



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	02.09.2021	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 70/18
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 22 ArbEG, § 23 ArbEG, § 611 a BGB		
<b>Stichwort:</b>	Unbilligkeitseinwand des Arbeitgebers gegen vor Meldung einer Diensterfindung vereinbarte Vergütungsfaktoren; Erstattung von Schutzrechtskosten als Lizenzeinnahme		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Hat der Arbeitgeber mit dem Erfinder bei Begründung des Arbeitsverhältnisses eine vertragliche Regelung über die Höhe der Erfindungsvergütung für den Fall getroffen, dass ihm aufgrund von während des Arbeitsverhältnisses entstehenden Diensterfindungen Lizenzeinnahmen zufließen sollten, dann kann sich der Arbeitgeber nicht darauf berufen, dass die vertraglichen Regelungen zur Vergütung von Lizenzeinnahmen nach § 23 Abs. 1 ArbEG erheblich unbillig und deshalb unwirksam seien. Denn die Regelung zur Vergütung von Lizenzeinnahmen wurde bereits zu Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbart, während § 23 ArbEG nur auf Vereinbarungen anwendbar ist, die nach Meldung einer Diensterfindung getroffen wurden.
2. Zur Ermittlung des Erfindungswertes aus einem Patentverkauf in einem gemischten Vertrag ist der Bruttoertrag zunächst auf einen reinen Patentkaufvertrag zu bereinigen, wozu der nicht patentbezogene Anteil in Form von erfindungsfremden und erfindungsneutralen Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers abzuziehen ist, wodurch sich der Nettoertrag ergibt. Davon verbleiben 40 % als echter Erfindungswert, während 60 % auf ein potentielles unternehmerisches Risiko, Gemeinkosten und den kalkulatorischen Unternehmensgewinn des Arbeitgebers entfallen.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

**II. Sachverhalt und Streitgegenstand**

Die Antragsteller „X“ und „Y“ sind Miterfinder zu je 50 % der dem Patent „1“ zu Grunde liegenden Diensterfindung.

Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, im Jahr 2016 mit der Firma „B“ einen Kaufvertrag über dieses Schutzrecht einschließlich der Familienmitglieder geschlossen zu haben, der auch eine dazugehörige Marke umfasst habe. In einer Ergänzungsvereinbarung aus dem Jahr 2017 sei klargestellt worden, dass vom Kaufvertrag auch die Patente „2“ und „3“ einschließlich von Familienmitgliedern erfasst seien. Der Vertrag sei sodann, nachdem man festgestellt habe, dass er den eigentlichen Willen der Vertragsparteien nicht richtig wiedergebe, im Jahr 2018 noch einmal neu gefasst worden. Vertragsgegenstand seien mithin im Ergebnis die drei Patentfamilien, die Marke und ein Quellcode gewesen. Es sei ein Gesamtbetrag von 70.000 € bezahlt worden, der sich aus 35.000 € für die Schutzrechtsfamilien, 21.000 € für den Quellcode und 14.000 € für die Marke zusammensetze. Die Verträge hat die die Antragsgegnerin im Schiedsstellenverfahren nicht vorgelegt. Für die Richtigkeit des geschilderten Verlaufs spricht jedoch, dass die Antragsteller mitgeteilt haben, das Unternehmen „B“ habe von vornherein die „(...)® technology“ kaufen wollen. Denn eine Technologie besteht regelmäßig nicht nur aus einer schlichten Patentfamilie, sondern aus allem, was für deren Einsatz unter ihrem gegebenenfalls geschützten Namen erforderlich ist.

Aus den Äußerungen der Beteiligten in den Schriftsätzen vom (...) und vom (...) schließt die Schiedsstelle, dass alle drei verkauften Diensterfindungen Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sein sollen. Aus den Patentschriften „2“ und „3“ ergibt sich jedoch, dass in diesen jeweils zwei weitere Erfinder genannt sind. Zu den diesbezüglichen Miterfinderanteilen haben sich die Beteiligten nicht geäußert.

