

Bundesarbeitsgericht
Neunter Senat

Beschluss vom 31. Mai 2016
- 9 AZB 3/16 -
ECLI:DE:BAG:2016:310516.B.9AZB3.16.0

I. Arbeitsgericht München

Beschluss vom 7. August 2015
- 27 Ca 6552/15 -

II. Landesarbeitsgericht München

Beschluss vom 10. Dezember 2015
- 10 Ta 337/15 -

Für die Amtliche Sammlung: Nein

Entscheidungsstichworte:

Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Arbeitnehmererfindung - Rechtsweg

Bestimmungen:

ArbnErfG §§ 12, 39

BUNDEARBEITSGERICHT



9 AZB 3/16
10 Ta 337/15
Landesarbeitsgericht
München

BESCHLUSS

In Sachen

Beklagte, Beschwerdeführerin und Rechtsbeschwerdeführerin,

pp.

Kläger, Beschwerdegegner und Rechtsbeschwerdegegner,

hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts am 31. Mai 2016 beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde der Beklagten gegen den Beschluss des Landesarbeitsgerichts München vom 10. Dezember 2015 - 10 Ta 337/15 - wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu tragen.
3. Der Streitwert wird auf 9.097,14 Euro festgesetzt.

Gründe

I. Der Kläger begehrt von der Beklagten für das Jahr 2013 weitere Erfindervergütung iHv. 27.291,41 Euro. 1

Der Kläger war ab dem 1. Oktober 1994 bei der Beklagten beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis der Parteien endete infolge eines Betriebsübergangs zum 13. Januar 2013. Der Kläger war Miterfinder einiger patentierter Erfindungen, weshalb ihm die Beklagte zunächst jährlich Erfindervergütung nach der durch das ArbNErfG vorgesehenen Vergütungsrichtlinie zahlte. Unter dem Datum des 19. Januar 2007 vereinbarten die Parteien eine abweichende Berechnungsmethode zur Bestimmung der Höhe der Erfindervergütung. Der Kläger hat eine beglaubigte Übersetzung der in englischer Sprache gefassten Vereinbarung zur Akte gereicht. Danach haben die Parteien auszugsweise Folgendes vertraglich geregelt: 2

„1. Präambel

...

1.3 Derzeit wird die gemäß dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen („ArbNErfG“) an den ERFINDER zu zahlende Vergütung auf Basis einer sogenannten ‚Lizenzanalogie‘ errechnet. Diese Berechnungsmethode hat zwei wesentliche Nachteile. Erstens ist es schwierig für den ERFINDER, die Berechnung nachzuvollziehen und das Ergebnis zu kontrollieren. Zweitens ist es äußerst zeitaufwendig und teuer für beide Parteien, die Vergütung zu berechnen, zu prüfen und zu kontrollieren.

1.4 Vor diesem Hintergrund beabsichtigen die Parteien, eine neue Berechnungsmethode zu vereinbaren, die auf den Einnahmen aus der Nutzung der Erfindung beruht. Aus den nachfolgenden Gründen sollte mit dieser neuen Methode eine angemessene Erfindervergütung errechnet werden, welche vorteilhafter für den ERFINDER ist. Erstens stellen die Jahreseinnahmen aus der Nutzung der Erfindung eine verlässliche Grundlage für die Berechnung der Vergütung dar, mit welcher insbesondere ein potenzieller künftiger wirtschaftlicher Erfolg der Nutzung der Erfindung berücksichtigt werden kann. Zweitens berücksichtigt

die Berechnungsmethode auch angemessen den Beitrag des ERFINDERS an der Erfindung, und zwar sowohl hinsichtlich des Beitrags von Miterfindern als auch des Beitrags von M.

Vor diesem Hintergrund vereinbarten die Parteien die nachfolgende neue Berechnungsmethode für die Erfindervergütung des ERFINDERS, welche ab dem Jahr 2005 gültig ist.

2. Neue Berechnungsmethode

2.1 Die Gesamteinnahmen von M im therapeutischen Bereich für das Jahr 2005 zuzüglich der Einnahmen in Verbindung mit der Erfindung aus dem nicht therapeutischen Bereich (sofern diese einen Betrag von EUR 1.000.000 übersteigen) beläuft sich gemäß dem Jahresbericht von M auf EUR 29.139.000. Gemäß den Vergütungszahlungen für die Jahre 2002, 2003 und 2004 beträgt die durchschnittlich gezahlte Vergütung 0,031 % der Jahreseinnahmen, was den Erfinderanteil an der Erfindung widerspiegelt.

