



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	20.04.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 67/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 214 BGB		
Stichwort:	Ermittlung des Erfindungswerts aus Lizenzeinnahmen für den Betrieb industrieller Großanlagen; keine Abstufung von Lizenzeinnahmen; Verbindlichkeit der Vergütungsfestsetzung bei Ablehnung eines Vergütungsangebots; Verjährung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ermöglicht ein Unternehmen durch das Betreiben sogenannter Miniplants für Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie verschiedenen Unternehmen der chemischen Industrie den Betrieb großindustrieller Anlagen durch die Zurverfügungstellung der für das Verfahren entwickelten technischen Lehren, des notwendigen Prozess-Know-hows und des Engineerings, dann sind von den daraus resultierenden Einnahmen schutzrechtsneutrale Leistungen abzuziehen, wodurch sich Patentlizenzeinnahme ergibt.
2. Stehen die Nutzungsrechte an bestimmten Schutzrechten nicht im Vordergrund, erscheint es sachgerecht, nur einen Anteil von 20 % - 40 % dem eigentlichen Patentlizenzvertrag zuzurechnen, mithin einen Abzug von 60 % - 80 % vorzunehmen.
3. Von dem verbleibenden Betrag stellen regelmäßig 20 % den Erfindungswert dar, da die Kosten für die Betriebsreifmachung solcher Dienstervfindungen regelmäßig nicht zu ermitteln sind.
4. Bei einer Vielzahl von lizenzierten Patenten sind diese auf den Erfindungswert aufzuteilen. Bei der Gewichtung ist eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Lizenznehmers anzustellen, d.h. es ist zu überlegen, für welche Schutzrechte er wegen deren Bedeutung für den Anlagenbetrieb bereit war, Lizenzgebühren zu bezahlen.

4. Widerspricht der Arbeitnehmer einer Festsetzung im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG nicht innerhalb von zwei Monaten, verwandelt sich diese einseitige vorläufige Festlegung in eine dauerhaft verbindliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auch wenn der Arbeitgeber aus den der Festsetzung vorangegangenen Verhandlungen schon weiß, dass der Arbeitnehmer deren Bewertung für falsch hält.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand

Die Antragsgegnerin hat gemeinsam mit dem Unternehmen „B“ im Rahmen einer im Jahr 2000 begonnenen Zusammenarbeit ein Verfahren entwickelt, bei dem (...).

Der Antragsteller ist mit unterschiedlichen Miterfinderanteilen an mehreren diesbezüglichen Diensterfindungen beteiligt.

Die Antragsgegnerin betreibt sogenannte (...) -Miniplants für Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie, aber keine eigenen großindustriellen (...) -Anlagen. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, gemeinsam mit dem Unternehmen „B“ verschiedenen Unternehmen der chemischen Industrie den Betrieb großindustrieller (...) -Anlagen durch die Zurverfügungstellung der für das Verfahren entwickelten technischen Lehren, des notwendigen Prozess-Know-hows und des Engineering ermöglichen. Die daraus resultierenden Einnahmen fließen im Verhältnis (...) beiden Unternehmen zu.

Die Antragsgegnerin hat sich auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen, soweit der Antragsteller Erfindungsvergütung aufgrund der besagten Einnahmen aus den Verträgen mit den Betreibern großindustrieller (...) -Anlagen begehrt. Da die Parteien den Streitgegenstand des Verfahrens bestimmen, wird sich die Schiedsstelle auch nur dazu äußern.

III. Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er hat seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall

unverzüglich über die Erfindung in der vom Gesetz vorgesehenen Form in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Ist die Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden oder beruht sie maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Diensterfindung.

Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der von einer wirksamen Erfindungsmeldung ausgelösten Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten (§§ 6, 7 ArbEG) und ist nach § 13 ArbEG auch grundsätzlich verpflichtet, die erfindungsgemäße Lehre durch eine Patentanmeldung zu monopolisieren.

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. Das ursprünglich dem Erfinder nach § 6 PatG zustehende Monopolrecht wandelt sich somit durch die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber in einen Anspruch des Erfinders gegen den Arbeitgeber auf Beteiligung an den vom Arbeitgeber mit dem Monopolrecht erzielten Vorteilen um.

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

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber verloren hat.

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

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

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

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

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

Eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige Vergütung einer gefundenen technischen Lehre zusätzlich zum bereits gezahlten Arbeitsentgelt kann deshalb nur auf Grundlage einer Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht kommen. § 20 Abs. 2 ArbEG stellt dem entsprechend klar, dass es sich hierbei nicht um einen arbeitnehmererfindungsrechtlichen Anspruch handelt.

