



Instanzen:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	27.11.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 42/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 22 ArbEG		
Stichwort:	Bezugsgröße, Staffel, Konkurrenz von betrieblichem Vorschlagswesen und Erfinderrecht		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Vergütungsansprüche aus dem betrieblichen Vorschlagswesen haben ihren Rechtsgrund im Arbeitsvertragsrecht, während Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders vermögensrechtliche gesetzliche Ansprüche sind.
2. § 22 S.1 ArbEG steht einer kollektivrechtlichen oder individualarbeitsrechtlichen Modifikation des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs entgegen.
3. Ein Anrechnungsklausel im betrieblichen Vorschlagswesen für den Fall der Kollision von Ansprüchen aus dem Vorschlagswesen und erfinderrechtlichen Ansprüchen regelt das Schicksal von Vergütungsansprüchen aus dem Vorschlagswesen.
4. Die Reichweite solcher Anrechnungsklauseln hängt von deren konkreter Ausgestaltung ab. Es ist zulässig, Anrechnungsklauseln im Detail so zu fassen, dass ein erfinderrechtlich vergütungspflichtiger Sachverhalt im Ergebnis nicht aufgrund des Vorschlagswesens doppelt vergütet wird.

Begründung:

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum richtigen Verständnis vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung auf den Streitfall durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder solche zu bereinigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung des Patents (...), welches die Antragsgegnerin benutzt.

Die Beteiligten haben unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der von der Erfindung betroffenen Bauteile, der Ausgestaltung der Umsatzstaffel bei der fiktiven Lizenzvertragsnachbildung, (...), und der Frage, ob die Anrechnung einer im betrieblichen Vorschlagswesen erhaltenen Prämie auf erfinderrechtliche Vergütungsansprüche zulässig ist.

Dem hierzu unterbreiteten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle liegt folgende grundlegende Systematik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs zu Grunde:

Im Ausgangspunkt ist eine von einem Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses entwickelte technische Problemlösung als solche ein nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium im Eigentum des Arbeitgebers stehendes Arbeitsergebnis und deshalb mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet.

Handelt es sich einer der technischen Lösung aber zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemäß den §§ 6, 7 ArbEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber durch das Arbeitsumfeld stets einen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern inhaltlich neu gestaltet im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, nämlich dahingehend², dass dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent die Rechte aus den §§ 9, 14, 16 ArbEG zugewiesen werden, die durch die §§ 13, 15, 22, 23 und 12 Abs. 6 ArbEG abgesichert werden.

Für den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG folgt daraus, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche, auf die Erfinderschaft des Arbeitnehmers („*Miterfinderanteil*“) zurückgehende wirtschaftliche Wert der Dienstleistung („*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll („*Anteilsfaktor*“), mit der Vermögensposition korreliert, die vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergegangen ist.

Verloren hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber das Recht auf das Patent, das jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert hat. Denn es stellt zunächst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt.

Daher hängt der vergütungspflichtige Erfindungswert davon ab, inwieweit der Arbeitgeber durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich eine Bereicherung erfahren hat.

Eine solche kann dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsposition benutzt³, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe des Erfindungswerts davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtum-

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950er Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

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

3 vgl. Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

stände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁴. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁵. Derartige Nutzungen stehen vorliegend jedoch nicht im Streit.

Benutzt das Unternehmen, was hier der Fall ist, eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unternehmen jedoch insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten.⁶

Deshalb resultiert aus einer Eigennutzung dann ein Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber für diese Eigennutzung einen Lizenzvertrag hätte abschließen müssen, unterstellt ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer hätte die Erfindung gemacht.

Folglich offenbart sich der objektive Wert der rechtmäßigen eigenen Nutzung der Erfindung für den Arbeitgeber aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags, wobei eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht möglich ist, da es in der Natur der Sache liegt, dass hinsichtlich der dabei maßgeblichen Faktoren Wertungsspielräume bestehen, zumal die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten Einzelfall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers unterliegt.

