



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	18.09.2012	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 22/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzanalogie zu Vorläufererfindung, Höchstlizenzsatz für Gesamtkomplex von Erfindungen, strenge Bemessung vorläufiger Erfindervergütung bei nicht unerheblichen Vergütungsbeträgen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Lizenzverträge für eine Vorläufererfindung eignen sich nicht für eine konkrete Lizenzanalogie zur Bewertung der weiterentwickelnden Erfindung.
2. Ist für die einen Gesamtkomplex bildenden Erfindungen die von diesem Komplex geprägte technische Bezugsgröße bereits auf die einzelnen Erfindungen nach ihrer Bedeutung für diese technische Bezugsgröße gewichtet und aufgeteilt worden, dann ist für jede dieser Erfindungen der für den Gesamtkomplex geltende Höchstlizenzsatz anzusetzen; eine nochmalige Aufteilung des Höchstlizenzsatzes auf die einzelnen Erfindungen entsprechend ihrer Gewichtung in dem Komplex würde gegen das Verbot Mehrfachberücksichtigung desselben Gesichtspunkts für eine Erhöhung oder Ermäßigung der Vergütung nach Nr. 2 Abs. 2 RL verstoßen.
3. Geht es um nicht unerhebliche Vergütungsbeträge, ist es wegen des Risikos des Arbeitgebers, für eine letztendlich nicht schutzfähige technische Lehre eine vorläufige Erfindervergütung zu zahlen, die er vom Arbeitnehmer nicht zurückfordern kann (s. § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG) gerechtfertigt, die Patentierungswahrscheinlichkeit möglichst genau und eher streng zu bemessen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Die Antragsteller haben der Antragsgegnerin, bei der sie beschäftigt sind, am 12.11.2004 die Dienstleistung „PKW-Bauteil“ gemeldet. Die Antragsgegnerin hat die Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und zur Erteilung von Patenten im In- und Ausland angemeldet. Die Dienstleistung hat ... u.a. zu den Schriften ... geführt. Die Antragsgegnerin hat die Erfindung ab dem Jahr 2009 ... benutzt.

Die Antragsgegnerin hat den Antragstellern mit Schreiben vom 02.05.2011 für die Benutzung der Erfindung in 460.444 von ihr hergestellten und verkauften PKW-Bauteil ... jeweils 9.430 € Erfindervergütung angeboten, wobei sie als Bezugsgröße für jedes PKW-Bauteil 325 € angesetzt hat. Mit Schreiben vom 24.10.2011 hat die Antragsgegnerin den Antragstellern jeweils 12.550 € Erfindervergütung für die genannte Benutzung der Erfindung angeboten, wobei die Antragsgegnerin bei diesem Angebot als Bezugsgröße für jedes PKW-Bauteil 479 € zugrunde gelegt hat. Die Antragsteller haben beide Vergütungsangebote abgelehnt. Sie sind der Auffassung, bei der Ermittlung des Werts der betrieblichen Benutzung der Erfindung müssten im Wege der konkreten Lizenzanalogie die Vergütungsparameter herangezogen werden, die sich aus dem „Commercial Agreement“ zwischen der „Firma X“ und der Antragsgegnerin ergeben würden. Insbesondere der von der Antragsgegnerin angesetzte abgestufte Lizenzsatz von 0,8 % sei erheblich zu niedrig. Vor diesem Hintergrund können sich die Beteiligten nicht über die Vergütung einigen, die den Antragstellern für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung zusteht.

Zum Einigungsvorschlag

A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 ArbEG n.F.

Auf die verfahrensgegenständliche Erfindung sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden.

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Antragsteller haben der Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Dienstleistung am 12.11.2004 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung nach § 43 Abs. 3 ArbEG n.F. die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

B. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

Die Antragsteller haben nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

C. Vereinbarung nach § 12 Abs. 1 ArbEG über die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße (RL Nr. 8)

Die Verfahrensbeteiligten haben am 01.07.2011 nach § 12 Abs. 1 ArbEG vereinbart, als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße (RL Nr. 8) für die Ermittlung des Werts der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung 479 € für jedes von der Antragsgegnerin verkaufte erfindungsgemäße ... PKW-Bauteile anzusetzen.

