



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	07.07.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 04/22
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 311 BGB, § 242 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Bindungswirkung einer Vergütungsvereinbarung; Erfüllung der Aus- kunftspflicht; Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzes		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Die vom Arbeitgeber gemäß § 242 BGB i.V.m. § 9 Abs. 2 ArbEG geschuldete Auskunft ist eine Wissenserklärung. Die bloße Tatsache, dass ein Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition lange aufrechterhält, ist nicht geeignet, die Auskunft des Arbeitgebers, die Dienstleistung nicht verwertet zu haben („Negativauskunft“), als unvollständig oder unglaubhaft erscheinen zu lassen.
2. Werden erfindungsgemäße Module in unterschiedlich komplexen Produkten und für andere Zwecke genutzt, ist es sachgerecht, den erfindungsgemäßen Umsatz fiktiv durch Beaufschlagung der Herstellkosten mit einem Aufschlagfaktor abzuschätzen, da unter solchen Umständen auch tatsächliche Lizenzvertragsparteien einen Lizenzvertrag regelmäßig auf diesem Weg aushandeln, um diesen nicht mit Schwierigkeiten in der praktischen Durchführbarkeit zu überfrachten.

Begründung:

(...)

Streitgegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind die sechs Dienstleistungen, an welchen der Antragsteller im Rahmen seines (...) bis 2021 bestehenden Beschäftigungsverhältnis mit der Antragsgegnerin als Miterfinder beteiligt war.

Die Beteiligten hatten hinsichtlich aller Dienstleistungen jeweils Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, in welchen sie den jeweiligen Miterfinderanteil, den jeweiligen Anteilfaktor und hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts die jeweilige Bezugsgröße, die Staffelung des Bezugsgrößenumsatzes nach RL Nr. 11 und den jeweiligen Lizenzsatz festgelegt haben. In diesen Vergütungsvereinbarungen haben die Beteiligten überdies die Abgeltung einer etwaigen Vorratsvergütung – abhängig vom jeweiligen Miterfinderanteil – vereinbart. Dementsprechend hat der Antragsteller jeweils Beträge zwischen 180 € und 660 € erhalten. Außerdem hat der Antragsteller aus diesen Vergütungsvereinbarungen jeweils 300 € für den Verzicht auf seine Rechte aus den §§ 14, 16 ArbEG erhalten.

Im Schiedsstellenverfahren fordert der Antragsteller nunmehr Vergütung auf Grundlage von neuen Vergütungsfaktoren, die die vereinbarten Vergütungsfaktoren ganz erheblich übersteigen.

Damit kann der Antragsteller nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch schon deshalb nicht durchdringen, weil es sich bei den abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen um Verträge im Sinne der §§ 311 BGB, 12 ArbEG handelt, an die die Beteiligten nach dem zivilrechtlichen Grundsatz der Vertragstreue, wonach Verträge einzuhalten sind („pacta sunt servanda“), gebunden sind.

Denn die Beteiligten haben die Vereinbarungen weder einvernehmlich wieder aufgehoben noch ist ein einschlägiger Rechtsgrund ersichtlich, der es dem Antragsteller ermöglichen würde, sich einseitig von den Vergütungsvereinbarungen zu lösen.

Nur der Vollständigkeit halber merkt die Schiedsstelle außerdem an, dass die vereinbarten Vergütungsfaktoren nach Auffassung der Schiedsstelle bei objektiver Betrachtung überdies auch sachlich nicht zu beanstanden sind, während die vom Antragsteller im Schiedsstellenverfahren geltend gemachten Vergütungsfaktoren völlig überhöht und keiner sachlichen Rechtfertigung zugänglich sind.

Die Antragsgegnerin hat zu der Dienstleistung, die zu dem Patent „A“ geführt hat, mitgeteilt, 70.000 erfindungsgemäße (...)module bis zum Ende des Jahres 2021 hergestellt zu haben, die in unterschiedlichen Gesamtprodukten verwendet worden seien, unentgeltlich im Rahmen einer Gewährleistung als Ersatzteile abgegeben worden seien oder intern für Entwicklungszwecke genutzt worden seien. Sie hat weiterhin die Auskunft erteilt, dass für diese Module insgesamt Herstellkosten von 10.000.000 € angefallen seien.

Hinsichtlich der Dienstleistungen, die bislang zu den Schutzrechtspositionen

- „B“
- „C“
- „D“
- „E“
- „F“

geführt haben, hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass diese in der Vergangenheit nicht benutzt worden seien und auch eine zukünftige Benutzungsaufnahme nicht geplant sei.

Diese Auskunft hat der Antragsteller mit der Begründung in Frage gestellt, dass dann nicht nachvollziehbar sei, dass die Antragsgegnerin Schutzrechtspositionen trotz Nichtnutzung so lange aufrechterhalte.

Dieses Argument verfängt nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch nicht. Denn die vom Arbeitgeber gemäß § 242 BGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG geschuldete Auskunft ist eine Wissenserklärung.<sup>1</sup> Wenn der Arbeitgeber wie hier mitteilt, eine Dienstleistung benutzt zu haben (Positivauskunft) und die anderen Dienstleistungen nicht verwertet zu haben (Negativauskunft), hat der Arbeitgeber sein Wissen grundsätzlich vollständig preisgegeben und der Auskunftspflicht Genüge getan. Die Auskunftspflicht wäre in einem solchen Fall deshalb nur dann nicht erfüllt, wenn die abgegebene Erklärung von vornherein unglaubhaft oder zumindest unvollständig ist. Ob dies der Fall ist, ist nach objektiven Umständen unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen, wobei die pauschale Verdächtigung, der Arbeitgeber

---

<sup>1</sup> BGH vom 23.1.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

unterdrücke bewusst oder unbewusst sein Erinnerungsvermögen, oder die schlichte Behauptung, die Auskunft sei falsch, nicht genügt, um eine Erklärung als unvollständig oder unglaubhaft erscheinen zu lassen<sup>2</sup>.

