



|                     |  |                          |   |
|---------------------|--|--------------------------|---|
| <b>Instanz:</b>     | Schiedsstelle<br>nach § 28 ArbEG   | <b>Quelle:</b>           | Deutsches Patent- und<br>Markenamt          |
| <b>Datum:</b>       | 31.07.2024   | <b>Aktenzeichen:</b>     | Arb.Erf. 50/21                              |
| <b>Dokumenttyp:</b> | Einigungsvorschlag   | <b>Publikationsform:</b> | für Veröffentlichung<br>bearbeitete Fassung |
| <b>Normen:</b>      | § 9 ArbEG; §§ 133, 157, 311, 313 BGB; §§ 23, § 12 Abs. 6 ArbEG   |                          |   |
| <b>Stichwort:</b>   | Erfindungswert von Lizenzeinnahmen bei gleichzeitigen Lizenzausgaben; Vergütungsvereinbarung: Auslegung, Unbilligkeit, Störung der Geschäftsgrundlage, § 12 Abs. 6 ArbEG |                          |   |

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Eine Vergütungsvereinbarung im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG ist ein Vertrag im Sinne von § 311 BGB, der durch ein Angebot und dessen Annahme (Willenserklärungen, §§ 116 ff. BGB) zustande kommt.
2. Ob eine Vergütungsvereinbarung zustande gekommen ist, und wenn ja, was konkret vereinbart worden ist, ist nach den §§ 133, 157 BGB im Wege der Auslegung zu ermitteln. Entscheidend ist, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willenserklärung des anderen nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste.
3. Wenn das Vergütungsangebot des Arbeitgebers, das der Vergütungsvereinbarung zugrunde liegt, zum Ausdruck bringt, dass auf Basis des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen abgerechnet werden soll, schuldet der Arbeitgeber nur hinsichtlich der durch die Monopolstellung erlangten Bereicherung Vergütung; er darf daher erhaltene Lizenzeinnahmen um mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehende Lizenzausgaben bereinigen.
4. § 313 Abs. 2 BGB ist auf Vergütungsvereinbarungen anwendbar, weil § 12 Abs. 6 ArbEG nur hinsichtlich nachträglich eingetretener Änderungen als Lex Specialis anzusehen ist. Das Rückforderungsverbot des § 12 Abs. 6 ArbEG gilt bei Gutgläubigkeit des Arbeitnehmers jedoch analog.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Höhe der Vergütung mehrerer Erfindungen im Zusammenhang mit Lizenzzahlungen, die das Medikament (...) mit dem Wirkstoff (...) betreffen.

Die dazu (...) unterbreiteten Einigungsvorschläge der Schiedsstelle gehen von folgender grundlegende Systematik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs aus:

Im Ausgangspunkt ist, wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung macht, die der Erfindung zu Grunde liegende technische 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.

Handelt es sich bei der technischen Lösung 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 stets einen, zumeist auch erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von seinem 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 zwar nicht ersatzlos beseitigt<sup>1</sup>, aber inhaltlich neu gestaltet im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, nämlich dahingehend<sup>2</sup>, dass § 9 ArbEG dem

---

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.

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

Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit diese kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche, auf die Erfinderschaft des Arbeitnehmers zurückgehende („*Miterfinderanteil*“) wirtschaftliche Wert der Dienstleistung („*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll („*Anteilsfaktor*“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

Verloren hat er nur das Recht auf das Patent und zwar nur in dem Umfang, als es ihm nach § 6 S. 1 bzw. S. 2 PatG ursprünglich zunächst zustand. Das bloße Recht auf das Patent hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. 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 kann ein vergütungspflichtiger Erfindungswert nur insoweit bestehen, als der Arbeitgeber bedingt durch den im Zuge der Inanspruchnahme erhaltenen patentrechtlichen Monopolschutz über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus eine zusätzliche tatsächliche geldwerte Bereicherung erfährt.