Die Antragsteller waren bis ins Jahr 2015 bzw. 2016 bei der Antragsgegnerin beschäftigt. In ihren Arbeitsverträgen findet sich folgender Passus:

*„Etwaige Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit gemacht werden sollten, werden als Dienst-Erfindungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der betrieblichen Regelung behandelt“*

Bei der Antragsgegnerin existierte seit Beginn der 80iger Jahre eine „Regelung über Arbeitnehmererfindervergütungen“, die im Jahr 2007 von ihrem Geschäftsführer erneut verkündet wurde. Diese enthält folgenden Passus:

*„Die Berechnung der Erfindervergütung beruht auf den erzielten Bruttolizeneinnahmen.*

*Die Erfindervergütung beträgt bei einer Bruttolizenz*

<i>über € 511.292</i>	<i>10 % der Bruttolizenz</i>
<i>über € 204.517 bis € 511.292</i>	<i>15 % der Bruttolizenz</i>
<i>über € 51.130 bis € 204.517</i>	<i>20 % der Bruttolizenz</i>
<i>über € 25.565 bis € 51.130</i>	<i>25 % der Bruttolizenz</i>
<i>von € 1 bis € 25.565</i>	<i>30 % der Bruttolizenz</i>

Die Antragsgegnerin hatte bis zum Jahr 2012 u.a. von dem Unternehmen „B“ Lizenzeinnahmen erzielt, die abschließend vergütet sind und nach dieser Regelung vergütet wurden.

Darüber hinaus hatte die Antragsgegnerin von dem Unternehmen „B“ Schutzrechtskosten für die zum Patent „1“ gehörende Patentfamilie für die Jahre 2013 bis 2017 erstattet bekommen, die sie an die sie betreuende Anwaltskanzlei weitergeleitet hatte. Diese betragen insgesamt 16.809 €.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass der Anteilsfaktor des Antragstellers „X“ 10 % und der Anteilsfaktor des Antragstellers „Y“ 13 % betrage. Die Antragsteller selbst haben sich dazu nicht eingelassen.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die noch offene Erfindungsvergütung. Die Antragsteller „X“ und „Y“ verfolgen in der Hauptsache das Ziel, dass sie am gesamten Kaufpreis entsprechend der Hausregelung beteiligen werden, wogegen sich die Antragsgegnerin richtet, die sich unter anderem auf die Unbilligkeit dieser Regelung berufen hat.

Streitig ist überdies der Umgang mit Aufträgen des Unternehmens „B“ an die Antragsgegnerin im Nachgang zum Verkauf. Die Antragsteller sind der Auffassung, diese würden kausal auf dem Kaufvertrag beruhen, was die Antragsgegnerin bestreitet.

(...)

### **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. zufließen.<sup>1</sup> 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.

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen. Im vorliegenden Fall schlägt die Schiedsstelle zum Zwecke einer abschließenden gütlichen Einigung ohne Anerken-

---

<sup>1</sup> Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

nung einer Rechtspflicht für den Fall des Scheiterns des Schiedsstellenverfahrens vereinfachend vor, davon auszugehen, dass die Antragsteller Miterfinder zu je 50 % an allen drei Patentfamilien sind.

- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers 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 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 %.

Die Schiedsstelle hält die von der Antragsgegnerin angesetzten Anteilsfaktoren von 10 % für den Antragsteller „X“ und von 13 % für den Antragsteller „Y“ deshalb für sachgerecht.

#### **IV. Vertragliche Vereinbarung der Erfindungsvergütung für Lizenzeinnahmen**

Die Antragsgegnerin hat mit den Antragstellern bei Begründung des Arbeitsverhältnisses jeweils eine vertragliche Regelung über die Höhe der Erfindungsvergütung für den Fall getroffen, dass ihr aufgrund von während des Arbeitsverhältnisses entstehenden Dienstertfindungen Lizenzeinnahmen zufließen sollten.

An diese Vereinbarung ist die Antragsgegnerin nach dem Grundsatz der Vertragstreue gebunden. Denn der Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen, ist der wichtigste Grundsatz des bürgerlichen Rechts und darf deshalb nur bei Vorliegen eines rechtfertigenden Tatbestands durchbrochen werden.

Für die Schiedsstelle ist nicht klar geworden, welche Rechtsgrundlage für die Durchbrechung dieses Grundsatzes die Antragsgegnerin für sich beanspruchen möchte, wenn sie unter Berufung auf einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle<sup>2</sup> ausführt, im Bereich der Erfindervergütung sei für die Anwendung arbeitsrechtlicher Institute grundsätzlich kein