Gemessen daran trägt die Argumentation des Antragstellers, die abgegebene Auskunft sei unglaubwürdig, weil die Antragsgegnerin unbenutzte Schutzrechte aufrechterhalte, nicht. Denn mit der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG wird der Arbeitgeber nach § 7 ArbEG Eigentümer des Rechts auf das Patent und kann somit aufgrund seiner durch Art. 2 Abs. 1, 12, 14 GG grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit frei entscheiden, in welcher Art und Weise er vom Recht auf das Patent Gebrauch macht. Unternehmerische Gründe, eine bestehende Schutzrechtsposition nicht zu benutzen, gibt es vielfältige und sei es nur, dass das strategische Augenmerk auf ein möglichst großes Portfolio gelegt wird, z.B. um seinem Ruf als innovatives Unternehmen gerecht zu werden. Die pauschale Behauptung, eine Negativauskunft sei unglaubwürdig, weil eine ungenutzte Schutzrechtsposition aufrechterhalten wird, ist folglich völlig ungeeignet, begründete Zweifel an der Richtigkeit einer konkreten Auskunft zu erwecken.

Der Antragsteller hat außerdem vorgetragen, ohne seine Ideen zu den Schutzrechtspositionen „E“ und „F“ hätte es später das Patent „A“ nicht gegeben, weshalb beide Erfindungen aufgrund ihres „immensen Mehrwerts“ im Rahmen eines entsprechenden Vergütungsangebots berücksichtigt werden müssten. Auch wenn man die darin offenbar gewordene Erwartungshaltung aus Sicht eines Arbeitnehmers menschlich noch nachvollziehen kann, so ergibt sich aus dem Vortrag des anwaltlich vertretenen Antragstellers gleichwohl keine logische, juristisch belastbare und damit tragfähige Begründung einer Vergütungserwartung.

Somit war in diesem Schiedsstellenverfahren nur noch zu klären, wie beim Patent „A“ die Umsatzberechnung im Rahmen der fiktiven Nachbildung eines umsatzbasierten Lizenzvertrags sachgerecht erfolgen kann. Vereinbart hatten die Beteiligten in der Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2012 zur Bezugsgröße:

*„35 % des Nettoumsatzes (ggf. fiktiver Anteil) der erfindungsgemäß hergestellten (...) Module“*

Diese Vereinbarung stellt nach Auffassung der Schiedsstelle sachgerecht darauf ab, dass in der Lizenzvertragspraxis erfahrungsgemäß zwei alternative Herangehensweisen gängig sind, mit

---

2 OLG Düsseldorf vom 9.8.2007 – Az.: I-2 U 41/06

denen Lizenzvertragsparteien versuchen, den erfindungsgemäßen Anteil am tatsächlichen Umsatz zu bestimmen, die der Tatsache Rechnung tragen, dass Lizenzvertragsparteien einen Lizenzvertrag hinsichtlich der späteren Durchführung praxistauglich gestalten müssen.

- (1) Können sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung für die Funktionalität des konkret vertriebenen Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoendpreis einigen, können vernünftige Lizenzvertragsparteien an dieser Stelle ihre Überlegungen abschließen und den sich so ergebenden Anteil am Umsatz als Bezugsgröße vereinbaren.
- (2) Sind die Umstände für eine direkte Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzanteils zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die regelmäßig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagfaktor abzustellen, und so den vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz fiktiv festzulegen. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, setzt sie bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist. Diese Aufschlagspanne ist ein Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich in einer Vielzahl von Sachverhalten als belastbar herausgestellt hat. Liegt der tatsächlich kalkulierte Gewinnaufschlag unterhalb oder oberhalb des Erfahrungswerts, ist der tatsächliche Gewinnaufschlag in Ansatz zu bringen. Denn der Gewinnaufschlag dient der fiktiven Ermittlung des auf die Erfindung fallenden Umsatzanteils bezogen auf den tatsächlichen Nettoabgabepreis.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass die bis zum Ende des Jahres 2021 hergestellten 70.000 erfindungsgemäßen (...)module in unterschiedlichen komplexen Gesamtprodukten verwendet worden seien. Nach Auffassung der Schiedsstelle wäre

das für vernünftige Lizenzvertragsparteien Anlass genug gewesen, herstellungskostenbezogene Bezugsgröße zu vereinbaren, um den Lizenzvertrag nicht mit Schwierigkeiten in der praktischen Durchführbarkeit zu belasten. Die Antragsgegnerin hat hierzu den Aufschlagfaktor oberhalb des Erfahrungswerts der Schiedsstelle angewandt und damit offensichtlich der tatsächlichen Kalkulation Rechnung getragen.

Folglich ist die von der Antragsgegnerin im Schriftsatz vom (...) vorgenommene Vergütungsberechnung sachgerecht. Davon ausgehend hält die Schiedsstelle auch das Angebot der Antragsgegnerin für eine abschließende Vergütung für sachgerecht und hat dies deshalb und in Anbetracht des beendeten Arbeitsverhältnisses zum Gegenstand des Einigungsvorschlags gemacht.

(...)