Eine derartige Bereicherung kann dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition benutzt, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe des Erfindungswerts dann davon abhängt, welche geldwerten Vorteile beim Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung<sup>3</sup> des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich entstanden sind.

Bezahlt wie hier ein Dritter Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, sind diese daraufhin zu analysieren, inwieweit sie den Arbeitgeber bezogen auf die erhaltene patentrechtliche Monopolstellung bereichern. Soweit der Arbeitgeber Lizenzgebühren für einen Know-how-Transfer erhält, stellen diese somit keine Bereicherung aufgrund einer patentrechtlichen Monopolstellung dar, da sie ausschließlich durch die Weitergabe von dem Arbeitgeber von vornherein gehörenden und mit dem Arbeitsentgelt vollständig vergüteten Arbeitsergebnissen bedingt sind.

---

<sup>3</sup> Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

Weiterhin ist sind bei der Ermittlung des Erfindungswerts von Lizenzeinnahmen anerkanntermaßen insbesondere Kosten und ein Unternehmergeinnanteil in Abzug zu bringen<sup>4</sup>.

Ausgehend von dieser grundlegenden Systematik vertritt die Schiedsstelle hinsichtlich der einzelnen streitigen Fragen folgende Auffassung:

### 1. Gegenstand der Vergütungsvereinbarungen

Die Antragstellerin hatte den Antragsgegnern im Jahr 2013 hinsichtlich eines im Jahr 2011 zwischen der Antragstellerin und der „B-GmbH“ geschlossenen Vertrags, der es der „B-GmbH“ ermöglichen sollte, den Wirkstoff (...) für Indikationen im Bereich der (...) weiterzuentwickeln, jeweils Vergütungsvereinbarungen angeboten, welchen diese durch Gegenzeichnung zugestimmt haben, so dass Verträge im Sinne der §§ 311 BGB, 12 ArbEG zustande gekommen sind, an die die Beteiligten grundsätzlich nach dem zivilrechtlichen Grundsatz der Vertragstreue gebunden sind.

Diese Vergütungsangebote waren überschrieben mit dem Eingangssatz

*„Wir möchten nun auf Basis des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen mit Ihnen eine Vereinbarung über ihre Vergütungsansprüche treffen“,*

der nach Auffassung der Schiedsstelle für die Entscheidung des vorliegenden Streits der Beteiligten über den Inhalt der Vergütungsvereinbarungen von maßgeblicher Bedeutung ist.

Denn wenn über den Inhalt eines geschlossenen Vertrags unterschiedliche Auffassungen bestehen, so sind die Willenserklärungen, die zum Abschluss von Verträgen geführt haben, nach § 133 BGB einerseits auf den wirklichen Willen des Erklärenden zu prüfen und andererseits ist der daraus folgende Vertrag nach § 157 BGB so auszulegen, wie es Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte erfordern. § 133 BGB zielt mithin auf eine subjektive und § 157 BGB auf eine objektive Auslegung ab. Beide Vorschriften werden stets gemeinsam angewandt, um zu einem sachgerechten Ergebnis zu gelangen. Daraus folgt, dass die Vergütungsangebote der Antragstellerin, die die Antragsgegner angenommen haben, soweit sie auslegungsbedürftig sind, nach den §§ 133, 157 BGB so auszulegen

---

<sup>4</sup> vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

sind, wie die Antragsgegner sie nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen mussten.

Mit dem Eingangssatz des Vergütungsangebots hatte die Antragstellerin für die Antragsteller unmissverständlich klargestellt, dass es ihr erklärter Wille war, dass die einzelnen Punkte des Vergütungsangebots der eingangs der Begründung des Einigungsvorschlags aufgezeigten Logik der Vergütung von Arbeitnehmererfindungen folgen. Folglich sind etwaige Unklarheiten in den von den Antragsgegnern angenommenen Vergütungsangeboten nach den §§ 133, 157 BGB in diesem Sinne auszulegen.