Eine Ausnahme hiervon besteht nur für den dem § 9 ArbEG gleichgestellten Anspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG für „qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge“. Aufgrund der Gleichstellung setzt dieser Anspruch aber voraus, dass ein Unternehmen infolge des Verbesserungsvorschlags über eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt. Er setzt daher ein in der Realität regelmäßig unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb nur in seltenen Ausnahmefällen zum Tragen.

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.

¹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

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

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

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

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

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

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der

Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Akademiker in der Entwicklung zumeist Anteilsfaktoren von 13 % bis 16,5 % erreichen. Verfügen sie aufgrund ihrer hierarchischen Stellung oder ihrer Einbindung in Informationsprozesse über einen erhöhten Informationszufluss, liegt der Anteilsfaktor regelmäßig im Bereich von 10 % - 13 %.

IV. Ermittlung des Erfindungswert i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der durch die Dienstleistungserfindung erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistungserfindung lizenziert, geben die vereinbarten Lizenzgebühren konkrete Hinweise darauf, welchen Marktwert das aus der Dienstleistungserfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Die Antragsgegnerin hat gemeinsam mit dem Unternehmen „B“ bislang (...) Verträge mit Betreibern von großindustriellen (...) -Anlagen abgeschlossen, die der Schiedsstelle allerdings nicht vorgelegt wurden. Die daraus resultierenden Einnahmen wurden zwischen der Antragsgegnerin und dem Unternehmen „B“ im Verhältnis (...) geteilt. Der auf die Antragsgegnerin entfallende Anteil an den Einnahmen ist daher das, was der Antragsgegnerin aus den Verträgen zugeflossen ist und nur das kann somit Gegenstand der Überlegungen zum Erfindungswert sein.

Diese Einnahmen stellen jedoch lediglich den Bruttoertrag und noch nicht den Erfindungswert dar, der der Antragsgegnerin aus den Verträgen zugeflossen ist. Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunächst abzuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt.

Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer

auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %² des Nettoertrags als echter Erfindungswert anzusehen, der zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber entsprechend der zur Entstehung der Erfindung geleisteten Beiträge aufzuteilen ist, was mit Hilfe des Miterfinderanteils und des Anteilsfaktors des Arbeitnehmers geschieht.

Die mit den Betreibern von großindustriellen (...) -Anlagen geschlossenen, der Schiedsstelle nicht vorgelegten Verträge sind allerdings nach dem Vortrag der Antragsgegnerin hinsichtlich der geschuldeten Leistungen keine reinen Patentlizenzverträge, sondern gemischte Verträge, was auch den Erfahrungen der Schiedsstelle mit ähnlichen Konstellationen entspricht.

Letztlich werden die Verträge darauf gerichtet sein, eine erfolgreiche Inbetriebnahme und einen erfolgreichen fortwährenden Betrieb solcher Anlagen durch Know-how-Transfer, Einbringung von Betriebserfahrung und Engineering zu gewährleisten. Darüber hinaus räumen sie das Nutzungsrecht an einer Vielzahl von Schutzrechtspositionen ein, die die zugrundeliegende Technologie betreffen.

Für die weiteren Schritte zur Ermittlung des Erfindungswerts ist daher der jeweilige gemischte Vertrag zunächst auf einen reinen Lizenzvertrag zu bereinigen. Die Schiedsstelle rechnet zu diesem Zweck regelmäßig den nicht schutzrechtsbezogenen Anteil (vereinfachend als „Know-how-Anteil“ bezeichnet) mit einem Faktor von 30 % - 80 % heraus. Auch in der Literatur wird davon ausgegangen, dass die Mehrzahl abgeschlossener Lizenzverträge bereits einen Know-how-Anteil von 20 – 50 % enthält, wobei im Schnitt 35% dann anzunehmen seien, wenn Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert seien. Im vorliegenden Fall ist es jedoch überhaupt nicht naheliegend, dass die Nutzungsrechte an bestimmten Schutzrechten im Vordergrund stehen. Der Schiedsstelle erscheint es daher sachgerecht, nur einen Anteil von 20 % - 40 % des Bruttoertrags dem eigentlichen Patentlizenzvertrag zuzurechnen, mithin einen Abzug von 60 % - 80 % für den „Know-how-Anteil“ vorzunehmen. Nachdem die Schiedsstelle die Verträge im Detail nicht kennt und es sich zudem um (...) unterschiedliche individuelle Verträge

² ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

handelt, kann die Schiedsstelle keine genauere Festlegung treffen. Hierzu muss die Antragsgegnerin die Verträge nochmals selbst bewerten.