---

<sup>2</sup> EV vom 22.12.2016 – Arb.Erf. 48/14, Datenbank www.dpma.de

Raum. Die Schiedsstelle hatte in diesem Einigungsvorschlag lediglich ausgeführt, dass Gegenstand eines Arbeitsvertrags die inhaltliche Ausgestaltung der aus § 611 a BGB resultierenden Verpflichtungen, nämlich auf Seiten des Arbeitnehmers die Leistung der versprochenen Dienste und auf Seiten des Arbeitgebers die Gewährung der dafür vereinbarten Vergütung ist und dass die Ausgestaltung dieser Verpflichtungen nicht nur im eigentlichen Arbeitsvertrag sondern auch im Rahmen einer betrieblichen Übung erfolgen kann, durch welche die inhaltliche Ausgestaltung des Arbeitsvertrags nachträglich verändert wird. Davon ausgehend hatte die Schiedsstelle gefolgert, dass Regelungen zur Erfindungsvergütung nicht Gegenstand einer betrieblichen Übung sein könnten, weil es sich bei der Erfindungsvergütung des § 9 ArbEG nicht um Arbeitsentgelt im Sinne von § 611 a Abs. 2 BGB handele, sondern um eine Kompensation für den Verlust des dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG ursprünglich zustehenden Rechts auf das Patent gemäß § 7 Abs. 1 ArbEG infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber nach § 6 ArbEG, weshalb der Anspruch auf Erfindungsvergütung als eine Inhaltsbestimmung des aus § 6 PatG folgenden Eigentumsrechts i.S.v. Art 14 Abs. 1 S.2 GG anzusehen sei.<sup>3</sup> Das hindert die Arbeitsvertragsparteien jedoch nicht, im Rahmen der Vertragsfreiheit im gleichen Schriftstück, in dem die arbeitsvertraglichen Pflichten niedergelegt sind, weitere Vertragsgegenstände zu vereinbaren, die mit § 611 a BGB nichts zu tun haben.

Weiterhin hat sich die Antragsgegnerin darauf berufen, dass die vertraglichen Regelungen zur Vergütung von Lizenzeeinnahmen nach § 23 Abs. 1 ArbEG erheblich unbillig und deshalb unwirksam seien. Der Charakter der §§ 22 und 23 ArbEG als Schutznormen zugunsten der Arbeitnehmer und deren Systematik setzen aber Grenzen, die einer Geltendmachung der Unbilligkeit im vorliegenden Fall entgegenstehen. Denn die streitige Regelung zur Vergütung von Lizenzeeinnahmen wurde bereits zu Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbart. § 23 ArbEG ist aber nur auf Vereinbarungen anwendbar, die nach Meldung einer Dienstleistung getroffen wurden, was sich aus den folgenden Überlegungen zur Systematik des Gesetzes ergibt, wenngleich der bloße Wortlaut des § 23 Abs. 1 S. 1 ArbEG jegliche zulässige Vereinbarung zu erfassen scheint.

Nach § 6 PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder zu. Es handelt sich dabei um ein echtes Vermögensrecht, das dem Schutz des Art 14 GG (Eigentumsgarantie) unterliegt. Das

---

3 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen regelt mit Hilfe der für den Arbeitnehmer bestehenden Meldepflicht und des daran anknüpfenden Inanspruchnahmerechts des Arbeitgebers zunächst die eigentumsrechtliche Zuordnung des Rechts auf das Patent zum Arbeitgeber, das, obgleich es ein Arbeitsergebnis ist, patentrechtlich zunächst dem Arbeitnehmererfinder zusteht. Durch den Rechteübergang soll der Arbeitnehmer jedoch nicht vollumfänglich und ersatzlos enteignet werden, sondern das Vermögensrecht des Arbeitnehmer soll inhaltlich nur anders gestaltet werden.<sup>4</sup> Dazu gehören insbesondere die Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbEG), um das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht zu sichern, aber auch die Verpflichtung zur Freigabe der Möglichkeit von Schutzrechtsanmeldungen im Ausland, sofern der Arbeitgeber dort keine Vermögensrechte in Form von Patenten erwerben will (§ 14 ArbEG), und die Verpflichtung zur Mitteilung der Absicht, eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht vor Ablauf der gesetzlichen Höchstschutzdauer aufgeben zu wollen, damit der Arbeitnehmer die Restlaufzeit des auf seine schöpferische Tätigkeit zurückgehenden Vermögensrechts ausschöpfen kann (§ 16 ArbEG). Soweit und solange der Arbeitgeber die Monopolstellung selbst innehat, wandelt sich das Recht des Arbeitnehmers auf das Patent in ein Teilhaberecht an den aus dem Monopolrecht resultierenden Vorteilen, das durch den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG gewährleistet wird.

