



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	19.08.2021	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 30/19
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 9, 12 ArbEG, § 16 ArbEG, § 15 PatG, §§ 22, 23 ArbEG, §§ 133, 157 BGB, §§ 123, 124, 142, 143 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Auswirkung einer neuen Vergütungs-Policy auf bestehende Vergü- tungsvereinbarungen; Rechtswirkung einer erklärten Aufgabeabsicht, Auslegung eines Vertrags zur Rückabwicklung der erklärten Aufgabe- absicht		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Die unternehmerische Freiheit eines Arbeitgebers reicht nicht soweit, dass er durch das einseitige Einführen einer neuen „Unternehmens-Vergütungs-Policy“ bestehende Vereinbarungen außer Kraft setzen könnte. Er hat auch keinen Anspruch darauf, dass Arbeitnehmer in eine „neue Unternehmens-Policy“ einwilligen. Übt er dahingehend Druck aus und erreicht er damit entsprechende Einwilligungen, macht das etwaige Einwilligungen in dementsprechende Neuregelungen gegebenenfalls anfechtbar (§§ 123, 124, 142, 143 BGB)
2. Vereinbaren Arbeitgeber und Erfinder eine Fortführung der bisherigen Vergütungspraxis, die von einer Nutzung der erfindungsgemäßen Lehre ausgegangen ist, gegen einen Verzicht der Erfinder auf die Pflicht des Arbeitgebers, die von ihm bereits angebotene Übertragung eines Patents nach § 16 Abs. 1 ArbEG zu vollziehen, kommt es wegen der verbindlichen vertraglichen Vergütungsregelung nicht mehr auf die Frage an, ob die erfindungsgemäße technische Lehre tatsächlich genutzt wird.

#### Begründung:

## I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

## II. Streitgegenstand

Im Laufe des Schiedsstellenverfahrens haben sich die Beteiligten darauf verständigt, dass die Vergütung der unter dem internen Aktenzeichen (...) geführten Patentfamilie den Streitgegenstand des Verfahrens bildet. Zu dieser Patentfamilie gehören unter anderem die Schutzrechte EP (...) B1 und US (...) B2.

Die Antragsgegnerin benutzt die erfindungsgemäße Lehre unstreitig vergütungspflichtig in Deutschland, bestreitet aber, für eine Auslandsnutzung vergütungspflichtig zu sein.

(...)

## III. Zur Anspruchslogik des ArbEG

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, entweder durch Meldung einer Dienst-erfindung, § 5 ArbEG, oder durch Mitteilung einer freien Erfindung, 18 ArbEG.

Bei Meldung einer Erfindung als Dienst-erfindung ist der Arbeitgeber auf der einen Seite nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mit- geteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft<sup>1</sup>, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lösung zu sichern. Macht er dies nicht, können daraus Schadensersatzansprüche nach den §§ 823 Abs. 2 BGB, § 249 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG resultieren.

Auf der anderen Seite ist der Arbeitgeber aber auch berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG. Dazu verpflicht- et ist er nicht. Alternativ kann er die Erfindung auch nach § 6 Abs. 2 ArbEG innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung dem Erfinder freigeben. Tut er dies nicht, fingiert § 6 Abs. 2 ArbEG die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber. In der Folge

---

<sup>1</sup> BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 - Schwermetalloxidationskatalysator

verliert der Erfinder das Recht auf das Patent und der Arbeitgeber wird Eigentümer dieses Rechts.

Der Arbeitnehmer behält aber das Recht, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit Wirkung für Deutschland ausgelösten Prioritätsjahres zu ermöglichen, § 14 Abs. 2 ArbEG. Macht er dies nicht, können daraus Schadensersatzansprüche nach den §§ 823 Abs. 2 BGB, § 249 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG resultieren.

Hat der Arbeitgeber seiner Verpflichtung entsprochen und im In- und / oder Ausland Schutzrechtspositionen geschaffen, möchte er diese aber vor Ablauf der Höchstschutzdauer von 20 Jahren aufgeben, so hat er sie dem Arbeitnehmer zur Übernahme anzubieten, § 16 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer erhält so das ihm ursprünglich zustehende Recht auf das Patent wieder zurück. Macht der Arbeitgeber das nicht, können auch daraus Schadensersatzansprüche nach den §§ 823 Abs. 2 BGB, § 249 BGB i.V.m. § 16 Abs. 1 ArbEG resultieren.

Soweit der Arbeitnehmer aufgrund des Eigentumsübergangs nicht mehr über das Recht auf das Patent verfügen kann, wandelt sich das ursprüngliche Recht auf das Patent nach § 9 Abs. 1 ArbEG in einen finanziellen Ausgleichsanspruch. Dem Arbeitnehmer steht ein Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung zu, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist und der letztlich darin besteht, dass der Arbeitnehmer an den für den Arbeitgeber aus der Diensterfindung resultierenden wirtschaftlichen Vorteilen partizipieren soll.

Deshalb ist gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG für das Bestehen des Vergütungsanspruchs zunächst grundsätzlich Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer ursprünglich 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 an diesen 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 Dienstleistung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers wird daher von folgenden drei Vergütungsfaktoren bestimmt:

- (1) Der Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ verleitet aufgrund seines Wortlauts zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Dienstleistungen gibt.

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind bzw. zufließen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind<sup>2</sup>, außer der Arbeitgeber hat in dem von ihm zu verantwortenden Schutzrechtsverfahren für den Gehalt der Dienstleistung nicht den größtmöglichen Schutzzumfang erwirkt. Dann geht der Erfindungswert über die dem Monopolschutz geschuldeten Vorteile hinaus<sup>3</sup>.

- (2) Sind an einer Dienstleistung mehrere 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 außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

---

<sup>2</sup> Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

<sup>3</sup> BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 - Schwermetalloxidationskatalysator

Da das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fortwährend finanziert, hat es regelmäßig auch den überwiegenden Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße, 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.

#### **IV. Zur Feststellung der Vergütung**

Nach § 12 Abs. 1 ArbEG soll die Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgestellt werden.

Dem entsprechend haben die Beteiligten im Jahr 2008 einvernehmliche Vergütungsvereinbarungen getroffen, in denen sie die drei Vergütungsfaktoren Erfindungswert, Miterfinderteil und Anteilsfaktor verbindlich für die Zukunft vereinbart haben (...).

Hinsichtlich des Erfindungswerts hatten die Beteiligten festgelegt, dass sich dieser für die Inlandsnutzung aus dem nach RL Nr. 11 abgestaffelten Nettoverkaufserlös mit Vinylacetat unter Anwendung eines Lizenzsatzes von 0,2 % ergibt.

Für die Auslandsnutzung sollten je nach Gegebenheit tatsächliche oder fiktive Lizenzgebühren zu Grunde gelegt werden, wovon 25 % als Erfindungswert angesehen werden sollten. Für den Fall von fiktiven Lizenzgebühren sollten diese aus dem Nettoverkaufserlös mit Vinylacetat mit einem nicht gestaffelten Lizenzsatz von 0,2 % ermittelt werden.

An diese Vereinbarung sind die Beteiligten nach dem römischen Rechtsgrundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen („pacta sunt servanda“) gebunden und müssen sie beachten.

Die unternehmerische Freiheit eines Arbeitgebers reicht dahingegen nicht soweit, dass er durch das einseitige Einführen einer neuen „Unternehmens-Vergütungs-Policy“ bestehende Vereinbarungen außer Kraft setzen könnte. Er hat auch keinen Anspruch darauf, dass Arbeitnehmer in eine „neue Unternehmens-Policy“ einwilligen. Übt er dahingehend Druck aus und erreicht er damit entsprechende Einwilligungen, macht das etwaige Einwilligungen in dementsprechende Neuregelungen gegebenenfalls anfechtbar (§§ 123, 124, 142, 143 BGB). Soweit die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hingewiesen hat, dass eine Vielzahl von Mitarbeitern von ihr vorgegebenen Änderungen zugestimmt habe, ist das rechtlich unbeachtlich. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass das zumindest ihren anwaltlichen Vertretern auch bekannt ist.

Die Abänderung einer einmal geschlossenen Vergütungsvereinbarung kann unter arbeitnehmererfinderrechtlichen Gesichtspunkten nur bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der § 12 Abs. 6 ArbEG (nachträglich eingetretene erheblich veränderte Umstände, die bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren) oder § 23 ArbEG (erhebliche Unbilligkeit der Vereinbarung von Beginn an) verlangt werden. Diese Tatbestände hat die Antragsgegnerin aber weder geltend gemacht noch würden sie nach Auffassung der Schiedsstelle durchgreifen.

Das Arbeitnehmererfindergesetz schützt die Rechtspositionen des Arbeitnehmers bis zur Meldung einer Erfindung absolut, § 22 S. 1 ArbEG. Nach Meldung einer Erfindung bedürfen Regelungen der Erfinderrechte einer konkreten Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die konkrete Erfindung, § 22 S.2 ArbEG, bei der der Erfinder zudem durch § 23 ArbEG davor geschützt wird, dass er benachteiligenden Regelungen zustimmt, etwa weil er andernfalls Nachteile von Seiten des Arbeitgebers befürchtet. Der Gesetzgeber hat mithin wohlweislich bereits bei der Ausarbeitung des Gesetzes bedacht, dass ohne diese Mechanismen abhängig von der jeweiligen Unternehmensphilosophie von den Rechten der Arbeitnehmererfinder mitunter nicht viel übrigbleiben wird.

