehmer günstiger war, sollen die Richtlinien nicht zum Anlass für eine Verschlechterung genommen werden.“

Gemeint damit ist eine Vergütungspraxis, die vor Erlass der Vergütungsrichtlinien vom 20. Juli 1959 bereits bestand. Es handelt sich deshalb lediglich um eine heute überholte

Übergangsvorschrift. Bereits von daher kann der Einwand des Antragstellers nicht durchgreifen.

Darüber hinaus entsprechen beide Herangehensweisen der Antragsgegnerin den Hinweisen in den Vergütungsrichtlinien. Beide Herangehensweisen stellen den Versuch einer Abschätzung des wertbeeinflussten Teils i.S.v. RL Nr. 8 dar.

3. Feststellung der Vergütung

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Beteiligten im Jahr 2015 die für die Berechnung des Erfindungswerts maßgeblichen Faktoren verbindlich auch für die Zukunft vereinbart haben und daran gemäß dem Grundsatz, dass man sich an Verträge zu halten hat (Vertragstreue - „pacta sunt servanda“), gebunden sind.

Nach § 12 Abs. 1 ArbEG wird die Art und die Höhe der Vergütung entweder zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vertraglich vereinbart (Hauptfall) oder bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarung nach § 12 Abs. 3 ArbEG durch den Arbeitgeber festgesetzt (Alternative) mit der Möglichkeit des Widerspruchs durch den Arbeitnehmer.

Bei der Vereinbarung handelt es sich um ein Rechtsgeschäft, bei dem durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen ein rechtlicher Erfolg erzielt wird, das mithin ein Angebot und dessen Annahme voraussetzt.

Da § 12 Abs. 1 ArbEG für eine Vergütungsvereinbarung keine bestimmte Form vorschreibt, kann eine Einigung betreffend Art und Höhe der zu zahlenden Vergütung wie jede andere rechtsgeschäftliche Handlung auch formlos zustande kommen, auch durch konkludentes Handeln.

Ausgehend von diesem Prinzip können die von der Antragsgegnerin im Jahr 2015 erstellten Erfindungsvergütungsblätter in Verbindung mit der von ihr veranlassten Auszahlung der dort ausgewiesenen Vergütungsbeträge objektiv nur als Angebot zum Abschluss einer vertraglichen Vergütungsvereinbarung verstanden werden.

Der Antragsteller hat in Kenntnis der Erfindungsvergütungsblätter und der darin enthaltenen Parameter die von der Antragsgegnerin ausbezahlten Vergütungsbeträge widerspruchslos entgegengenommen. Damit hat er das durch die Übermittlung der Erfinder-

vergütungsblätter und die Anweisung der dort errechneten Vergütungsbeträge abgegebene Vergütungsangebot konkludent angenommen. Die dabei vereinbarten Vergütungsparameter sind somit verbindlich geworden.

Was die Parteien dabei genau vereinbart haben, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. Nach den §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.

Die Antragsgegnerin hat in den Vergütungsblättern einen mit der Methode der Lizenzanalogie ermittelten Erfindungswert ausgewiesen, dabei als Bezugsgröße jeweils bestimmte Prozentsätze am Umsatz mit die Erfindungen nutzenden (...)maschinen herangezogen und darauf in Abhängigkeit von der über mehrere Jahre aufgelaufenen Umsatzhöhe gestaffelte Lizenzsätze angewandt. Bei der Bezugsgröße sind sowohl der Jahreswert wie auch der insgesamt einschließlich der Vorjahresumsätze entstandene Gesamtwert ausgewiesen. Weiterhin enthalten die Vergütungsblätter Festlegungen zum Miterfinderanteil und zum Anteilsfaktor des Antragstellers.

Den Vergütungsblättern ist nicht entnehmbar, dass diese Faktoren nur für die Vergangenheit gültig sein sollen und bei zukünftigen Vergütungsläufen davon abweichende Faktoren gelten könnten. Denn die Antragsgegnerin hat in den Vergütungsblättern die den Erfindungswert bestimmenden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz in eine über eine einmalige Vergütung weit hinausgehendes und zukunftsbezogenes systematisches Verhältnis gesetzt, indem sie die Lizenzsätze in Abhängigkeit vom Erreichen von auf die Gesamtlaufzeit bezogenen Umsatzschwellen abgestaffelt hat.

Eine andere Betrachtungsweise hielte die Schiedsstelle nicht für systemgerecht. Denn wie bereits ausgeführt ist der der Vergütung zugrunde zu legende geldwerte Vorteil des Arbeitgebers der Marktwert der Diensterfindung, der sich in dem Preis widerspiegelt, den der Arbeitgeber am Markt für die Erfindung im Rahmen eines Lizenzvertrages hätte bezahlen müssen. Nachdem bei der Nutzung einer fremden Erfindung ein solcher Lizenzvertrag spätestens bei Benutzungsaufnahme mit dem Inhaber des technischen Schutzrechts abgeschlossen sein muss, stellt die Benutzungsaufnahme auch den maßgeblichen Zeitpunkt für die Ermittlung des marktüblichen Preises dar. Zu diesem Zeitpunkt legen

die Lizenzvertragsparteien zukunftsbezogen die Bezugsgröße, den Lizenzsatz und gegebenenfalls dessen Abstufung als fixe Komponenten fest. Der Änderung unterworfen ist nur die Höhe des mit der vereinbarten Bezugsgröße erzielten jährlichen Umsatzes, weshalb Lizenzverträge und dem folgend auch die Erfindervergütung nachläufig zu Geschäftsjahren abgerechnet werden.