2.2 Berechnungsformel für das Jahr 2005 und die Folgejahre:

Vergütung 2005 = 0,031 % der Jahreseinnahmen

Vergütungszahlung für 2005: EUR 9.033,09. ...

3. Zahlungsmethode

Innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung des Jahresberichts von M hat M dem ERFINDER die Berechnung seiner jährlichen Erfindervergütung zukommen zu lassen und diese zu bezahlen.

...“

In den Folgejahren wurde die Erfindervergütung nach dieser Formel berechnet. Mit Schreiben vom 1. April 2014 teilte die Beklagte dem Kläger mit, unter Anwendung der Vereinbarung vom 19. Januar 2007 betrage sein Vergütungsanspruch 13.221,32 Euro. Der Kläger ließ durch seine jetzigen Prozessbevollmächtigten der Beklagten mitteilen, dass ihm nach seiner Auffassung ein höherer Vergütungsanspruch zustehe. Mit Schreiben ihrer jetzigen Prozessbevollmächtigten vom 31. Oktober 2014 teilte die Beklagte dem Kläger ua. Folgendes mit:

3

„Vor diesem Hintergrund setzt unsere Mandantin die Erfindervergütung für Herrn Dr. K in Bezug auf die nachfolgend definierte Erfindung für das Jahr 2013 unter Anwendung des ‚Agreement on Inventor's Remuneration‘ vom 19. Januar 2007 nachfolgend wie folgt verbindlich fest (§ 12 III ArbEG):

...

3. Erfindervergütung 2013

Vergütungspflichtige ‚annual revenues‘:	EUR 42.649.428
	<u>EUR 13.626.659</u>
Zwischensumme:	<u>EUR 56.276.087</u>
Erfinderfaktor gem. Nr. 2 des Agreements:	<u>0,031 %</u>
Erfindervergütung 2013	EUR 17.445,59
Abzgl. bereits geleistete Erfindervergütung 2013	<u>EUR 13.221,32</u>
Ausschüttungsbetrag	<u>EUR 4.224,27“</u>

Der Kläger ist der Auffassung, dass er Anspruch auf zusätzliche Vergütung iHv. 27.291,41 Euro für das Jahr 2013 habe. 4

Er hat den Antrag angekündigt, 5
die Beklagte zu verurteilen, an ihn für das Jahr 2013 Erfindervergütung iHv. 27.291,41 Euro zzgl. Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, dass einige Umsätze nicht in voller Höhe anzusetzen seien. Insbesondere Einnahmen, die aufgrund anderer Umstände erzielt wurden, seien nicht zu berücksichtigen. Bei den Positionen MOR 103 und MOR 202 seien dem Kläger nur 15 % zurechenbar. Berücksichtige man dieses sowie Abzüge, dann stünden dem Kläger lediglich 17.445,59 Euro zu, die bereits ausgezahlt worden seien. Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, dass die Gerichte für Arbeitssachen vorliegend nicht zuständig seien. Bei der Klärung der Frage, ob und welche Umsätze der Erfin- 6

dung zuordenbar seien, bedürfe es einer Würdigung des patentrechtlichen Zusammenhangs und spezifischer Fachkenntnisse im Patentwesen.

Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen eröffnet ist. Das Landesarbeitsgericht hat die sofortige Beschwerde der Beklagten, der das Arbeitsgericht nicht abgeholfen hatte, zurückgewiesen. Mit ihrer vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Beklagte weiterhin die Verweisung des Verfahrens an das Landgericht München I.

7

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Beklagten ist unbegründet. Die Vorinstanzen haben den Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen zu Recht für zulässig erklärt. Nach der abdrängenden Sonderzuweisung des § 39 Abs. 1 ArbNErfG sind zwar grundsätzlich die für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte ausschließlich für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers zuständig. Dennoch war der Rechtsstreit nicht an das nach § 143 Abs. 2 PatG iVm. § 38 GZVJu für Patentstreitsachen im Oberlandesgerichtsbezirk München zuständige Landgericht München I zu verweisen. Denn gemäß § 39 Abs. 2 ArbNErfG sind Rechtsstreitigkeiten von der Regelung des § 39 Abs. 1 ArbNErfG ausgenommen, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Erfindung zum Gegenstand haben. Für solche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sind nach § 2 Abs. 2 Buchst. a ArbGG die Gerichte für Arbeitssachen zuständig. Diese Zuständigkeit bleibt auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen (*BAG 9. Juli 1997 - 9 AZB 14/97 - zu II 2 b der Gründe; Schwab NZA-RR 2014, 281, 287*). Eine solche Streitigkeit liegt hier vor.