An den Eingangssatz des Vergütungsangebots schließt folgender Absatz an:

*„Zur Ermittlung und Berechnung der Erfindervergütung sind folgende Fakten und Faktoren zu berücksichtigen:*

- (...)
- *Es werden die Lizenzeinnahmen aus dem abgeschlossenen Vertrag berücksichtigt. Laut Vertrag wurden neben Lizenzzahlungen auf spätere Produktumsätze der „B-GmbH“ mehrere Meilensteinzahlungen vereinbart.*
- *Der „B-GmbH“ wurde eine Lizenz an 5 Patentfamilien eingeräumt. In Abstimmung mit den Leiterfindern wurde dem Basisschutzrecht (...), die höchste Wertigkeit von 75 % zugeordnet. Als Wichtungsanteil werden 4 % für Case 2 angesetzt und 15 % für Case 3. Die Cases 4 und 5 sind „X-AG“-Erfindungen und wurden mit je 3 % gewichtet.*

*(...)“*

Außerdem ergibt sich aus den angenommenen Vergütungsangeboten, dass die Antragstellerin den Antragsgegnern angeboten hatte, die mit 75 % als Basisschutzrecht wertigste Erfindung vollumfänglich der Vergütung der Antragsgegner zu Grunde zu legen.

Der Hauptstreitpunkt der Beteiligten und Ausgangspunkt des Schiedsstellenverfahrens ist die Frage, ob die von der „B-GmbH“ bzw. deren Rechtsnachfolger gezahlten Lizenzgebühren von der Antragstellerin in vollem Umfang der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde gelegt werden müssen, oder bereinigt um Lizenzgebühren, die die Antragstellerin infolge der von der „B-GmbH“ erhaltenen Lizenzeinnahmen aufgrund eines Forschungs-

und Entwicklungsvertrags zu (...) aus dem Jahr 2002 an das Unternehmen „A-GmbH“ zahlen muss.

Nach Auffassung der Schiedsstelle ergibt sich aus dem Satz in den Vergütungsangeboten

*„Es werden die Lizenzeinnahmen aus dem abgeschlossenen Vertrag berücksichtigt“*

nicht, dass dieser von den Antragsgegnern objektiv nur so verstanden werden konnte, dass die Antragsgegnerin beabsichtigte, die vollen von der „B-GmbH“ gezahlten Lizenzgebühren als vergütungsbegründend zu Grunde zu legen. Vielmehr konnte diesem Satz objektiv ebenso gut ein anderer von der Antragstellerin beabsichtigter Erklärungsinhalt entnommen werden. Denn „berücksichtigt“ werden die Lizenzeinnahmen auch dann, wenn sie im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtung um die an die „A-GmbH“ zu zahlenden Lizenzgebühren bereinigt werden, zumal die von der „B-GmbH“ gezahlten Lizenzgebühren für die Pflicht, gegenüber der „A-GmbH“ tatsächlich Zahlungen leisten zu müssen, direkt kausal waren.

Somit ist dieser Satz auslegungsbedürftig und damit der Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB zugänglich, das heißt, er ist daraufhin zu überprüfen, wie die Antragsgegner die Erklärung der Antragstellerin nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen durften.

Die Antragstellerin hatte den Vergütungsangeboten einleitend den Hinweis

*„Wir möchten nun auf Basis des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen mit Ihnen eine Vereinbarung über ihre Vergütungsansprüche treffen.“*

vorangestellt.

Damit war für die Antragsgegner der subjektive Wille der Antragstellerin eindeutig und dahingehend ersichtlich, dass sie nur insoweit Vergütungsangebote unterbreiten wollte, als sie nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zur Zahlung einer nach dem Gesetz angemessenen Vergütung verpflichtet war. Der eingangs in der Begründung des Einigungsvorschlags aufgezeigten Logik der Vergütung von Arbeitnehmererfindungen folgend war die Antragstellerin gesetzlich aber nur insoweit vergütungspflichtig, als sie infolge der von den Antragsgegnern vermittelten Monopolstellung eine tatsächliche Bereicherung erfahren hat. Bereichert war sie vorliegend hinsichtlich der von der „B-GmbH“

gezahlten Lizenzgebühren aber nur in dem Maße, als diese die gleichzeitig an die „A-GmbH“ zu zahlenden Lizenzgebühren übertreffen.