Soweit Produkte patentgeschützt hergestellt werden, werden nach den Erfahrungen der Schiedsstelle unter Marktteilnehmern jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen, die regelmäßig als Bezugsgröße einen von den Vertragsparteien als erfindungsgemäß angesehenen Nettoumsatz ab Werk zu Grunde legen, welcher mit einem marktüblichen, häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird⁷.

4 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über www.dpma.de

5 vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.06.2019 – Arb.Erf. 02/18 und vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

6 BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

7 BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße oder Lizenzsatz von dieser Systematik ab, gleichen sie das dementsprechend bei dem jeweils anderen Faktor wieder aus.

Dieser Erkenntnis folgend bilden sowohl die Schiedsstelle wie auch die obergerichtliche Rechtsprechung zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht⁸ Lizenzverträge fiktiv in dieser Art mit dem Ziel nach, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung und damit die durch den rechtlichen Monopolschutz tatsächlich erfolgte Bereicherung zu quantifizieren, was nur dann sachgerecht gelingen kann, wenn man dabei ein Szenario zu Grunde legt, in dem der Lizenzvertrag von beiden Seiten frei verhandelt werden kann, ohne einer Drucksituation ausgeliefert zu sein. Das mutmaßliche Ergebnis einer solchen Verhandlungen gibt deshalb bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung den Vermögenswert wieder, an dem der Arbeitnehmer infolge der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber nach § 9 Abs. 2 ArbEG im Rahmen des Anteilsfaktors (hier unstreitig 16,5 %) und des Miterfinderanteils (hier unstreitig 100 %) beteiligt werden soll.

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsächlich vereinnahmten Nettoproduktumsatz ab Werk konkret als Bezugsgröße in einem solchen Lizenzvertrag vereinbaren würden, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Größenordnung sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Bei der Klärung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemäß darauf ab, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls würdigen.⁹

⁸ BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

⁹ vgl. BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbotungsrechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird deshalb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgebühr zu bezahlen, als er durch die rechtliche Reichweite des Patents an der Lösung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser daher in der Regel auch nicht bereit sein, auch für den nicht von dem verhandlungsgegenständlichen Patent geschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber wird das zumindest in von Drucksituationen unbelasteten Verhandlungssituationen, an welchen sich der arbeitnehmer-erfinderrechtliche Erfindungswert stets orientiert, auch nicht durchsetzen können.

Eine solche Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn das Produkt neben der streitgegenständlichen technischen Lehre mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik oder internen Stand der Technik darstellen oder in denen ausschließlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

Ist das der Fall, stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen deshalb erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt darauf ab, welche für die Funktion wesentlichen technischen Problemkreise das Produkt enthält und gewichten diese aus ihrer jeweiligen subjektiven Sicht zueinander.

In einem zweiten Schritt ordnen sie sodann die Reichweite des Verbotungsrechts aus der Schutzrechtsposition, über deren Lizenzierung sie verhandeln, aus ihrer Sicht einem oder mehreren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls müssen sie auch hier noch einmal Gewichtungen vornehmen, wenn die herausgearbeiteten Problemkreise auch nur teilweise vom Verbotungsrecht erfasst sind.

Am Ende dieses Prozesses kommt ein Lizenzvertrag regelmäßig nur dann zustande, wenn potentielle Lizenzvertragsparteien zu diesen Fragestellungen einen Konsens erreichen können, der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfähig erscheint.

