



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	18.08.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 14/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 42 ArbEG, § 328 BGB, § 55 AO		
Stichwort:	Erfindung bei bestehendem Doppeldienst-/arbeitsverhältnis; Auslegung eines Verwertungsvertrags und Aufteilung der Verwertungserlöse; analoge Vergütung nach § 42 ArbEG bei Gemeinnützigkeit		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Verwertungsvertrag kann ein Vertrag zugunsten des Erfinders nach § 328 BGB sein und implizit eine analoge Vergütung nach § 42 Nr. 4 ArbEG beinhalten.
2. Eine Vergütung eines Erfinders analog zu § 42 Nr. 4 ArbEG stellt keine unverhältnismäßige Begünstigung i.S.v. § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO dar, weil der Gesetzgeber die Vergütungssystematik des § 42 Nr. 4 ArbEG von traditionell von Forschungseinrichtungen praktizierten Vergütungsmodi übernommen hat und eine derartige Vergütung deshalb einem Drittvergleich standhält.

Begründung:

(...)

Der Antragsteller ist Miterfinder der hier streitigen Diensterfindung zu 25 %, wobei er die Diensterfindung in zwei parallel bestehenden Dienst-/Arbeitsverhältnissen gemacht hat. Problematisch gestaltet sich naturgemäß die Aufteilung seines Miterfinderanteils auf den jeweiligen „Arbeitgeber“.

Vom Grundsatz her berechnet sich die von der „A-Universität“ zu leistende Erfindungsvergütung nach § 42 Nr. 4 ArbEG und die von der „X“ zu leistende Erfindungsvergütung nach § 9 Ab. 2 ArbEG.

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hindert die Beteiligten jedoch nicht daran, die Erfindungsvergütung für beide Anteile nach bzw. entsprechend § 42 Nr. 4 ArbEG zu berechnen, wie § 22 ArbEG zeigt.

Dem folgend haben die die „A-Universität“, die „X“ und die „Y-Verwertungsgesellschaft“ nach Auffassung der Schiedsstelle im Rahmen der zwischen ihnen geschlossenen Patentverwaltungs- und Verwertungsvereinbarung einen Vertrag zugunsten des Erfinders als Nichtvertragspartei geschlossen, was als Vertrag zu Gunsten Dritter im Unterschied zum Vertrag zu Lasten Dritter mit dem Grundsatz der Privatautonomie vereinbar ist.

Der Erfinder ist deshalb nach § 328 Abs. 1 BGB berechtigt, von der „X“ eine Abrechnung der Erfindungsvergütung entsprechend § 42 Nr. 4 ArbEG zu fordern.

Das ergibt sich nach der Auffassung der Schiedsstelle aus Punkt (...) der Vereinbarung, die wie folgt lautet und dem in Punkt (...) festgelegten Verteilungsschlüssel von (...):

„Die aus den jeweiligen Verwertungsverträgen resultierenden Verwertungseinnahmen (...) werden zunächst vollständig von der „Y-Verwertungsgesellschaft“ vereinnahmt. Die Verwertungseinnahmen (abzüglich Umsatzsteuer; nachfolgend „Netto-Einnahmen“ genannt) werden von der „Y-Verwertungsgesellschaft“ verteilt. Zunächst werden die Erfinder gemäß den geltenden Regelungen und entsprechend ihrem jeweiligen Erfinderanteil vergütet. Von den Nettoeinnahmen abzüglich der Erfindervergütung werden anschließend beiden Forschungseinrichtungen die bis dahin entstandenen und über Rechnungen nachgewiesenen Kosten für die Verwertung und das Management der Vertragsschutzrechte sowie die Lizenzüberwachung erstattet. Nach Abzug dieser

Kosten erfolgt die Verteilung der verbleibenden Netto-Einnahmen gemäß dem Verteilungsschlüssel.“

(Unterstreichung durch die Schiedsstelle)

Hinsichtlich dieser Vereinbarung ist für den vorliegenden Fall entscheidend, was die Vertragsparteien unter den „geltenden Regelungen“ verstanden haben, was im Wege der Auslegung zu ermitteln ist. Nach den §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.

Dem folgend kann nach Auffassung der Schiedsstelle der gesamte Vertrag, insbesondere im Hinblick auf den vereinbarten Abwicklungsmodus nur so verstanden werden, dass die Einnahmen zwischen der „A-Universität“ und der „X“ entsprechend den Erfinderanteilen aufgeteilt werden sollten. Denn wenn man die Erfinderanteile von jeweils 25 % der (...) Hochschulerfinder und den des Antragstellers (25 %, aufzuteilen auf (...) % „X“ und (...) % „A-Universität“) ins Verhältnis setzt, ergibt sich exakt der in (...) der Patentverwaltungs- und Verwertungsvereinbarung festgelegte Verteilungsschlüssel von (...) % („A-Universität“) zu (...) % („X“). Diese Verteilung realisiert sich aber nur dann, wenn alle Erfinder nach bzw. entsprechend § 42 Nr. 4 ArbEG vergütet werden. Würde der Anteil der „X“ so wie beabsichtigt nach § 9 Abs. 2 ArbEG vergütet, würde das den Verteilungsschlüssel effektiv zu Gunsten der „A-Universität“ verändern. Dafür, dass die Beteiligten dies beabsichtigt hätten, finden sich keinerlei Anhaltspunkte.

(...)

Die Schiedsstelle ist auch nicht der Auffassung, dass eine analoge Vergütung nach § 42 Nr. 4 ArbEG gegen das Verbot der unverhältnismäßig hohen Vergütung aus § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO verstoßen würde und deshalb die Gemeinnützigkeit der „X“ gefährden würde. Denn nach der Rechtsprechung des BFH¹ hängt dies von einem Fremdvergleich ab. Diesen jedoch hat der Gesetzgeber für die vorliegende Konstellation bereits vorweggenommen. Denn die Vergütungssystematik des § 42 Nr. 4 ArbEG hat der Gesetzgeber von traditionell von Forschungseinrichtungen praktizierten Vergütungsmodi übernommen.²

1 BFH vom 12.03.2020 – Az.: V R 5/17

2 Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/5975 vom 09.05.2001 S. 7

Die von der Schiedsstelle vorgeschlagene Lösung hat für die Beteiligten den Vorteil, dass eine ansonsten sehr aufwändige Rekonstruktion der genauen Erfindungsgeschichte zur Zuordnung der Beiträge des Antragstellers im Doppeldienst-/Arbeitsverhältnis unterbleiben kann. Denn der dazu bisher verwendete Ansatz ist zwar pragmatisch („... das ist eine wirklich schwierige Frage ...“ – E-Mail vom ...), führt aber nicht zwingend zu einer erfinderrechtlich korrekten Aufteilung.