Etwas anderes konnten die Antragsgegner auch unter Berücksichtigung der Verkehrssitte objektiv nicht verstehen. Denn dass man gesetzlich nur an etwas beteiligt werden soll, das auch substantiell vorhanden ist, ist schon aus sich heraus selbsterklärend.

Wie der streitgegenständliche Satz der Antragstellerin objektiv zu verstehen war, ist für die Antragsgegner im Übrigen auch an einem weiteren Punkt der Vergütungsangebote sehr deutlich ersichtlich gewesen. Denn die Antragstellerin hatte den Antragsgegnern in den Vergütungsangeboten angeboten, am größten Teil „des Kuchens“, nämlich an dem dem Basisschutzrecht zugeordneten (...) zu 100 % partizipieren, obgleich sie der Antragstellerin bekanntermaßen lediglich 50 % der zugehörigen Monopolstellung vermittelt hatten und die Antragstellerin deshalb für die Rechte an den verbleibenden 50 % die von den „B-GmbH“-Lizenzgebühren ausgelösten „A-GmbH“-Lizenzgebühren bezahlen musste.

Folglich hatten die Beteiligten für die Schiedsstelle völlig unzweifelhaft vereinbart, dass die von der „B-GmbH“ bzw. deren Rechtsnachfolger gezahlten Lizenzgebühren der Ermittlung des Erfindungswerts bereinigt um die Lizenzgebühren zu Grunde gelegt werden, die die Antragstellerin an die „A-GmbH“ zu zahlen hat.

Nicht auslegungsbedürftig, weil klar und eindeutig, sind die weiteren Vergütungsfaktoren in den Vergütungsangeboten, die die Antragsgegner akzeptiert haben und an die die Beteiligten deshalb nach dem Grundsatz der Vertragstreue grundsätzlich gebunden sind:

- 10 % pauschaler Kostenabzug
- 60 % pauschaler Know-how-Anteil
- 30 % Umrechnungsfaktor für kalkulatorischen Unternehmergewinn und Gemeinkostenausgleich
- 15 % Anteilsfaktor

Von diesen könnten sich die Beteiligten auch nicht einseitig durch Berufung auf § 23 Abs. 1 ArbEG lösen, unabhängig von der nach § 23 Abs. 2 ArbEG rein zeitlichen Frage, ob dies vorliegend überhaupt noch möglich wäre. Denn es ist nicht ersichtlich, dass einer oder mehrere dieser Faktoren die Unbilligkeit und damit bei zeitlich hinreichender Geltendmachung die Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung begründen könnten.

Von seiner Entstehung her liegt dem Unbilligkeitseinwand des § 23 Abs. 1 ArbEG der Gedanke zu Grunde, dass der Erfinder davor geschützt werden soll, dass er einer ihn erheblich benachteiligenden Regelung zustimmt, weil er andernfalls Nachteile von Seiten des Arbeitgebers befürchtet<sup>5</sup>. § 23 ArbEG erfasst deshalb nur Fälle, in denen eine Vertragspartei in der Vereinbarung bereits zum Zeitpunkt ihres Abschlusses erkennbar erheblich benachteiligt wird. Hinsichtlich der vorliegend vereinbarten Faktoren gilt diesbezüglich im Einzelnen Folgendes:

(1) Pauschaler Kostenabzug

Der pauschale Kostenabzug von 10 % begegnet keinen Bedenken. Denn zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war nicht erkennbar, ob über eine erste Meilensteinzahlung hinaus aufgrund des Lizenzvertrags jemals weitere Zahlungen folgen würden.