Ist das am Markt gehandelte Produkt komplexer, wird dabei häufig mit einem herstellungskostenbasierten Ansatz versucht, den erfindungsgemäßen Anteil top-down vom Nettoproduktumsatz zu ermitteln, indem die Herstellungskosten der als erfindungsgemäß angesehenen

Bauteile und Baugruppen ins Verhältnis zu den Gesamtherstellungskosten des Produkts gesetzt werden. Bei dieser sachlich an sich nicht zu beanstandenden Herangehensweise ist jedoch auf typische Fehlerquellen ein besonderes Augenmerk zu richten. Zum einen muss vermieden werden, dass durch eine zu stark „SAP“-Teileliste“ getriebene Betrachtung (Stichwort: *„kleinste technisch-wirtschaftliche Einheit“*) gegebenenfalls der Blick zu stark auf Einzelteile verengt wird und die eigentliche erfindungsgemäß gelöste Aufgabe aus dem Blick gerät (Stichwort *„kleine Ursache, große Wirkung“*). Zum anderen muss vermieden werden, dass eine Unwucht in der Wertung dadurch entsteht, dass als erfindungsgemäß identifizierte Bauteile im Verhältnis zu anderen Bauteilen besonders preisgünstig in der Herstellung oder im Einkauf sind. Und schlussendlich muss der widersinnige Effekt vermieden werden, dass die erfindungsgemäße technische Lehre ihren eigenen Wert minimiert, indem sie erfindungsgemäße Bauteile preiswerter in der Herstellung oder im Einkauf macht.

Sind die auf dem Markt vertriebenen Produkte zu komplex (beispielsweise Flugzeuge oder wie hier Kraftfahrzeuge), um mithilfe von für deren Funktionalität relevanten technischen Problemkreisen den für einen Lizenzvertrag maßgeblichen monopolgeschützten Bezugsgrößenumsatz direkt vom Nettoabgabepreis des Produkts prozentual abzuleiten, oder wird eine Vielzahl unterschiedlich komplexer Produkte am Markt angeboten, die jeweils von der monopolgeschützten technischen Lehre Gebrauch machen, und ist es deshalb zumindest nicht praktikabel sinnvoll möglich, für jeden einzelnen Nutzungsfall den monopolgeschützten Bezugsgrößenumsatz direkt vom Nettoabgabepreis des Produkts prozentual abzuleiten, dann ist es regelmäßig Lizenzvertragspraxis, den monopolgeschützten Umsatzanteil mit einem Bottom-up-Ansatz für alle Nutzungshandlungen gleichlaufend festzulegen, so dass der Lizenzvertrag nicht mit Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung überfrachtet wird. Bei diesem in der Lizenzvertragspraxis weit verbreiteten Ansatz wird auf die Herstellungskosten oder Einkaufspreise der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor abgestellt, um den vom Patentschutz geprägten Anteil am Netto-Produkt-Außenumsatz fiktiv festzulegen. Auch hier müssen zunächst die beim Top-Down-Ansatz beschriebenen Fehlerquellen vermieden werden. Der sodann auf die Herstellungskosten/Einkaufspreise anzusetzende Aufschlag ist dabei vorrangig davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie das Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt konkret kalku-

liert, 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 beidem zu beaufschlagt ist. Diese Aufschlagspanne ist aber lediglich ein unverbindlicher Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich jedoch in einer Vielzahl von Sachverhalten als belastbar erwiesen hat.

Welchen gegebenenfalls gestaffelten marktüblichen Lizenzsatz potentielle Lizenzvertragsparteien vereinbaren würden, hängt von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes ab, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll, da im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehende Lizenzkosten einer sinnvollen wirtschaftlichen Betätigung im Wege stehen würden.

Davon ausgehend gilt im Einzelnen Folgendes:

1. Lizenzsatz

Die Antragsgegnerin hat einen Lizenzsatz von 0,8 % in Ansatz gebracht, der im marktadäquaten Bereich liegt. Davon ausgehend folgt die sachgerechte Bezugsgröße bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags ausschließlich dem Schutzbereich des Patents.