8

1. Wann eine Vergütung iSd. § 39 Abs. 2 ArbNErfG festgestellt oder festgesetzt ist, richtet sich nach § 12 ArbNErfG (*vgl. GMP/Schlewing 8. Aufl. § 2 Rn. 113; Schwab/Weth/Walker ArbGG 4. Aufl. § 2 Rn. 188*). Nach dieser Vorschrift soll die Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden. Kommt eine Vereinbarung über

9

die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbNErfG die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen.

2. Das Landesarbeitsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen eröffnet ist, weil die Parteien eine Vereinbarung über Art und Höhe der Vergütung iSd. § 12 Abs. 1 ArbNErfG getroffen und diese auch jahrelang vollzogen haben. 10

a) Eine Feststellungsvereinbarung muss die für beide Parteien verbindliche Konkretisierung des Vergütungsanspruchs enthalten (*AnwK-ArbR/Schoob 2. Aufl. Bd. 1 § 12 ArbNErfG Rn. 3*). Erforderlich ist eine Einigung über alle zur Bestimmung der Vergütung relevanten Berechnungsfaktoren (*Bartenbach/Volz ArbNErfG 5. Aufl. § 12 Rn. 17*). Die Vereinbarung einer Pauschalabfindung durch einen konkreten Geldbetrag ist möglich (*vgl. BGH 17. April 1973 - X ZR 59/69 - zu II 1 der Gründe, BGHZ 61, 153*), aber nicht erforderlich. Die Vereinbarung der Parteien vom 19. Januar 2007 erfüllt diese Voraussetzungen. 11

b) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist § 39 Abs. 2 ArbNErfG nicht nach seinem Sinn und Zweck dahin gehend einschränkend auszulegen, dass der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen nicht eröffnet ist, wenn im Rahmen der Anwendung und Auslegung der Vereinbarung iSd. § 12 Abs. 1 ArbNErfG patentrechtliche Fragestellungen zu beachten sind. Dies würde es erforderlich machen, bereits im Rahmen der Entscheidung über den Rechtsweg verbindlich zu entscheiden, auf welche Kriterien es für die Auslegung der Vereinbarung ankommt. Hierfür ist die Bestimmung des Rechtswegs nicht das geeignete Verfahren. Der Gesetzgeber hat mit der Formulierung „Ansprüche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung“ an das formale Vorliegen einer Vereinbarung iSd. § 12 Abs. 1 ArbNErfG oder einer Festsetzung nach § 12 Abs. 3 ArbNErfG angeknüpft. Ist als Vergütung nicht ein bestimmter Geldbetrag, sondern ein Prozentsatz aus einer bestimmten Bezugsgröße festgesetzt, so hindert ein Streit über den Umfang der Bezugsgröße die Anwendung des § 39 Abs. 2 ArbNErfG nicht (*Trimborn in Reimer/Schade/Schippel* 12

ArbnErfG 8. Aufl. § 39 Rn. 7; vgl. auch Boemke in Boemke/Kursawe ArbnErfG § 39 Rn. 23; aA wohl Schwab/Weth/Walker § 2 Rn. 188). Das gilt auch dann, wenn es einer ergänzenden Auslegung der Vereinbarung und damit der Feststellung und Bewertung des mutmaßlichen Parteiwillens und der Interessenlage bedarf (*enger Bartenbach/Volz § 39 Rn. 18*). Soweit dies zur Folge hat, dass die Gerichte für Arbeitssachen auch patentrechtliche Fragen beantworten müssen, ist dies hinzunehmen, obgleich der Regelung des § 39 Abs. 2 ArbnErfG der Gedanke zugrunde liegt, dass bei bloßen Zahlungsklagen keine schwierigen patentrechtlichen oder technischen Fragen mehr zu klären sind (*vgl. BT-Drs. II/1648 S. 50; Boemke in Boemke/Kursawe § 39 Rn. 21*). Ggf. ist von den Arbeitsgerichten auf Sachverständige zurückzugreifen (§ 144 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht auch angenommen, dass niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf (*Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, § 16 Satz 2 GVG*) und eine Partei deshalb nicht im Rechtsstreit auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Erfindung durch das Aufwerfen einer Auslegungsfrage anstelle der Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen die Zuständigkeit der für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte begründen können darf.

13

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Streitwertfestsetzung auf § 63 Abs. 2 GKG.

14

Brühler

Suckow

Klose