(2) Know-how-Anteil

Werden wie häufig in einem Lizenzvertrag Schutzrechtspositionen und Know-how gemeinsam lizenziert, müssen die Gegenleistungen für die Lizenzgebühr unter dem Gesichtspunkt eines dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer vermittelten Erfindungswerts regelmäßig pauschalierend gewichtet werden. Denn soweit der Arbeitgeber Lizenzgebühren für einen Know-how-Transfer erhält, stellen diese keine Bereicherung aufgrund einer vom Arbeitnehmer vermittelten patentrechtlichen Monopolstellung dar, sondern sind eine Monetarisierung von dem Arbeitgeber gehörenden und, soweit es sich dabei überhaupt um Arbeitsergebnisse handelt, arbeitsrechtlich von vornherein vollständig vergütetem Eigentum des Arbeitgebers.

Die Schiedsstelle rechnet bei gemischten Verträgen den nicht schutzrechtsbezogenen Anteil an der Lizenzgebühr in einer Größenordnung von 30 % - 80 % heraus, wobei in der Literatur als Anhaltspunkt für die Einordnung der jeweiligen Anteile davon ausgegangen wird, dass im Schnitt von 35 % Know-how ausgegangen werden kann, wenn der Vertragspartner vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die lizenzierten Schutzrechte interessiert gewesen sei.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> § 23 ArbEG gibt auch dem Arbeitgeber die Möglichkeit, sich auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung berufen können, da während des Gesetzgebungsverfahrens abweichend vom ersten Gesetzentwurf das Recht auf Geltendmachung der Unbilligkeit zum Zwecke einer größeren Ausgewogenheit auch dem Arbeitgeber zugestanden wurde, vgl. Blatt für PMZ 1957, S. 254  
<sup>6</sup> Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 14 RNr. 142

Die Größenordnung des hier im Lizenzvertrag dokumentierten Know-hows lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass vorliegend die bloße Berechtigung zur Nutzung der Schutzrechtspositionen im Vordergrund stand. Überwiegt eindeutig der Know-how-Anteil, dreht die Schiedsstelle das Verhältnis gegebenenfalls pauschalierend um, d.h. sie geht für IP fiktiv von einem Anteil von 35 % und von einem Know-how-Anteil von 65 % aus.<sup>7</sup> Davon ausgehend kann das hier wertend von der Antragstellerin in den angenommenen Vergütungsangeboten angesetzte Verhältnis von 40 % Schutzrechtspositionen und 60 % Know-how jedenfalls nicht derart falsch sein, dass darin im Gesamtergebnis eine erhebliche Benachteiligung der Antragsgegner gesehen werden kann.

### (3) Umrechnungsfaktor

Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags aus einem Lizenzvertrag als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %<sup>8</sup> des Nettoertrags als Erfindungswert anzusehen, der zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber entsprechend der zur Entstehung der Erfindung geleisteten Beiträge aufzuteilen ist, was mit Hilfe des Miterfinderanteils und des Anteilsfaktors des Arbeitnehmers geschieht. Die Antragstellerin hat vorliegend in den akzeptierten Vergütungsangeboten eben diesen Umrechnungsfaktor angesetzt.

### (4) Anteilsfaktor

Die Antragstellerin hat in den angenommenen Vergütungsangeboten jeweils einen Anteilsfaktor von 15 % angesetzt.

Der Anteilsfaktor ist Gegenstand des 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

---

<sup>7</sup> vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 07.07.2023 – Arb.Erf. 40/21, abrufbar über [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

<sup>8</sup> ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, Arb.Erf. 67/18 vom 20.04.2021, abrufbar über [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

wirtschaftliche Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank seines Arbeitsumfelds regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Dieses Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zuträglichen Rahmenbedingungen hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend. Deshalb hat das Unternehmen einen großen und erfahrungsgemäß in der Regel auch den überwiegenden Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Daher muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, weshalb § 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 als Anteilsfaktor bezeichnet und 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 – 36<sup>9</sup> 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 Konkordanztafel 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.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser

---

<sup>9</sup> 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

Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle bei der Klärung der Frage gerecht zu werden, wie sich die Beiträge zum Zustandekommen der Erfindung auf das Unternehmen und den Erfinder verteilen.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem interessen geleiteten „besseren“ Ergebnis führt.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahl „a“ Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen.

Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor, wobei dann der Regelfall die Gruppe 2 ist, während die Gruppe 1 nur seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

Rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind die Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 einschlägig, wobei sich regelmäßig die Gruppe 3 oder die Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich somit an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung herangeführt haben.

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeits-

rechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Denn ein solcher Arbeitnehmer ist schon nach § 241 BGB verpflichtet, seine erfinderischen Überlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn diese von einer ihm betrieblich bekannt gewordenen Problemstellung herrühren. Deshalb liegt in solchen Fällen stets ein bereits auf den Personaleinsatz zurückgehender betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der ebenso wie ein konkreter Auftrag die Wertzahl „a=2“ rechtfertigt, selbst wenn der Arbeitnehmer betriebliche Widerstände überwinden musste.

Es ist dabei auch nicht erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret individuell zugewiesenen Aufgabe zu lösen war. Denn das wäre bereits eine Auftragserteilung in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO. Dementsprechend kann die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphäre stammen und trotzdem eine betriebliche Aufgabenstellung begründen.

Die Antragsgegner waren Forschungsmitarbeiter, weshalb die Wertzahl „a=2“ einschlägig ist.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben:

- Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Hinblick auf seinen Beitrag zu der Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

- Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der Lösung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht oder die Erkenntnis über Weiterentwicklungsbedarf. Auch das Teilmerkmal ist zumeist erfüllt. Denn die Einblicke in den innerbetrieblichen Stand, die Arbeitnehmererfinder haben, hat ein freier Erfinder als maßgeblicher Vergleichsmaßstab regelmäßig nicht.
- An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur ausnahmsweise dann, wenn die maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf des Erfinders entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und auch in einer Erfindungsmeldung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise bereits fertig war.<sup>10</sup> Bei der Nutzung von Material, Laboren, Testzentren oder Mitarbeitern vor Abgabe der Meldung der fertigen Erfindung scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus.

Davon ausgehend liegt die Wertzahl „b“, in der Regel abhängig vom dritten Teilmerkmal, erfahrungsgemäß regelmäßig zwischen 1 und 2,5, im vorliegenden Fall aber ohne Zweifel bei 1.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer haben darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Ausbildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer – bezogen auf den Erfindungsgegenstand – der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der unternehmensbezogenen internen

---

<sup>10</sup> OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Naturwissenschaftler oder Techniker auf akademischem Wissensniveau erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch für diese Wertzahl Ingenieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitarbeiter nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können.

Für Mitarbeiter hingegen, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefere Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber maximal die Wertzahl „c=4“ und bei einem funktionsbezogen erhöhten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der Wertzahl „c“ vorgesehen.

Nachdem die Antragsgegner Führungsfunktionen in der Forschung bekleidet haben, kommen bei der Wertzahl „c“ mithin Werte von 2 - 3 in Betracht.

Aus den Wertzahlen „a=2“ + „b=1“ + „c=2-3“ = 5 - 6 ergibt sich aus der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilfaktor von 7 – 10 %.

Die von der Antragsgegnerin in den von den Antragsgegnern jeweils angenommenen Vergütungsangeboten angesetzten Anteilfaktoren von 15 % bieten mithin hinreichend Spielraum, etwaige Schätzungenauigkeiten beim pauschalen Kostenabzug oder beim Know-how-Anteil zumindest soweit auszugleichen, dass die Vergütungsvereinbarungen als solche keinesfalls als erheblich benachteiligend im Sinne von § 23 Abs. 1 ArbEG angesehen werden können.