2. Bezugsgröße

Aufgabe der streitgegenständlichen Erfindung war es, eine „(...) – Verbindung“ bereit zu stellen, die bei zu hoher Belastung aus Sonderereignissen die auftretenden Kräfte durch Aufnahme kinetischer Energie von der (...) fernhält.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der Klemmsitz des (...), mit dem der (...) an diesem befestigt ist, so beschaffen ist, dass vorgesehene Betriebskräfte vom (...) auf den (...) und umgekehrt übertragen werden, aber darüber hinaus gehende Betriebskräfte zu einer Relativbewegung zwischen (...) und (...) führen, wobei sich die Erfindung dadurch auszeichnet, dass (...) besitzt, (...), das durch Aufnahme von kinetischer Energie die zu hohe Belastung abbaut.

Folglich ist vom Patentschutz nur die Ausgestaltung des Klemmsitzes des (...) geprägt. Es ist daher aus Sicht der Schiedsstelle nicht zu beanstanden, wenn die Antragsgegnerin im Hinblick auf die weiteren Funktionen des (...) 20 % des (...) als erfindungsgemäße Bezugsgröße bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zu Grunde legt.

3. Umsatzstaffel

Der Anwendung der Staffel liegt die Logik zu Grunde, dass ein Lizenzgeber seine Erfindung zum Zwecke einer möglichst großen Gewinnerzielung vorrangig an ein Unternehmen wie die Antragsgegnerin lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen kann, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen zustimmt, da er so voraussichtlich trotzdem höhere Lizezeinnahmen erzielt, als wenn er seine Erfindung an ein Unternehmen ohne hohes Umsatzpotential lizenzieren würde und im Gegenzug keine Abstaffelung des Lizenzsatzes in Kauf nehmen müsste. Aus Gründen der Praktikabilität wird dabei häufig der Umsatz abgestaffelt, was rechnerisch zum selben Ergebnis führt.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten gebilligte¹⁰ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹¹ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbaren, wenn neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre weitere unternehmensbezogene Umsatztreiber vorhanden sind (Kausalitätsverschiebung). Denn solche nicht zu berücksichtigen, hieße, die streitgegenständliche Erfindung in hohem Maße an einem Umsatz zu beteiligen, für den sie nicht alleine kausal war.

Das wird durch die Berücksichtigung der Abstaffelung sachgerecht vermieden, die letztlich der Tatsache Rechnung trägt, dass sich die Antragsgegnerin bekanntermaßen aufgrund von Qualität, Service und Vertrieb eine hervorragende Marktstellung erarbeitet hat.

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor, die erfahrungsgemäß zwar nicht 1:1 jedweder in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffel entsprechen können. Da es anders als zur Höhe von Lizenzsätzen zur Frage der konkreten Staffel aber keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der industriellen Lizenzvertragspraxis oder der Rechtsprechung gibt, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrendes Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte, greift die Schiedsstelle regelmäßig auf die Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11 zurück.

10 OLG Düsseldorf vom 20.12.2012 – Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 – Stahlbetontunnel

11 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

Daher ist im vorliegenden Fall, der eine Nutzungsaufnahme weit in der Vergangenheit betrifft, nach dem folgenden Muster zu staffeln:

Abstaffelung aktuell umgerechnet in Euro						
Staffelgrenze in DM	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis	
bis 3.000.000,00 DEM	1.533.875,64 €		100%	1.533.875,64 €	1.533.875,64 €	
bis 5.000.000,00 DEM	2.556.459,41 €	1.022.583,76 €	90%	920.325,39 €	2.454.201,03 €	
bis 10.000.000,00 DEM	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	80%	2.045.167,52 €	4.499.368,55 €	
bis 20.000.000,00 DEM	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	70%	3.579.043,17 €	8.078.411,72 €	
bis 30.000.000,00 DEM	15.338.756,44 €	5.112.918,81 €	60%	3.067.751,29 €	11.146.163,01 €	
bis 40.000.000,00 DEM	20.451.675,25 €	5.112.918,81 €	50%	2.556.459,41 €	13.702.622,42 €	
bis 50.000.000,00 DEM	25.564.594,06 €	5.112.918,81 €	40%	2.045.167,52 €	15.747.789,94 €	
bis 60.000.000,00 DEM	30.677.512,87 €	5.112.918,81 €	35%	1.789.521,58 €	17.537.311,53 €	
bis 80.000.000,00 DEM	40.903.350,50 €	10.225.837,62 €	30%	3.067.751,29 €	20.605.062,81 €	
bis 100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €	10.225.837,62 €	25%	2.556.459,41 €	23.161.522,22 €	
ab 100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €		20%			