Damit diese inhaltliche Ausgestaltung des Eigentumsrechts des Arbeitnehmers Bestand hat, enthält § 22 S. 1 ArbEG zum Schutz der Rechtspositionen des Arbeitnehmers ein generelles gesetzliches Verbot, Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers allgemein abzubedingen. Würde ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer trotzdem derartige Vereinbarungen treffen, wären diese nach § 134 BGB nichtig. Praktische Relevanz hat das beispielsweise für den damit von vorn herein zum Scheitern verurteilten, aber regelmäßig zu beobachtenden Versuch, einzelvertraglich die Anwendung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen ganz oder in Teilen für ein Arbeitsverhältnis grundsätzlich auszuschließen. Vor dem Arbeitnehmer günstigen Vereinbarungen muss dieser hingegen nicht geschützt werden, weshalb solche auch schon vor Meldung einer Diensterfindung jederzeit möglich sind.

---

<sup>4</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

Dieser absolute gesetzliche Schutz besteht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine konkrete Dienstleistung gemeldet wird. Denn ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung erlaubt § 22 S. 2 ArbEG vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abweichende Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich dieser konkreten Dienstleistung. Gemeint damit sind für den Arbeitnehmer nachteilige Vereinbarungen. Denn vorteilhafte waren ja schon vor Meldung der Dienstleistung zulässig und sollen das deshalb auch nach Meldung der Dienstleistung bleiben. Der Arbeitnehmer wird damit ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung aber nicht schutzlos gestellt. Vielmehr hat der Gesetzgeber bedacht, dass Arbeitnehmer in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und deshalb nach Meldung einer Dienstleistung weiterhin grundsätzlich die Gefahr besteht, dass ein Arbeitnehmer aufgrund des ungleichen Kräfteverhältnisses ihn gravierend benachteiligenden Regelungen zustimmt<sup>5</sup>.

Deshalb hat der Gesetzgeber den Schutz des Vermögensrechts des Arbeitnehmers ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung nicht aufgegeben, sondern ihn lediglich modifiziert. Maßstab für die Unwirksamkeit einer Vereinbarung, die nach Meldung einer Dienstleistung getroffen wurde, ist nicht mehr die bloße Nachteiligkeit einer Vereinbarung für den Arbeitnehmer an sich, sondern ob die Vereinbarung für den Arbeitnehmer in erheblichem Maße unbillig ist. Deshalb sieht § 23 Abs. 1 ArbEG vor, dass nach Meldung einer Dienstleistung getroffene Vereinbarungen unwirksam sind, wenn sie im Einzelfall im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erkennbar dem Gebot objektiver Gerechtigkeit in ganz besonders gesteigertem Maße widersprechen.

Somit hatte der Gesetzgeber die Unwirksamkeit einer nach Meldung einer Dienstleistung geschlossenen Vereinbarung vom System her für den Fall vorgesehen, dass ein Vertrag aufgrund des Abschlusses im arbeitsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis für den Arbeitnehmer nachteilig gestaltet wird. § 23 ArbEG gibt vom Wortlaut her zwar auch dem Arbeitgeber die Möglichkeit, sich auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung berufen können. 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 bei der Verhandlung von Vereinbarungen zu einer Dienstleistung nach deren Meldung auszugleichen, wurde damit

aber nicht aufgegeben. Abweichend vom ersten Entwurf des Gesetzes wurde während des Gesetzgebungsverfahrens das Recht auf Geltendmachung der Unbilligkeit lediglich zum Zwecke einer größeren Ausgewogenheit<sup>6</sup> auch dem Arbeitgeber zugestanden, ohne dieses damit jedoch über den systematischen Grundansatz der Gesetzes hinaus ausdehnen zu wollen.

Das zeigt sich auch daran, dass die Unwirksamkeit nach § 23 Abs. 2 ArbEG nur zeitlich begrenzt bis zu sechs Monate nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden kann, geschlossene Vereinbarungen gemäß des Grundsatzes der Vertragstreue also Bestand haben sollen, wenn der Arbeitnehmer hinreichend Zeit hatte, diese zu überprüfen, ohne einem Abhängigkeitsverhältnis unterworfen zu sein.<sup>7</sup>

Die vertragliche Regelung über die Höhe der Erfindungsvergütung für Lizenzeinnahmen hat somit Bestand. Sie gilt allerdings nach dem eindeutigen Wortlaut nur für Lizenzeinnahmen. Für Erlöse aus dem Verkauf gilt hingegen die gesetzliche Systematik des § 9 ArbEG, wobei eine Anwendung der Privilegierung nach § 42 Nr. 4 ArbEG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung nicht in Betracht kommt, da die Antragsgegnerin keine Hochschule ist.

