



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.06.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 20/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 12 Abs. 6 ArbEG, § 23 ArbEG		
Stichwort:	konkludente Vergütungsvereinbarung; Bindungswirkung, Unbilligkeit, Anpassungsanspruch und Verrechnungsmöglichkeiten		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Zusendung eines zahlungsbegleitenden „Vergütungsblatts“, das Angaben zum erfindungsgemäßen Produktanteil, zum Lizenzsatz, zur Staffelung, zum Miterfinderanteil und zum Anteilsfaktor enthält, kann in Verbindung mit der Auszahlung eines entsprechenden Vergütungsbetrages für einen vorangegangenen Umsatzzeitraum ein Angebot zum Abschluss einer Vergütungsvereinbarung darstellen, die sich auch auf zukünftige Umsätze erstreckt.
2. Die widerspruchslose Entgegennahme des Vergütungsbetrags kann eine konkludente Vertragsannahme darstellen.
3. Der Grundsatz der Vertragstreue verpflichtet die Vertragsparteien, sich an das Vereinbarte zu halten.
4. Eine Vergütungsvereinbarung kann durch eine weitere Vereinbarung geändert werden.
5. Wenn die Voraussetzungen des § 23 ArbEG vorliegen, kann einseitig durch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer die Unwirksamkeit einer Vergütungsvereinbarung geltend gemacht werden, bei beendetem Arbeitsverhältnis jedoch nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses.
6. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 ArbEG kann einseitig eine Änderung der Vergütungsvereinbarung durch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer verlangt werden.

Eine lediglich später veränderte Sicht auf bestimmte Vergütungsfaktoren ist jedoch kein nachträglich eingetretener veränderter Umstand im Sinne von § 12 Abs. 6 ArbEG, sondern lediglich eine veränderte Wertung eines gleich gebliebenen Umstands und daher unbeachtlich.

7. Hat der Arbeitgeber es versäumt, eine vereinbarte Lizenzsatzstaffel bei der Berechnung der ausbezahlten Erfindungsvergütung zu berücksichtigen, darf er das nachholen, indem er für eine Diensterfindung aus diesem Grund zu viel bezahlte Vergütung mit zukünftigen Vergütungsansprüchen für diese Diensterfindung verrechnet. Er darf jedoch keine bereits bezahlte Vergütung zurückfordern. Und keine Verrechnung mit Ansprüchen des Arbeitnehmers für andere Diensterfindungen vornehmen.

Begründung:

Der Grundsatz der Privatautonomie erlaubt es Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach Meldung einer Erfindung (§ 22 S. 1 ArbEG, § 134 BGB, § 22 S. 2 ArbEG) eine einvernehmliche Vereinbarung über Vergütungsfaktoren zu schließen, wozu sie in § 12 Abs. 1 ArbEG auch ausdrücklich angehalten werden.

Der Grundsatz der Vertragstreue (allgemeiner, grundlegender und wichtigster römischer Grundsatz des Zivilrechts – „pacta sunt servanda“) verpflichtet sie dann, sich an das zu halten, was sie konkret vereinbart haben.

Der Grundsatz der Privatautonomie ermöglicht es Arbeitnehmer und Arbeitgeber aber auch, sich von einer getroffenen Vereinbarung später wieder zu lösen. Dies kann aber nur einvernehmlich erfolgen.

Will sich hingegen nur eine Seite einseitig von einer Vereinbarung lösen, benötigt sie dafür eine einschlägige Rechtsgrundlage. Im Arbeitnehmererfinderecht sind dafür der Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG und der Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG vorgesehen.

Eine Vereinbarung über die Vergütung einer Diensterfindung ist ein Vertrag im Sinne von § 311 BGB. Sie kommt dann zustande, wenn durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen (§§ 116 ff. BGB) ein rechtlicher Erfolg erzielt wird. Sie setzt mithin ein mit Rechtsbindungswillen abgegebenes Angebot und dessen wirksame Annahme (§§ 145 ff. BGB) voraus.

Ob Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen haben und wenn ja, was sie konkret vereinbart haben, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. Nach den §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen so auszulegen, wie der Erklärungsempfänger sie nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.

Für Willenserklärungen gilt grundsätzlich die Formfreiheit, d.h. sie können in jeder beliebigen Form abgegeben werden, die geeignet ist, den Empfänger zu erreichen. Ausnahmen von der Formfreiheit müssen gesetzlich festgelegt sein. Der die Vergütungsvereinbarung regelnde § 12 ArbEG erhält jedoch keinerlei Formvorgaben.

Deshalb kann auch in der widerspruchslosen Entgegennahme eines Vergütungsbetrags durch den Arbeitnehmer die Annahme eines Vergütungsangebots des Arbeitgebers liegen. Das Vergütungsangebot wird in diesem Fall durch die Auszahlung des Vergütungsbetrages abgegeben und vom Arbeitnehmer konkludent durch die widerspruchslose Vereinnahmung des ausbezahlten Betrages angenommen.

Damit dabei eine verbindliche dauerhafte Vereinbarung über Faktoren zustande kommt, bedarf es lediglich der Offenlegung dieser Vergütungsfaktoren durch den Arbeitgeber im Rahmen der Auszahlung, beispielsweise durch zahlungsbegleitende Vergütungsblätter¹.