Daher durfte der Antragsteller die für ihn im Jahr 2015 erstellten Vergütungsblätter nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte so verstehen, dass auf Grundlage der dort festgelegten Faktoren dauerhaft abgerechnet wird. Dem hat er sodann durch die widerspruchslose Entgegennahme der Vergütungsverträge konkludent zugestimmt, weshalb die Vertragsparteien daran nach dem Grundsatz der Vertragstreue gebunden sind.

Diese vertragliche Vereinbarung haben die Beteiligten in der Folge auch nicht mehr aufgehoben oder abgeändert. Denn der Antragsteller hat die in den Vergütungsblättern aus dem Jahr 2018 von der Antragsgegnerin ausgewiesenen Vergütungsbeträge, deren Berechnung völlig veränderte Bezugsgrößen zu Grunde lagen, gerade nicht widerspruchslos entgegengenommen.

4. Unbilligkeit einer festgestellten Vergütung und deren Geltendmachung

An die geschlossenen Vergütungsvereinbarungen für die vier streitgegenständlichen Diensterfindungen sind die Beteiligten gebunden, da sie sich nach dem Grundsatz der Vertragstreue an bestehende Verträge halten müssen.

Das Prinzip der Vertragstreue („pacta sunt servanda“) ist der wichtigste Grundsatz des öffentlichen ebenso wie des privaten Vertragsrechts. Eine Lösung von einer solchen Vereinbarung kommt deshalb nicht ohne weiteres in Betracht und bedarf daher einer besonderen Rechtfertigung.

Vorliegend könnte sich eine solche Rechtfertigung aus dem Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG ergeben.

Dies setzt nach § 23 Abs. 2 ArbEG allerdings voraus, dass der Unbilligkeitseinwand auch innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht wird.

Der Antragsteller ist Ende 2011 aus dem Arbeitsverhältnis bei der Antragsgegnerin ausgeschieden. Die Frist zur Geltendmachung wäre daher am 30. Juni 2012 abgelaufen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Vergütungsvereinbarungen, um die es hier geht, jedoch überhaupt noch nicht abgeschlossen. Diese stammen aus dem Jahr 2015, weshalb man überlegen könnte, ob die Sechsmonatsfrist des § 23 Abs. 2 ArbEG auch für Fälle gilt, in denen der Arbeitnehmer Vergütungsvereinbarungen mit dem Arbeitgeber erst nach seinem Ausscheiden, insbesondere später als ein halbes Jahr nach seinem Ausscheiden getroffen hat.

Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es einer Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte des § 23 ArbEG.

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. (...) Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Geltendmachung der Unwirksamkeit der Vereinbarung durch den Arbeitnehmer an eine Frist von sechs Monaten nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb gebunden.“ (Blatt für PMZ 1957, S. 240)

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

Wenn eine Vergütungsvereinbarung aber erst nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses geschlossen wird, kann der Arbeitnehmer seine Dispositionen frei von den Abhängigkeiten im Arbeitsverhältnis treffen. Er bedarf deshalb des Schutzes des § 23 ArbEG nicht mehr.

Daraus folgt, dass § 23 ArbEG auf Vergütungsvereinbarungen, die nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses getroffen wurden, keine Anwendung findet.

Daran ändert auch die Tatsache nichts mehr, dass die endgültige Fassung des § 23 ArbEG nunmehr vorsieht, dass sich Arbeitnehmer wie Arbeitgeber auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung berufen können. Denn 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 nur Folgendes aus:

„In Abs. 2 ist eine ausgeglichene Fassung gewählt worden, die sowohl für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber die Berufungsmöglichkeit auf die Unbilligkeit ausspricht“
(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 damit nicht geändert. Folglich muss es dabei verbleiben, dass § 23 ArbEG auf Vergütungsvereinbarungen, die nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses getroffen wurden, keine Anwendung findet.

Im Ergebnis kann die Antragsgegnerin gegenüber der getroffenen Vergütungsvereinbarung nicht den Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG geltend machen, weshalb sie an diese Vergütungsvereinbarung gebunden bleibt.

5. nachträglicher Anpassungsanspruch, § 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 nach dem eindeutigen Wortlaut der Norm nur solche Fälle, in denen die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Vorstellungen von in der Zukunft eingetretenen tatsächlichen Ereignissen völlig überholt werden, z.B. wenn sich zukünftige Umsätze aufgrund von nach Vertragsabschluss eingetretenen unvor-

hergesehenen Ereignissen zum wesentlichen Nachteil eines Beteiligten ganz anders entwickeln, als dies bei Abschluss der Vergütungsvereinbarung vorhergesehen werden konnte.

Die nach Auffassung der Antragsgegnerin bei ihr gegebene Fehlvorstellung über die korrekte Bezugsgröße bestand aber schon bei Abschluss der Vereinbarung und fällt bereits von daher nicht unter § 12 Abs. 6 ArbEG. Ein Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG scheidet deshalb aus.