## 2. Sechste lizenzierte Patentfamilie – Case 6

Hinsichtlich der bei der Vergütung der Lizenzeinnahmen zu berücksichtigenden Patentfamilien enthält die Vergütungsvereinbarung folgende Festlegung:

*Der „B-GmbH“ wurde eine Lizenz an 5 Patentfamilien eingeräumt. In Abstimmung mit den Leiterfindern wurde dem Basisschutzrecht (...) die höchste Wertigkeit von 75 % zugeordnet. Als Wichtungsanteil werden 4 % für Case 2 angesetzt und 15 % für Case 3. Die Cases 4 und 5 sind „X-AG“-Erfindungen und wurden mit je 3 % gewichtet.*

Diese Festlegung gibt den Anhang 2 des mit der „B-GmbH“ geschlossenen Lizenzvertrags wieder. Tatsächlich hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass die Lizenzvertragsparteien es versäumt hatten, in Anhang 2 ein weiteres Patent aufzunehmen, da der Lizenzvertrag die Nutzung der davon geschützten technischen Lehre impliziert. Die Lizenzvertragsparteien haben das zwischenzeitlich korrigiert.

Somit lag dem Abschluss der Vergütungsvereinbarungen die beiderseitige Fehlvorstellung zu Grunde, dass aufgrund des Lizenzvertrags ein Komplex von fünf Patentfamilien bei der Vergütung aus Lizenzeinnahmen zu berücksichtigen sei, obgleich es tatsächlich sechs Patentfamilien waren.

Damit sind die Voraussetzungen des § 313 Abs. 2 BGB erfüllt, so dass die Antragstellerin nach § 313 Abs. 1 BGB aufgrund einer Störung der Geschäftsgrundlage die Anpassung der Vergütungsvereinbarungen dahingehend verlangen kann, dass ein Erfindungskomplex aus sechs Patentfamilien zu Grunde gelegt wird, was zwangsläufig mit einer Neubewertung der Gewichtung der einzelnen Patentfamilien verbunden ist, wobei die Anteile bereits erloschener Patentfamilien dafür dem Grunde nach nicht zur Verfügung stehen.

§ 313 BGB ist auf die hier vorliegende Konstellation auch anwendbar, weil die arbeitnehmererfinderrechtliche Lex Specialis des § 12 Abs. 6 ArbEG zur Störung der Geschäftsgrundlage nur nachträglich eingetretene Änderungen, nicht aber den hier vorliegenden Fall der anfänglichen Störung der Geschäftsgrundlage erfasst. Die Schiedsstelle ist allerdings der Auffassung, dass das Verbot des § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG, die Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung zu verlangen, analog auch auf die anfängliche Störung der Geschäftsgrundlage anzuwenden ist, wenn der Arbeitnehmer diesbezüglich gutgläubig war<sup>11</sup>, wovon für den vorliegenden Fall ausgegangen wird. Das entspricht auch der Intention des § 313 Abs. 1 BGB, wonach die Anpassung soweit verlangt werden kann, soweit dies unter Berücksichtigung der Risikoverteilung zumutbar ist.

---

<sup>11</sup> siehe vergleichbare Interessenlage im Einigungsvorschlag Arb.Erf. 34/19 vom 04.12.2020: analoge Anwendung des Rückzahlungsverbots bei Unbilligkeit zu Gunsten des Arbeitgebers nach § 23 ArbEG, abrufbar unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

### 3. Vergütungsdauer

Dem Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers liegt, wie eingangs der Begründung des Einigungsvorschlags ausführlich dargelegt, die Übertragung des Rechts auf das Patent vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber zu Grunde. Damit kann ein Vergütungsanspruch auch nur solange bestehen, als eine patentrechtliche Monopolstellung besteht. Unstreitig ist, dass ergänzende Schutzzertifikate den Patentschutz verlängern. Mit deren Ablauf endet dann aber die Vergütungspflicht endgültig.

(...)