Die Antragsgegnerin hatte den Antragstellern für das streitige Patent Berechnungsblätter für die Vergütung der Umsatzzeiträume 2015 bis 2018 (vom 13.02.2019), 2019 (vom 20.02.2020), 2020 (vom 24.02.2021) und 2021 (vom 25.02.2022) übersandt und den jeweils ermittelten Vergütungsbetrag jeweils zeitnah ausbezahlt.

In diesen Vergütungsblättern waren jeweils der auf den Umsatz bezogene erfindungsgemäße Anteil, der Lizenzsatz, die Staffelung des Lizenzsatzes, der Anteilsfaktor und der Miterfinderanteil jeweils unverändert als Berechnungsfaktoren ausgewiesen.

Die Antragsgegnerin hatte somit diese Faktoren zum Gegenstand ihrer mit der Auszahlung erfolgten Vergütungsangebote gemacht, die die Antragsteller durch die widerspruchslose Vereinnahmung des Vergütungsbetrages angenommen haben.

Diese Faktoren haben die Beteiligten somit vereinbart. Denn dabei handelt es sich um statische Faktoren, die bereits bei Fertigstellung der Erfindung feststehen, wie der Miterfinderanteil oder der Anteilsfaktor, bzw. die bei Abschluss eines Lizenzvertrags, der als Grundlage der

¹ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 06.10.2021 – Arb.Erf. 37/20, www.dpma.de

Vergütung fiktiv nachgebildet wird, dauerhaft vereinbart werden, wie Bezugsgröße, Lizenzsatz und dessen Staffelung².

Dynamisch sind lediglich die jährlichen erzielten Umsätze.

Deshalb waren nach Auffassung der Schiedsstelle die Faktoren „auf den Umsatz bezogener erfindungsgemäßer Anteil“, „Lizenzsatz“, „Staffelung des Lizenzsatzes“, „Anteilsfaktor“ und „Miterfinderanteil“ bereits infolge der Abrechnung vom 13.02.2019 dauerhaft verbindlich vereinbart und nicht auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum begrenzt. Sie wurden auch nicht mehr infolge der Abrechnungen vom 20.02.2020, 24.02.2021 und vom 25.02.2022 wieder einvernehmlich abgeändert.

Eine zwischen den Beteiligten einvernehmliche Abänderung dieser Faktoren infolge der Abrechnung der Umsätze des Jahres 2022 (vom 10.03.2023) ist ebenfalls nicht erfolgt, da die Antragsteller diese Vergütung nicht widerspruchslos entgegengenommen haben.

Da sich die Antragsgegnerin von den vereinbarten Faktoren auch weder nach § 12 Abs. 6 ArbEG noch nach § 23 ArbEG einseitig lösen kann, sind und bleiben diese verbindlich.

Denn § 12 Abs. 6 ArbEG verlangt nachträglich eingetretene erheblich veränderte Umstände. Eine lediglich später durch andere Bearbeiter veränderte Sicht auf die Bezugsgröße und den Anteilsfaktor ist aber kein nachträglich eingetretener veränderter Umstand, sondern lediglich eine veränderte Wertung eines gleich gebliebenen Umstands und daher unbeachtlich.

§ 23 ArbEG hingegen verlangt eine erhebliche Unbilligkeit der Vereinbarung von Beginn an, kann aber nur bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden. Der Antragsteller „A“ ist Anfang 2021 und der Antragsteller „B“ ist Mitte 2015 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Die Antragsgegnerin hatte innerhalb des jeweils daran anknüpfenden 6-Monats-Zeitraums gegenüber den Antragstellern jedoch nicht die Unbilligkeit der Vergütungsfaktoren geltend gemacht, sondern diese sogar noch im Nachgang zum Ausscheiden bestätigt, so letztmals mit der Abrechnung vom 25.02.2022. Die Schiedsstelle kann die Auffassung der Antragsgegnerin, dass die von ihr angegriffenen Vergütungsfaktoren den gesetzlichen Anspruch der Antragsteller aus § 9 ArbEG deutlich übersteigen, zwar nachvollziehen. § 23 Abs. 2 ArbEG stellt den Aspekt des Erhalts des Rechtsfriedens

² Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 06.12.2022 – Arb.Erf. 39/21, www.dpma.de

jedoch über die berechtigten Interessen des Arbeitgebers, lediglich die nach § 9 ArbEG angemessene Vergütung zahlen zu müssen.

Die Antragsgegnerin ist allerdings berechtigt, soweit sie es bei den bisherigen Auszahlungen versäumt hat, die Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 korrekt anzuwenden, dies nachzuholen, soweit sie keine Vergütung von den Antragstellern zurückfordert, sondern lediglich zu viel bezahlte Vergütung mit zukünftigen Vergütungsansprüchen der Antragsteller verrechnet. Denn das ist, solange sich die Verrechnung auf ein und dieselbe Dienstleistung beschränkt, keine Rückforderung i.S.v. § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG³.

³ Einigungsvorschlag vom 01.03.2017 – Arb.Erf. 69/13, www.dpma.de