Zwar hatte sich die Schiedsstelle in ihrer jüngsten Praxis¹² für eine Anpassung der Staffeltabelle ausgesprochen, dies aber nur für schwerpunktmäßig in die Zukunft gerichtete Vergütungsfälle empfohlen, weshalb es vorliegend bei der Staffel aus der RL Nr. 11 verbleibt und erfindungsgemäße Umsätze kumuliert über die gesamte Nutzungsdauer und nicht jährlich abzustaffeln sind.

4. (...)

(...)

5. Betriebliches Vorschlagswesen

Der Antragsteller hatte im Jahr (...) rund zwei Jahre nach der Patentanmeldung einen Verbesserungsvorschlag mit der Bezeichnung „(...)“ eingereicht.

Als Ist-Zustand ist dort beschrieben:

„Bei Sonderereignissen kann es (...) kommen. Die Folge davon ist ein (...) Um dies auszuschließen wurde für die (...) konzipiert, (...).“

Als Lösungsweg ist dort beschrieben:

„Aufbauend auf Erkenntnissen in (...) wurde dieses Konzept beim (...) bis zur Serienreife weiterentwickelt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass ein (...) ausgeschlossen wird und diese „Sollbruchstelle“ als Überlastsicherung für (...) dient. Dies machte es möglich, (...) von (...) auf (...) umzustellen. Kosteneinsparung ca. (...) €/pro Fahrzeug.“

Unter „Bemerkung“ hatte der Antragsteller weiter ausgeführt:

„Der (...) wurde unter dem Titel „(...)“ zum Patent angemeldet.“

Die Arbeitgeberin hatte für diesen Verbesserungsvorschlag am (...) im betrieblichen Vorschlagswesen nach der damals geltenden Betriebsvereinbarung (...) eine Prämie in Höhe von (...) zuerkannt.

Die Antragsgegnerin möchte daraufhin geleistete Zahlungen mit zukünftig anfallender Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen verrechnen und beruft sich dazu auf die Ziffer (...) der Betriebsvereinbarung, die wie folgt lautet:

„VV, die für das Verbesserungsteam erkennbare schutzfähige Merkmale (entsprechend ArbEG) aufweisen, werden in der Patentabteilung überprüft. Sollte diese feststellen, dass ein VV einer Schutzrechtsanmeldung zugeführt werden kann, gibt der Einreicher auf Anforderung der Patentabteilung eine Erfindungsmeldung ab. Unabhängig von seiner patentrechtlichen Schutzfähigkeit und Qualifizierung wird der VV durch das Verbesserungsteam weiterbearbeitet und bei Durchführung prämiert.

Bei Zuerkennung einer Erfindervergütung wird diese mit der VW-Prämie verrechnet.“

Zur Frage, ob die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Verrechnung zulässig ist, ist es im Ausgangspunkt entscheidend, zunächst die strukturellen rechtlichen Unterschiede zwischen dem betrieblichen Vorschlagswesen auf der einen Seite und dem Arbeitnehmererfinderrecht auf der anderen Seite zu verstehen.