Lizenzeinnahmen hat die Antragsgegnerin bis zum Jahr 2012 erzielt, die jedoch bereits vergütet sind. Damit stellt sich nur noch die Frage, wie die Erstattung der Schutzrechtskosten ab dem Jahr 2013 einzuordnen ist.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass viel dafür spricht, auch diese als Bruttolizenzeinnahmen im Sinne der vertraglichen Regelung anzusehen. Denn üblicherweise sieht ein Lizenzvertrag vor, dass der Lizenzgeber sich dazu verpflichtet, Schutzrechte aufrecht zu erhalten und der Lizenznehmer für die monopolgeschützte Nutzungsmöglichkeit dieser Schutzrechte Lizenzgebühren zahlt. Wenn aber ein Dritter Schutzrechtskosten bezahlt, obgleich die Schutzrechte nicht in sein Eigentum übergegangen sind, macht das nur dann Sinn, wenn diese in seinem Interesse aufrechterhalten werden, weshalb solchen Zahlungen der Charakter von Lizenzgebühren zukommt.

Nach der gültigen vertraglichen Vereinbarung sollte die Erfindungsvergütung bis zu einer Bruttolizenzgebühr von 25.565 € 30 % der Bruttolizenzeinnahmen betragen. Somit ergibt

---

6 Blatt für PMZ 1957, S. 254

7 Blatt für PMZ 1957, S. 240

sich bei Lizenzgebühren von 16.809 € ein Vergütungsanspruch von 5.043 €, der hälftig auf die beiden Antragsteller aufzuteilen ist.

Somit haben die Antragsteller jeweils einen Vergütungsanspruch von 2.521,50 €.

#### **V. Ermittlung des Erfindungswert i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG aus dem Verkauf und daraus resultierende Erfindungsvergütung**

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich die Verwertung des durch die Dienstleistungserfindung erlangte Monopolschutz konkret für den Arbeitgeber auswirkt.

Die Antragsgegnerin hat auf Dienstleistungserfindungen der Antragsteller erteilte Patente abschließend dadurch verwertet, dass sie sie verkauft hat, wobei sie insgesamt einen Kaufpreis von 70.000 € vereinnahmt hat.

Diese Einnahmen stellen jedoch lediglich den Bruttoertrag aus der Verwertung und noch nicht den Erfindungswert dar, der der Antragsgegnerin aus dem Vertrag 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 Kaufvertrags stets ein potentielles 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 40 %<sup>8</sup> 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.

Der hier geschlossene, der Schiedsstelle nicht vorgelegte Vertrag ist nach dem Vortrag der Antragsgegnerin hinsichtlich der geschuldeten Leistungen kein reiner Patentkaufvertrag,

---

<sup>8</sup> ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 30/17 vom 11.12.2018, [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

sondern ein gemischter Vertrag, wofür auch die Aussage der Antragsteller spricht, es sei die „(...)® technology“ verkauft worden.

Für die weiteren Schritte zur Ermittlung des Erfindungswerts ist daher der gemischte Vertrag zunächst auf einen reinen Patentkaufvertrag zu bereinigen. Die Schiedsstelle rechnet zu diesem Zweck regelmäßig den nicht patentbezogenen Anteil heraus. Das ist im vorliegenden Fall der auf die Marke entfallende Anteil von 14.000 € und der auf den Quellcode entfallende Anteil von 21.000 €.

Somit verbleiben 35.000 € Ertrag für die Patente. Nachdem die Antragsgegnerin bereit ist, diesen Betrag als Nettoertrag anzuerkennen, stellen 40 % hiervon den Erfindungswert dar, mithin 14.000 €, der hälftig auf die beiden Antragsteller aufzuteilen ist.

Somit entfällt auf jeden Antragsteller ein Erfindungswert von 7.000 €.

Bei einem Anteilsfaktor von 10 % ergibt sich somit für den Antragsteller „X“ ein Vergütungsbetrag von 700 €.

Der Antragsteller „Y“ hat einen Anteilsfaktor von 13 %, so dass sich ein Vergütungsbetrag von 910 € ergibt

## **VI. Erfindungswert aufgrund zukünftiger Aufträge**

Sollte die Antragsgegnerin hinsichtlich der „(...)® technology“ auch zukünftig Aufträge erhalten, sind diese nicht mehr der Monopolstellung geschuldet, denn diese hat sie verkauft, sondern ausschließlich ihrem Know-how. Ein Erfindungswert kann hieraus deshalb nicht resultieren.

(...)