Aus den so ermittelten, die Patentlizenzierung betreffenden Bruttoeinnahmen ist sodann der Nettoertrag und im Anschluss dann der Erfindungswert des lizenzierten Portfolios zu errechnen. Die Schiedsstelle ist allerdings der Auffassung, dass es schon im Hinblick auf die Vielzahl der Schutzrechte nicht oder nur mit völlig unverhältnismäßigem Aufwand gelingen kann, im Einzelnen die Kosten für die Betriebsreifemachung zu ermitteln. Das gilt auch für andere Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erwirkung der Schutzrechte und deren Lizenzierung standen. In solchen Fällen setzt die Schiedsstelle eine Pauschale an, indem sie auf die konkrete Bereinigung der Bruttolizenzeinnahme auf die Nettolizenzeinnahme und die daran anknüpfende Ermittlung des Erfindungswerts mittels Umrechnungsfaktor verzichtet und stattdessen die Bruttolizenzeinnahme in einem einzigen Rechenschritt auf den Erfindungswert umrechnet. Dazu werden dann nicht 30 % des Nettoertrags als Erfindungswert angesehen, sondern 20 % des Bruttoertrags. Das hält die Schiedsstelle auch hier für sachgerecht.

Im vorliegenden Fall besteht weiterhin die Schwierigkeit, dass der so ermittelte Erfindungswert nicht ein Schutzrecht, sondern eine Vielzahl von Schutzrechten erfasst. Die Schiedsstelle hat im Schiedsstellenverfahren den Eindruck gewonnen, dass die Auswahl der in die Verträge aufgenommen Schutzrechte nicht zwingend unter dem Aspekt erfolgt ist, welche Schutzrechte letztlich für den Anlagenbetrieb tatsächlich erforderlich sind. Somit erscheint auch eine gleichwertige Aufteilung des Erfindungswerts auf die lizenzierten Schutzrechte nicht sachgerecht. Anknüpfungspunkt bei der Aufteilung des Erfindungswerts auf die einzelnen Schutzrechte muss vielmehr eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Lizenznehmers sein. Denn dieser wird die Lizenzgebühr vorrangig für die Schutzrechte bezahlen, die er für den Anlagenbetrieb tatsächlich benötigt. Die übrigen wird er als „ad on“ gerne mitnehmen, ihnen aber keinen besonderen wirtschaftlichen Wert einräumen, für den er bereit wäre Zahlungen zu leisten. Die Schiedsstelle schlägt deshalb vor, die lizenzierten Schutzrechte zunächst in zwei Gruppen einzuteilen, nämlich die für den Anlagenbetrieb nicht erforderlichen und die für den Anlagenbetrieb erforderlichen. Den für den Betrieb erforderlichen sollte sodann ein Anteil von 90 % am Erfindungswert zugebilligt werden und den nicht erforderlichen ein Anteil von 10 %. Da § 9 ArbEG eine angemessene Vergütung des einzelnen Erfinders vorsieht, sollte innerhalb der für den Anlagenbetrieb erforderlichen

Schutzrechte gegebenenfalls weiter differenziert werden. Hier bietet es sich an zumindest zwei Gruppen zu bilden, die im Verhältnis von in etwa 60:40 bis 70:30 den 90 %-Anteil des Erfindungswerts aufteilen. Kriterien könnten hier sein, ob das Schutzrecht für den Betrieb wesentlich oder nur am Rande interessant ist und welche Restlaufzeit das jeweilige Schutzrecht noch hat. Innerhalb der nicht erforderlichen kann hingegen paritätisch aufgeteilt werden. Bei der Aufteilung ist jedoch insgesamt darauf zu achten, dass eine Erfindung aus der Gruppe der erforderlichen Schutzrechte in jedem Fall noch einen höheren Erfindungswert aufweist als eine Erfindung aus der Gruppe der nicht erforderlichen Schutzrechte.

Diese Überlegungen müssen für jeden abgeschlossenen Vertrag gesondert angestellt werden, da die Verträge unterschiedliche Vertragsgegenstände beinhalten und sich vor allem die lizenzierten Portfolios unterscheiden.

Im Übrigen hielte es die Schiedsstelle aus Gründen der Objektivität für angemessen und dem Betriebsfrieden zuträglich, wenn sich die Antragsgegnerin hinsichtlich der Ausgestaltung der Erfindungsvergütung mit dem Kooperationspartner Unternehmen „B“ im Sinne eines Gleichlaufs abstimmen würde, soweit dies noch möglich ist.

Die Antragsgegnerin hat weiterhin die Überlegung angestellt, ob die Lizenzeinnahmen gegenüber den Erfindern unter dem Aspekt der Kausalitätsverschiebung abgestaffelt werden müssen. Dafür besteht jedoch kein Raum. Denn der Anteil des Betriebs am Zustandekommen einer Dienstleistung und die Zuweisung des daraus resultierenden wirtschaftlichen Nutzens ist mit dem Anteilsfaktor abschließend geklärt. Das Instrument der Kausalitätsverschiebung ist kein weiterer Korrekturfaktor, der den Anteil des Unternehmens an den zugeflossenen Vorteilen weiter zum Nachteil des Arbeitnehmers erhöhen soll. Mit Hilfe der Kausalitätsverschiebung wird vielmehr im Rahmen der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Ermittlung des Erfindungswerts einer selbst genutzten Erfindung lediglich die Frage entschieden, ob vernünftige Lizenzvertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages eine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart hätten.