Ein betrieblicher Verbesserungsvorschlag ist individualarbeitsrechtlich ein Arbeitsergebnis, das mit dem Arbeitsentgelt in der Regel abschließend vergütet ist, da dem Arbeitsvertrag nach § 611a BGB ein Leistungsaustausch nach dem Prinzip „do ut des“ (Arbeitsleistung gegen Arbeitsentgelt) zugrunde liegt und der Arbeitnehmer nach § 241 Abs. 2 BGB in diesem Zusammenhang auch verpflichtet ist, dem Arbeitgeber betriebliche Verbesserungsmöglichkeiten mitzuteilen. Im Ausnahmefall kann jedoch aufgrund des im Arbeitsrecht geltenden Sonder-

leistungsprinzips¹³ aus einem betrieblichen Verbesserungsvorschlag ein Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung resultieren, der auf § 242 BGB gestützt wird.¹⁴ Dem liegt der Rechtsgedanke zu Grunde, dass ein technischer Verbesserungsvorschlag eine Leistung sein kann, die über die nach § 611 a BGB geschuldete Leistung hinausgeht und deshalb mit dem Arbeitsentgelt noch nicht vollständig vergütet ist. Dem Grunde nach besteht dieser individualarbeitsrechtliche zusätzliche Vergütungsanspruch nur dann, wenn

- (1) eine Sonderleistung vorliegt. Das kann nur dann der Fall sein, wenn die folgenden drei Fragen verneint werden können:
 - Durfte der Arbeitnehmer selbst über die Umsetzung des Vorschlags entscheiden?
 - War es generelle Aufgabe des Arbeitnehmers, derartige Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten?
 - Hatte der Arbeitnehmer den konkreten Auftrag, in dieser Angelegenheit einen Verbesserungsvorschlag zu erarbeiten?
- (2) eine Umsetzung durch den Arbeitgeber erfolgt, wobei der Arbeitnehmer aufgrund der unternehmerischen Ermessensfreiheit (nur begrenzt durch das Gebot der guten Sitten und das Verbot des Rechtsmissbrauchs und der Willkür, d.h. die Verwertung darf nicht aus offensichtlich unsachlichen Gründen abgelehnt werden) keinen Anspruch auf Umsetzung des Verbesserungsvorschlags hat;
- (3) eine wertvolle Bereicherung des Arbeitgebers erfolgt ist, er also einen nicht unerheblichen Vorteil erlangt hat.

Die Höhe des Anspruchs bestimmt der Arbeitgeber sodann gemäß § 315 BGB nach billigem Ermessen.

Aufgrund des im Arbeitsvertragsrecht geltenden Grundsatzes der Privatautonomie kann dieser aus dem Sonderleistungsprinzip resultierende Anspruch kollektivrechtlich kodifiziert und modifiziert werden, was regelmäßig in Betriebsvereinbarungen (...) geschieht, weshalb im Falle des Bestehens einer Betriebsvereinbarung ein arbeitsrechtlicher Vergütungsanspruch

¹³ wie ausführlich dargelegt ist die Grundlage des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs dahingegen das Monopolprinzip

¹⁴ grundlegend BAG vom 30.04.1965 – 3 AZR 291/63

aufgrund eines Verbesserungsvorschlags wegen § 612 BGB regelmäßig nur von den dort vorgesehenen Tatbeständen abhängt¹⁵, auch wenn der Anspruch aus § 242 BGB grundsätzlich nicht abhängig vom Bestehen einer betrieblichen Regelung ist.¹⁶

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders hingegen ist, wie eingangs aufgezeigt, kein arbeitsrechtlicher, sondern ein von Art. 14 GG geschützter vermögensrechtlicher Anspruch, der seinen Ausgangspunkt in § 6 PatG hat und der infolge der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den Arbeitgeber in § 9 ArbEG hinsichtlich Grund und Höhe der Vergütung gesetzlich ausgestaltet wird. Aufgrund der Schutzvorschrift des § 22 S. 1 ArbEG ist im Unterschied zum arbeitsrechtlichen Sonderleistungsanspruch eine individualarbeitsrechtliche oder kollektivarbeitsrechtliche Modifikation des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs ausgeschlossen.