Für das einseitige Einführen einer neuen „Unternehmens-Vergütungs-Policy“ besteht daher kein Raum. Diese kann nur bei zukünftigen Vergütungsvereinbarungen eine Rolle spielen und ist auch nur dann relevant, wenn sie für jede einzelne Diensterfindung individuell frei vereinbart wird und dabei die Grenzen des § 23 ArbEG beachtet werden.

## **V. Zur Nutzung der Diensterfindung in den USA**

Die Antragsgegnerin hat von 2005 bis einschließlich 2016 neben der Inlandsnutzung Auslandsnutzung nach den im Jahr 2008 verbindlich vereinbarten Vergütungsfaktoren vergütet, stellt sich nunmehr aber auf den Standpunkt, die Erfindung im Ausland nicht benutzt zu haben und behauptet vor diesem Hintergrund eine massive Überzahlung der Antragsteller für die Vergangenheit und einen fehlenden Vergütungsanspruch für die Zukunft.

Auf die in diesem Zusammenhang von der Antragsgegnerin streitig gestellten patentrechtlichen und technischen Fragestellungen, zu deren Überprüfung die Schiedsstelle in Ermangelung der genauen Kenntnis der Anlagen in den USA nur sehr eingeschränkt in der Lage ist, und in die die Frage einbezogen werden müsste, ob der Gehalt der Dienstleistung im Anmeldeverfahren ausgeschöpft worden ist, kommt es nach Auffassung der Schiedsstelle aufgrund einer weiteren vertraglichen Vereinbarung der Beteiligten vorliegend gar nicht an.

Denn die Antragsgegnerin hatte den Antragstellern am 15. April 2015 die Übertragung des Schutzrechts US (...) B2 nach § 16 Abs. 1 ArbEG angeboten, weil sie es aufgeben wollte. Die Antragsteller hatten daraufhin am 15.05.2015 die Übertragung des US-Patents nach § 16 Abs. 2 ArbEG verlangt.

Rechtlich gesehen ist die Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung und entfaltet Bindungswirkung. Das daraufhin erfolgte Übertragungsverlangen des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 2 ArbEG begründet sodann die schuldrechtliche Pflicht des Arbeitgebers zur unverzüglichen Übertragung des Patents nach § 15 Abs. 1 S.2 PatG.

Aus diesen Rechtspositionen heraus haben die Beteiligten auf Wunsch der Antragsgegnerin am 14.07.2015 eine Vereinbarung getroffen (...), deren Inhalt nach den §§ 133, 157 BGB nach Auffassung der Schiedsstelle nur dahingehend ausgelegt werden kann, dass sie vereinbart haben, dass die Antragsteller auf den Übertragungsanspruch verzichten und die Antragsgegnerin im Gegenzug die Erfindungsvergütung während der Laufzeit des US-Patents so lange weiterzahlt, wie sich an der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angenommenen und damit dem Vertrag zu Grunde gelegten Nutzung nichts ändert.

Denn der abgeschlossene Vertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, dem der römische Grundsatz des „do ut des“ zu Grunde liegt. Die Antragsteller hätten keinen Grund gehabt, auf das

Begehren der Antragsgegnerin einzugehen, wäre damit nicht die Fortzahlung der bislang praktizierten Vergütung für die Auslandsnutzung verbunden gewesen.

Damit kommt es auf die streitige Frage, ob aus dem US-Patent heraus der Antragsgegnerin der Betrieb ihrer Anlagen in den USA letztlich wirksam untersagt werden könnte, gar nicht mehr an. Denn die Antragsgegnerin ist zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ganz offensichtlich selbst davon ausgegangen und wollte deshalb die eingeleitete Übertragung stoppen. Selbst der Vorbehalt eines Nutzungsrechts nach § 16 Abs. 3 ArbEG hätte ihr nämlich nicht mehr weitergeholfen, da dies nicht auf konzernverbundene Unternehmen durchschlägt.

## **VI. Zum Rechtsweg**

Das auf Seite (...) des Schriftsatzes der Antragsgegnerin vom (...) gegenüber den Antragstellern aufgebaute Drohszenario erscheint nicht zwingend.

Aufgrund der aufgezeigten Vertragslage erscheint es der Schiedsstelle ebenso möglich, dass das zuständige Arbeitsgericht nach § 39 Abs. 2 ArbEG ausnahmsweise den für den Arbeitnehmer deutlich einfacheren, schnelleren und kostengünstigeren Rechtsweg zum Arbeitsgericht als eröffnet ansehen könnte, sollte keine Einigung im Rahmen des Schiedsverfahrens zustande kommen.