V. Anteilsfaktor i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG

Der ursprünglich unstrittige Anteilsfaktor von 13 % liegt wie bereits aufgezeigt im Rahmen und sollte nach Auffassung der Schiedsstelle nicht weiter streitig gestellt werden, auch wenn er im Hinblick auf den Antragsteller im Einzelfall etwas großzügig geraten sein

sollte. Andernfalls müsste man den Anteilsfaktor für jede einzelne Erfindung des Antragstellers gesondert im Detail ausarbeiten.

VI. Verbindlichkeit der Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 4 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 4. Juni 2012 die Vergütung aus dem mit dem (...) Unternehmen (...) für die in 2008 (...) errichtete Anlage geschlossenen Vertrag festgesetzt. Der Antragsteller hat dieser Festsetzung nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen.

Zum Verständnis der daraus resultierenden Rechtsfolgen gibt die Schiedsstelle zum Regelungsgefüge des § 12 ArbEG folgende Hinweise:

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. 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 der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer zeitnah den Genuss einer tatsächlich gezahlten Vergütung verschaffen wollte³.

Damit sollte für den Antragsteller verständlich geworden sein, dass es nicht darauf ankommt, dass der Arbeitgeberin aus den der Festsetzung vorangegangenen Verhandlungen schon weiß, dass der Arbeitnehmer deren Bewertung für falsch hält. Denn wäre dem so, wäre das vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellte Instrument der Festsetzung von vornherein obsolet.

Folge ist damit, dass die festgesetzte Vergütung für den mit dem (...) unternehmen (...) für die in 2008 in (...) errichtete Anlage geschlossenen Vertrag verbindlich geworden ist.

Weiterhin ist klarzustellen, dass die Antragsgegnerin mit der Festsetzung einzig eine verbindliche Regelung hinsichtlich der Lizenzeinnahmen aus dem mit dem (...) unternehmen (...) für die in 2008 in (...) errichtete Anlage geschlossenen Vertrag getroffen hat und keine verbindliche Festlegung für jegliche Verwertung der dort genannten Schutzrechtspositionen.

VII. Anpassungsanspruch der Arbeitgeberin nach § 12 Abs. 6 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Überlegung angestellt, einen Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG hinsichtlich bereits verbindlich gewordener Vergütungsregelungen zu haben.

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 verbindliche Vergütungsregelung zustande gekommen ist, die aufgrund später eingetretener Veränderungen nicht mehr

³ Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, Blatt für PMZ 1957, S. 234

haltbar erscheint. Gemeint sind nur solche Fälle, in denen die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Vorstellungen von in der Zukunft eingetretenen tatsächlichen Ereignissen überholt werden. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich zukünftige Umsätze aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen unvorhergesehenen Ereignissen ganz anders entwickeln, als dies bei Abschluss der Vergütungsvereinbarung vorhergesehen werden konnte.

Im vorliegenden Fall möchte die Antragsgegnerin jedoch von vornherein bestehende Tatsachen, mit welchen sie sich erst später dezidiert beschäftigt hat, zum Anlass einer Korrektur nehmen. Dafür bietet § 12 Abs. 6 ArbEG jedoch keine Rechtsgrundlage.

VIII. Verjährung

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Soweit dieser Einwand durchgreift, ist die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen an den Antragsteller zu verweigern.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Somit sind beispielsweise die Vergütungsansprüche für Lizenzeinnahmen aus dem Jahr 2013 im Jahr 2014 entstanden.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat. Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte⁴. Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss

⁴ vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik

dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennt. Das sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber, nicht jedoch die exakte Höhe der Umsätze⁵. Der der Schiedsstelle vorgetragene Sachverhalt lässt keine Zweifel erkennen, dass diese Voraussetzungen nicht gegeben gewesen sein könnten.

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt jedoch die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB⁶. Die Schiedsstelle wurde im Dezember 2018 angerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren all diejenigen Forderungen noch nicht verjährt, die im Jahr 2015 entstanden waren.

Mithin sind Vergütungsforderungen aus Lizenzeinnahmen aus dem Jahr 2013 und davor verjährt, da sie bereits im Jahr 2014 und davor entstanden sind. Lizenzeinnahmen aus den Jahren 2014 und danach sind dahingegen nicht von der Verjährung betroffen.

⁵ LG Düsseldorf vom 3. 12. 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät

⁶ BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren