



| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|---|
| Instanz: | Schiedsstelle nach § 28 ArbEG | Quelle: | Deutsches Patent- und Markenamt |
| Datum: | 23.04.2024 | Aktenzeichen: | Arb.Erf. 26/22 |
| Dokumenttyp: | Einigungsvorschlag | Publikationsform: | für Veröffentlichung bearbeitete Fassung |
| Normen: | § 9 ArbEG, § 16 ArbEG | | |
| Stichwort: | Systematik des Vergütungsanspruchs bei Eigennutzung, Systematik des § 16 ArbEG | | |

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Rechte des Arbeitnehmers aus § 16 ArbEG sind eine vermögensrechtliche, im Grundsatz schon von der Inanspruchnahme des Arbeitgebers ausgelöste Ausgestaltung der Erfinderrechte des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 1 und 2 GG.
2. § 16 Abs. 1 ArbEG sieht die Verpflichtung des Arbeitgebers vor, dem Arbeitnehmer die Absicht, Schutzrechtspositionen vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufgeben zu wollen, rechtzeitig mitzuteilen. An diese Mitteilung knüpft das Gesetz zwei nicht voneinander abhängige Möglichkeiten, ein Rechtsgeschäft mit einseitig gestaltender Wirkung für die jeweils andere Seite vorzunehmen:
 - die Verpflichtung des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer zur Rechteübertragung nach § 16 Abs. 2 ArbEG,
 - die Belastung der Schutzrechtsposition mit einem Nutzungsrecht durch den Arbeitgeber nach § 16 Abs. 3 ArbEG, wobei der Gesetzgeber den möglichen Umfang des Nutzungsrechts abschließend festgelegt hat.
3. Eine Erklärung des Arbeitgebers zum Vorbehalt eines Nutzungsrechts, die die gesetzlich vorgesehene Reichweite des Nutzungsrechts überschreitet, begründet lediglich ein Nutzungsrecht im gesetzlich vorgesehen Umfang, macht jedoch die Mitteilung, eine Schutzrechtsposition aufgeben zu wollen, nicht unwirksam.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist neben weiteren Fragestellungen die Vergütung von vier Dienstleistungen des Antragstellers, die (...)

Ausgangspunkt für die Klärung der diese Erfindungen betreffenden streitigen Fragen ist die arbeitnehmererfinderrechtliche Ausgestaltung der Erfinderrechte, der folgende Systematik zugrunde liegt:

Wenn ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende Problemlösung als solche nach § 611a BGB ein in jedem Entwicklungsstadium im Eigentum des Arbeitgebers stehendes Arbeitsergebnis und deshalb mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet.

So die vom Arbeitnehmer entwickelte Lösung zugleich eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG darstellt, liegt das Recht auf ein Patent für die Entwicklung wegen § 6 PatG abweichend von der grundlegenden arbeitsrechtlichen Eigentumszuordnung zum Arbeitgeber aber zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von diesem Inanspruchnahmerecht ausdrücklich oder qua Fiktion 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 beim Arbeitgeber vereint werden.

Dadurch wird die im Recht auf das Patent bestehende und deshalb Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern

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 1950iger 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.

inhaltlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet², dass (erstens) § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach zuweist. Der Vergütungsanspruch hängt dementsprechend von den geldwerten Vorteilen ab, die dem Arbeitgeber aufgrund des vom Arbeitnehmer übernommenen Rechts auf das Patent tatsächlich zufließen. Gesichert wird der Vergütungsanspruch durch die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 13 ArbEG, gemeldete Dienstleistungen grundsätzlich zur Erteilung eines Patents anzumelden, wodurch letztlich erst die Grundlage dafür geschaffen wird, dass solche geldwerten Vorteile überhaupt entstehen können. Der Arbeitgeber ist nach erfolgter Inanspruchnahme gemäß § 14 Abs. 1 ArbEG außerdem berechtigt, Schutzrechte im Ausland anzumelden, was grundsätzlich geeignet ist, die Aussichten auf einen tatsächlichen zukünftigen Zufluss geldwerter monopolgeschuldeter Vorteile zu erhöhen. Soweit er dies nicht tun möchte, ist er (zweitens) nach § 14 Abs. 2 ArbEG verpflichtet, dem Arbeitnehmer selbst die Ausschöpfung des Rechts auf das Patent durch Auslandsanmeldungen zu ermöglichen, so der Arbeitnehmer dies auf eigene Kosten tun möchte. Aus demselben Grund ist er (drittens) verpflichtet, dem Arbeitnehmer Schutzrechtspositionen, die er nicht bis zum Ablauf der Höchstschutzdauer weiterführen möchte, nach § 16 ArbEG zu übertragen, so der Arbeitnehmer diese auf eigene Kosten weiterführen möchte.

Hinsichtlich des Vergütungsanspruchs aus § 9 Abs. 1 ArbEG folgt aus der arbeitnehmererfinderrechtlichen inhaltlichen Neugestaltung des Rechts auf das Patent, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Dienstleistung (sogenannter „*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter „*Anteilsfaktor*“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer verloren hat.

Denn tatsächlich verloren hat er nur das Recht auf das Patent, das keinen eigenständigen immanenten monetären Wert hat. Vielmehr 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.

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

Daher kann nur insoweit ein Erfindungswert bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zusätzlich Zahlungen oder geldwerte Vorteile tatsächlich zugeflossen sind bzw. zufließen.

Benutzt der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition, sei es durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweils realisierte Verwertung³ des rechtlichen Monopolschutzes zufließen.

Dementsprechend zeigen für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition von einem Dritten an den Arbeitgeber bezahlte Lizenzgebühren, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände 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.

Benutzt das Unternehmen die Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Das bedeutet aber nicht, dass eine Diensterfindung im Fall der Eigennutzung unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Monopolschutzes keinen Wert hätte. Denn das Unternehmen wird bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt, weshalb ihm als geldwerter Vorteil das zufließt, was unabhängige Marktteilnehmer für diesen Schutz mutmaßlich bezahlt hätten, was diese regelmäßig in einem frei ausgehandelten Lizenzvertrag vereinbaren⁶.

Deshalb ergibt sich der Erfindungswert im Falle einer Eigennutzung 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. Die daraus resultierende Schätzungenauigkeit lässt sich im Interesse eines dem jeweiligen Sachverhalt bestmöglich Rechnung tragenden Ergebnisses jedoch dadurch begrenzen, dass man soweit als möglich versucht, den Lizenzvertrag

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

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

unter Berücksichtigung bekannter Fakten so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch voraussichtlich Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten Einzelfall unterliegt natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

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 wird.⁷

Wird dabei im Einzelfall insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz von dieser Systematik abgewichen, wird das dementsprechend bei dem jeweils anderen Faktor regelmäßig wieder ausgeglichen.

Welcher Lizenzsatz marktüblich ist, 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. Ein von der Antragsgegnerin hierzu beauftragtes Gutachten war im Ergebnis zu einem für den im vorliegenden Fall in Rede stehenden Produktmarkt üblichen Einzellizenzsatz von 3 % gelangt.

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsächlich vereinnahmten Nettoproduktumsatz ab Werk konkret als Bezugsgröße 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.

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

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.⁸

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 arbeitnehmererfinderrechtliche Erfindungswert 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 dies der Fall, stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen deshalb erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt gegenüber, 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

⁸ vgl. BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

mehreren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls müssen sie auch hier noch einmal Gewichtungsvorhaben, 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, 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 an sich sachlich 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 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 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 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 beidem zu beaufschlagen ist. Diese Aufschlagspanne ist aber lediglich ein unverbindlicher Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich in einer Vielzahl von Sachverhalten als belastbar herausgestellt hat. Wird tatsächlich anders kalkuliert, ist dies selbstredend vorrangig.

Hinsichtlich der von der Antragsgegnerin bislang erzielten und zukünftig zu erwartenden erfindungsgemäßen Umsätze gilt überdies Folgendes:

Die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen des Vergütungsanspruchs trägt nach dem allgemeingültigen Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der von einem anderen etwas fordert, die Berechtigung dieser Forderung darzulegen und zu beweisen hat, zwar der Arbeitnehmer.

Im Hinblick auf das Vorliegen eines Erfindungswerts würde die vorbehaltlose Zuweisung der Darlegungs- und Beweislast zum Arbeitnehmer die vom Gesetzgeber verfolgten Intention, dem Arbeitnehmer das Recht auf das Patent nicht ersatzlos zu nehmen, sondern ihn am Erfindungswert teilhaben zu lassen, aber gegebenenfalls ins Leere laufen lassen.

Denn die Tatsachen, die einen Erfindungswert begründen, namentlich die erfindungsgemäßen Umsätze, stellen regelmäßig Geschäftsgeheimnisse dar und liegen somit ausschließlich in der Herrschaftssphäre des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist daher zumeist schon tatsächlich, in jedem Fall aber rechtlich strukturell nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und unter Beweis zu stellen. Dem Arbeitgeber wäre es mithin ein Leichtes, berechtigte Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers schon auf der Beweislastebene zu vereiteln.

Daran gehindert wird der Arbeitgeber durch § 242 BGB, der dem Arbeitnehmer in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber hinsichtlich der Tatsachen verschafft, die für die Abschätzung des Erfindungswerts benötigt werden.

Die vom Arbeitgeber diesbezüglich abzugebende Auskunft ist eine Wissenserklärung,⁹ die nicht nur auf das präsenste Wissen des Arbeitgebers beschränkt ist. Der Arbeitgeber ist vielmehr verpflichtet, die unternehmensinternen Informationsmöglichkeiten auszuschöpfen und zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen.¹⁰

Dabei unterliegt die Auskunftspflicht Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten und folgt deshalb einer abgestuften Systematik:

- (1) Im ersten Schritt hat der Auskunftsverpflichtete lediglich eine Wissenserklärung abzugeben.
- (2) Ob der Auskunftsberechtigte darüber hinaus Anspruch auf die Vorlage von weiteren Nachweisen zur Plausibilisierung der Wissenserklärung hat, hängt von der Frage ab, ob er zusätzlich zum Auskunftsanspruch einen Anspruch auf Rechnungslegung hat, der die Verpflichtung beinhaltet, über die reine Auskunft über die erzielten Umsätze hinaus weitergehend Rechenschaft abzulegen und gegebenenfalls Belege vorzulegen, die eine Plausibilisierung der erteilten Auskünfte erlauben. Der Rechnungslegungsanspruch geht somit über den Auskunftsanspruch hinaus und bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung. Er wird für arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche dem Auskunftsanspruch vergleichbar aus § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissenserklärung des Auskunftsanspruchs zusätzlich nach § 259 Abs. 1 BGB die Pflicht, eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit üblich, Belege vorzulegen. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unterscheidender und grundsätzlich weitergehender eigener Anspruch, wenngleich die Grenzen fließend sein können¹¹. Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind die Übergänge fließend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist.¹² Dementsprechend führt der BGH aus, dass der Arbeitnehmererfinder einen

9 BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

10 BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

11 Münchner Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNr. 21; Grüneberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNr. 7; BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 – Thermotransformator

12 so auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNr. 1

Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann.¹³ Die Pflicht, über den Auskunftsanspruch hinaus in rechtfertigender Art und Weise zusätzlich Rechnung legen zu müssen, setzt deshalb eine vom Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens voraus¹⁴, die es rechtfertigt, dass die mit der Auskunft abgegebenen Wissenserklärungen Plausibilitätskontrollen unterzogen werden können. Nach dem aufgrund der Aktenlage im Schiedsstellenverfahren gewonnenen Eindruck der Schiedsstelle hat das Verhalten der Antragsgegnerin diese Schwelle bereits deutlich überschritten.

- (3) Bei Verdacht der Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der in der gelegten Rechnung enthaltenen Angaben kommt nach § 259 Abs. 2 BGB überdies ein Anspruch auf Abgabe einer Versicherung an Eides statt in Betracht, so der Streitgegenstand nicht von nur geringer Bedeutung ist, § 259 Abs. 3 BGB.

Diese Systematik des Arbeitnehmererfindungsrechts zu Grunde legend, schlägt die Schiedsstelle im Einzelnen Folgendes vor:

(...)

4. Anteilsfaktor

(...)

Ausgangspunkt für die Klärung dieses Streitpunkts ist das Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ in § 9 Abs. 2 ArbEG, mit dem der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht hat, dass auf die Erfindung zurückgehende, als Erfindungswert bezeichnete wirtschaftliche Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank seines vom Unternehmen geschaffenen und finanzierten Arbeitsumfelds regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln. Ausgehend von der Tatsache, dass dieser Beitrag des Unternehmens einen großen Anteil daran hat, dass es zu Erfindungen kommt, muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, weshalb

13 BGH vom 06.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung

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

§ 9 Abs. 2 ArbEG im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 1, 2 GG die Vermögensrechte des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers dementsprechend gegeneinander abgrenzt.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche unternehmensbezogenen Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36¹⁵ aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Konkordanztabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Die Antragsgegnerin hat bei der Absenkung des Anteilsfaktors darauf abgestellt, dass der Antragsteller bei der Lösung der Aufgabe auf betrieblichen Kenntnissen aufgebaut habe.

Dem kann die Schiedsstelle jedoch nicht folgen. Denn die Antragsgegnerin hat ebenfalls ausgeführt, dass der Antragsteller als langjähriger Spezialist von einer auf dem Gebiet der (...) einschlägig bekannten deutschen Firma geholt worden sei, um für die Antragsgegnerin ein konkurrenzfähiges Anlagenportfolio zur (...) zu entwickeln. Daraus ergibt sich zwingend, dass der Antragsteller gerade nicht auf einem innerbetrieblichen Stand der Technik aufbauen konnte. Seine Kenntnis von Wettbewerberprodukten muss sich der Antragsteller abweichend vom Vortrag der Antragsgegnerin deshalb nicht als Beitrag der Antragsgegnerin zum Zustandekommen der Erfindungen anrechnen lassen.

Somit ergibt sich aus den Wertzahlen „a=2“ + „b=2,5“ + „c=3,5“ = 8 nach der Konkordanztabelle der RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von 15 % für alle streitgegenständlichen Dienstleistungen.

¹⁵ Vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

5. Angebot von Schutzrechtspositionen nach § 16 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller nach Eröffnung des Schiedsstellenverfahrens hinsichtlich einer Vielzahl von Schutzrechtspositionen im August/September 2022 jeweils Schreiben folgenden Wortlauts zukommen lassen:

„(...)

Nach einer Überprüfung Ihres oben genannten Schutzrechtes, bei dem Sie als Erfinder genannt sind, hat sich die zuständige (...) entschlossen, dieses Schutzrecht aufzugeben.

Wir bieten Ihnen deshalb die Übertragung des Schutzrechtes an, wobei wir Ihnen zugleich mitteilen, dass Sie dann die Kosten für die Übertragung und Aufrechterhaltung des Schutzrechts selbst zu tragen hätten. Zur Zahlung der fälligen Jahresgebühren setzen sie sich bitte mit unserem (...) in Verbindung.

Sollten Sie an einer Übertragung interessiert sein, behält sich der „A-Konzern“ ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung des Gegenstandes des obigen Schutzrechts vor, auch für (...).

(...)“

Der Antragsteller hat daraufhin für vier Schutzrechte erklärt, diese übernehmen zu wollen. Er hat weiter erklärt, keine Nutzungsrechte, die über § 16 Abs. 3 ArbEG hinausgehen, vergeben zu wollen. In der Folge hat er der Antragsgegnerin einen Entwurf einer Übertragungsvereinbarung übersandt, die unter anderem vorsah, die Schutzrechte seiner Tochter zu übertragen, und die eine an diese für die Eigennutzung nach § 16 Abs. 3 ArbEG zu zahlende Lizenzgebühr von pauschal 1.700 € je Schutzrecht beinhaltete.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller daraufhin folgendes Schreiben zukommen lassen:

„(...)

Der übersandte Entwurf einer Vereinbarung ist (...) nicht akzeptabel, da die in unseren Angeboten ausdrücklich als „Bedingung“ formulierte Ausweitung des Benutzungsrechts auf Konzerngesellschaften und (...) – einem zwingenden Erfordernis im (...) – nicht akzeptiert werden.

Rechtlich ist (...) nicht weiter an die Angebote gebunden, die entweder wegen der Bedingungsfeindlichkeit von § 16 ArbEG unwirksam waren oder durch Ihre modifizierten Angebote abgelehnt worden sind (§ 150 Abs. 2 BGB).

Wenn Herr (...) an einer Vereinbarung interessiert ist, bitten wir um Ihre Nachricht bzw. entsprechende Anpassung des vorliegenden Vertragsentwurfs.

(...)

Wir möchten ergänzend anmerken, dass wir nur eine direkte Übertragung an Herrn (...) wünschen“

Hierzu teilt die Schiedsstelle den Beteiligten Folgendes mit:

Die Rechte des Arbeitnehmers aus § 16 ArbEG sind eine vermögensrechtliche, im Grundsatz schon von der Inanspruchnahme des Arbeitgebers ausgelöste Ausgestaltung der Erfinderrechte des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 1 und 2 GG.

§ 16 Abs. 1 ArbEG sieht die Verpflichtung des Arbeitgebers vor, dem Arbeitnehmer die Absicht, Schutzrechtspositionen vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufgeben zu wollen, rechtzeitig mitzuteilen. An diese Mitteilung knüpft das Gesetz zwei nicht voneinander abhängige Möglichkeiten, ein Rechtsgeschäft mit einseitig gestaltender Wirkung für die jeweils andere Seite vorzunehmen:

- die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Rechtsübertragung durch den Arbeitnehmer nach § 16 Abs. 2 ArbEG,
- die Belastung der Schutzrechtsposition mit einem Nutzungsrecht durch den Arbeitgeber nach § 16 Abs. 3 ArbEG, wobei der Gesetzgeber den möglichen Umfang des Nutzungsrechts abschließend festgelegt hat.

Angewendet auf den vorliegenden Sachverhalt bedeutet das Folgendes:

Die Mitteilung der Antragsgegnerin im ersten Absatz der Schreiben vom August/September 2022, *dass sich die zuständige (...) entschlossen habe, dieses Schutzrecht aufzugeben*, stellt eine Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG dar, die als einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung mit Eingang beim Antragsteller gemäß § 130 BGB Bindungswirkung für die Antragsgegnerin entfaltet hat, von der sie sich nicht mehr nach Belieben einseitig lösen kann.

Die daraufhin erfolgte Erklärung des Antragstellers, vier Schutzrechtspositionen übernehmen zu wollen, stellt ein Übertragungsverlangen des Antragstellers nach § 16 Abs. 2 ArbEG dar, womit der Antragsteller in jeweils vier Fällen ein einseitiges Rechtsgeschäft vorgenommen hat. Mit Zugang dieser Erklärung des Antragstellers bei der Antragsgegnerin hat die Erklärung als einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung somit gemäß den §§ 130 BGB, 16 Abs. 2 ArbEG in vier Fällen die schuldrechtliche Verpflichtung der Antragsgegnerin zur unverzüglichen Übertragung der Schutzrechtspositionen nach § 15 Abs. 1 S. 2 PatG ausgelöst. Für die Durchführung der Übertragung gelten gemäß § 413 BGB die Vorschriften für die Übertragung von Forderungen (§§ 398 ff. BGB – Abtretung) entsprechend. Diese Normen sehen kein bestimmtes Formerfordernis vor, insbesondere ist für eine wirksame Übertragung der Patente weder eine Mitteilung an das Patentamt noch eine Eintragung im Patentregister erforderlich. Sie haben somit keine konstitutive, sondern lediglich eine deklaratorische Wirkung.¹⁶ In diesem Zusammenhang weist die Schiedsstelle darauf hin, dass die Weigerung der Antragsgegnerin, die Schutzrechtspositionen der Tochter des Antragstellers zu übertragen, nicht von der gesetzlich vorgesehenen Rechtezuordnung gedeckt ist und damit einen untauglichen Versuch einer überflüssigen Gängelei des Antragstellers durch die Antragsgegnerin darstellt.

Die Erklärungen der Antragsgegnerin, dem (...)Konzern im Falle der Übertragung *ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung des Gegenstandes des Schutzrechts vorzubehalten, auch für (...)*, stellt den Vorbehalt jeweils eines Nutzungsrechts der Antragsgegnerin nach § 16 Abs. 3 ArbEG dar, wodurch sie die jeweilige Schutzrechtsposition im Wege eines einseitigen gestaltenden Rechtsgeschäfts mit einem Nutzungsrecht belastet hat. Sie hat dabei allerdings versucht, den gesetzlich vorgesehenen Rahmen der Möglichkeit, ein einseitiges gestaltendes Rechtsgeschäft zu Lasten des Antragstellers vorzunehmen, zu überspannen. In der Folge ist dieses Rechtsgeschäft insoweit unwirksam, als es den gesetzlich vorgesehenen Rahmen verlässt, der lediglich ein einfaches Nutzungsrecht für die Arbeitgeberin, nicht aber ein weitergehendes Nutzungsrecht beispielsweise für Konzerngesellschaften vorsieht.¹⁷ Im Ergebnis sind die betroffenen vier Schutzrechtspositionen somit ausschließlich mit einem einfachen Nutzungsrecht zu Gunsten der (...) belastet.

16 BGH vom 07.05.2013, Az.: X ZR 69/11 – Fräsverfahren; BGH vom 06.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung

17 so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 16 RNr. 79 m.w.N. zur Schiedsstellenpraxis und zur Literatur

Folglich ist die Auffassung der Antragsgegnerin, *rechtlich sei (...) nicht weiter an die Angebote gebunden, die entweder wegen der Bedingungsfeindlichkeit von § 16 ArbEG unwirksam gewesen wären oder durch modifizierte Angebote des Antragstellers abgelehnt worden seien (§ 150 Abs. 2 BGB)*, rechtlich nicht haltbar.

Hinsichtlich des Nutzungsrechts der Antragsgegnerin und des Vergütungsanspruchs des Antragstellers nach § 16 Abs. 3 ArbEG gilt Folgendes:

Wenn sich der Arbeitgeber im Rahmen der Aufgabe der Schutzrechtsposition nach § 16 Abs. 3 ArbEG ein Nutzungsrecht vorbehalten hat und der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition weiterführt, hat der Arbeitnehmer die Vermögensposition nicht vollständig zurückerhalten. Sie ist dann weiterhin, nunmehr durch ein einfaches Benutzungsrecht des Arbeitgebers eingeschränkt.

Deshalb sieht § 16 Abs. 3 ArbEG auch für diesen Fall einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers vor, der der Höhe nach strukturell dem des § 9 ArbEG entsprechen muss, wenn man die arbeitnehmererfinderrechtliche Systematik konsequent zu Ende denkt. Das gilt sowohl dafür, dass

- nur aus einer tatsächlichen Nutzung ein Erfindungswert resultiert, als auch dafür,
- dass der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers bei der Vergütungsberechnung weiterhin zu berücksichtigen ist.

Denn durch die Rückübertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer hat sich nichts an der grundlegenden Tatsache geändert, dass nur tatsächlich realisierte, aus der „Wette auf die Zukunft“ resultierende Vorteile vergütungspflichtig sind und der Arbeitgeber von vornherein einen zumeist ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Bei der Abschätzung des Erfindungswerts ist weiter zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber aufgrund der Übernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer über keine Monopolstellung mehr verfügt, sondern nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht, das entsprechend weniger wert ist. Denn der Arbeitgeber behält bei der Übertragung der Schutzrechtsposition auf den Arbeitnehmer nur noch ein Eigennutzungsrecht, kann aber keine Wettbewerber mehr rechtlich vom Markt fernhalten. Das rechtfertigt bei

der Abschätzung des Erfindungswerts einen deutlichen Abschlag von regelmäßig 50 % von dem der Vergütung nach § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 16 Abs. 3 ArbEG erstreckt sich das Recht zu Nutzung ausschließlich auf den Arbeitgeber. Anders als noch als Inhaber der Schutzrechtsposition kann der Arbeitgeber keine weiteren Nutzungsrechte vergeben, auch nicht an andere Konzernunternehmen, denn er ist nicht mehr Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts i.S.v. § 15 Abs. 2 PatG, sondern nur noch Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts.

Das Nutzungsrecht berechtigt den Arbeitgeber aber in gleicher Weise wie das ursprüngliche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vorzunehmen und so Dritte für sich tätig werden zu lassen, solange der Dritte nur in einem Umfang tätig wird, der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen würde, mithin solange die Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer nicht vermehrt und damit die nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Hoheit über das Monopolrecht nicht verletzt wird. Das ist aber nur dann gewährleistet, wenn der Arbeitgeber den bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat sowie die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behält.¹⁸

Nutzungen, die außerhalb dieses Nutzungsrechts stattfinden, unterliegen dem patentrechtlichen Verbotungsrecht des Patentinhabers, also des Arbeitnehmers und lösen patentrechtliche Schadensersatzansprüche aus.

Das dem Patent innewohnende Verbotungsrecht kann nach Übertragung nur noch der Arbeitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechterhält. Erst wenn der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition aufgibt, wird die erfindungsgemäße technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik, weshalb ab dann aus einer Nutzung des Arbeitgebers kein Erfindungswert mehr resultiert und auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG entfällt.

(...)

¹⁸ siehe BGH vom 22.05.2012 – Az.: X ZR 129/09 – Nabenschaltung III zu der dem Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG vergleichbaren Situation des Bestehens eines Vorbenutzungsrechts aus § 12 PatG