Folglich kann die Anrechnungsklausel in (...) der Betriebsvereinbarung (...) den gesetzlichen Vergütungsanspruch, den der Antragsteller aufgrund der Nutzung des Patents (...) gegen die Antragsgegnerin aus § 9 ArbEG hat, nicht begrenzen. Dieser wird von der Anrechnungsklausel nicht tangiert und besteht unabhängig von Ansprüchen auf Prämien aus der Betriebsvereinbarung. Die Anrechnungsklausel kann daher lediglich regeln, was mit Prämienansprüchen geschieht, wenn Prämienansprüche mit Vergütungsansprüchen aus dem ArbEG kollidieren.

Die Verrechnungsklausel in (...) der Betriebsvereinbarung (...) ist daher dahingehend auszulegen, dass der Prämienanspruch von einer zu zahlenden Erfindungsvergütung aufgezehrt werden kann. In welchen Fällen dies geschieht, ist deshalb ausschließlich von den Regelungen in und zu der Betriebsvereinbarung abhängig.

Steht die Bedeutung derartiger betrieblicher Regelungen im Streit, ist die Klärung der streitigen Fragen nach §§ 20 Abs. 2, 39 ArbEG und den § 2 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 a ArbGG den Gerichten für Arbeitssachen zugewiesen, während die Schiedsstelle gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG zuständig für die Ansprüche ist, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Die Schiedsstelle hat daher die Frage der Anrechenbarkeit nicht in den Tenor des Einigungsvorschlags aufgenommen, möchte aber gleichwohl zu einer gütlichen Lösung beitragen.

¹⁵ BAG vom 19.05.2015 – 9 AZR 863/13

¹⁶ BAG vom 28.04.1981 – 1 ABR 21/78; BAG vom 20.01.2004 – 9 AZR 393/03

Fraglich, ist, wie die Anrechnungsklausel zu verstehen ist. Die Antragsgegnerin wendet die Anrechnungsklausel im vorliegenden Fall generalklauselartig dahingehend an, dass jegliche Prämienansprüche durch erfinderrechtliche Vergütungsansprüche aufgezehrt werden.

Die Ausgestaltung der Anrechnungsklausel in der Betriebsvereinbarung lässt jedoch nicht zwingend auf eine Generalklausel schließen. Denn die Anrechnungsregelung hat in der Betriebsvereinbarung noch nicht einmal einen eigenständigen Absatz erhalten. Sie scheint sowohl im Hinblick auf den Wortlaut wie auch im Hinblick auf die systematische Stellung lediglich die Fallkonstellation zu ergänzen, in der der Arbeitgeber in einem Verbesserungsvorschlag eine Diensterfindung erkennt und diesen dann dementsprechend behandelt. Zur Anrechnungsklausel finden sich auch keine klarstellenden Hinweise in den Ausführungsbestimmungen. Ebenso wenig existierten Protokollnotizen, in welchen üblicherweise derartige Unklarheiten in Betriebsvereinbarungen transparent geklärt werden.

Dem hier vorliegenden Sachverhalt liegt aber eine andere Situation zu Grunde. Denn der Arbeitnehmer hat zwei Jahre nach Meldung der Diensterfindung einen technischen Verbesserungsvorschlag unter ausdrücklichem Hinweis auf die Patentanmeldung unterbreitet, der dann prämiert wurde.

Die Schiedsstelle hat daher begründete Zweifel, ob die Anrechnungsklausel den hier gegebenen Sachverhalt erfasst.

Letztlich war es wohl Sinn und Zweck der Anrechnungsklausel zu vermeiden, denselben Sachverhalt doppelt zu vergüten. Die Prämie im betrieblichen Vorschlagswesen wurde ausschließlich auf Grundlage des Gesamtvolumens (...) ermittelt. Davon ausgehend hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, (...) nur den (...) von der Berechnung der Erfindungsvergütung auszunehmen.

(...)