Die Antragsgegnerin hat in ihrem Schriftsatz vom 27.10.2011 (S. 1 f.) erklärt, hinsichtlich der Bezugsgröße von nunmehr 479 € sei mit den Antragstellern eine Einigung erreicht worden. Im Einzelnen hat die Antragsgegnerin dort vorgetragen:

„Der mittlere Verkaufspreis für das PKW-Bauteil wurde auf die beiden Emodule dieses PKW-Bauteils, ... auf das Mechanikmodul und das Mechatronikmodul aufgeteilt. Diese beiden Module lassen sich auch baulich voneinander trennen. Die Erfindungen wurden dann diesen beiden Modulen jeweils zugeordnet und über eine Patentbewertung wurde der entsprechende Anteil an dem Verkaufspreis den einzelnen Erfindungen zugeordnet. Insgesamt sind über 150 Erfindungen zuzuordnen gewesen. Auf das Mechanikmodul haben wir einen fiktiven Verkaufspreis von 1.040 € angesetzt und auf das Mechatronikmodul 395 €.

Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um [eine] Erfindung, die die PKW-Bauteil-Komponente, mithin den mechanischen Eteil des PKW-Bauteils, bestimmt. Durch den Austausch von Informationen und weiteren Prüfungen hat es sich dann ergeben, dass noch einige, bisher als benutzt geltende Erfindungen tatsächlich nicht benutzt wurden, so dass den verbliebenen Erfindungen dieser Anteil zugewachsen ist. Daraus ergibt sich dann der relativ hohe Wert von 479 € für die vorliegende Erfindung. Neben dieser Erfindung sind noch weitere 16 Erfindungen diesem Mechanikmodul derzeit zuzuordnen. Bei der Patentbewertung wurden die nach unserer Ansicht wichtigsten Erfindungen mit Faktoren belegt, um deren Gewicht zu erhöhen. Die vorliegende Erfindung hat dabei den höchsten Faktor

erhalten, um ihrer Bedeutung gerecht zu werden. Nach unserer Ansicht haben wir damit der Einschätzung der Erfinder voll entsprochen.“

Mit Schriftsatz vom 16.03.2012 (S. 5) hat die Antragsgegnerin bekräftigt, dass „zwischen den Parteien ... eine Einigung hinsichtlich der Bezugsgröße ... stattgefunden“ habe. Die Antragsteller haben in ihrem Schriftsatz vom 16.11.2011 (S. 1) Folgendes erklärt:

„1. Zusammenfassung des bisherigen Verlaufs:

(...)

01.07.2011 Gespräch zwischen Erfindern und Antragsgegnerin, wobei in Folge (siehe Anlage »Schriftverkehr, Vergütungskomplex ...«) hinsichtlich der Bezugsgröße eine Einigung, das Mechanikmodul (= ZentralPKW-Bauteil) betreffend, erzielt wurde.“

In einer E-Mail der Antragsteller an die Antragsgegnerin vom 26.07.2011 heißt es zudem:

„Mit der von Ihnen vorgenommenen Aufteilung des Erfindungskomplexes »ZentralPKW-Bauteil« sind wir einverstanden.“

Insofern haben die Beteiligten nach § 12 Abs. 1 ArbEG vereinbart, als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße (RL Nr. 8) für jedes von der Antragsgegnerin verkaufte erfindungsgemäße ... PKW-Bauteil 479 € anzusetzen.

D. Innerbetriebliche Richtlinien der Antragsgegnerin

Die Konzernrichtlinien KRL1 und KRL2 der Antragsgegnerin sind für die Ermittlung der angemessenen Erfindervergütung der Antragsteller irrelevant...

Zwar ist es der Antragsgegnerin nicht verwehrt, eigene innerbetriebliche Erfindervergütungsrichtlinien anzuwenden (s. Schiedsstelle, EV vom 25.09.2008, Arb.Erf. 36/07 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. TEV vom 30.10.2008, Arb.Erf. 20/07; EVe vom 08.02.2011, Arb.Erf. 56/09; vom 13.03.2012, Arb.Erf. 19/11; vom 03.05.2012, Arb.Erf. 26/11 - alle unveröffentlicht). Doch ist die Konzernrichtlinie KRL1 nicht auf Erfindervergütungen anwendbar, sondern - ausweislich ihrer Präambel - nur auf die Lizenzierung technischer Schutzrechte und begleitendem Know-how im Konzernverbund. Eine Bindung der Antragsgegnerin an den dort genannten Lizenzsatzrahmen von 1 % bis 3 % hinsichtlich der Erfindervergütung der Antragsteller ergibt sich aus dieser Konzernrichtlinie deshalb nicht. Die Konzernrichtlinie KRL2 findet nur Anwendung auf Diensterfindungen, die ab dem 01.06.2008 gemeldet worden sind und damit nicht auf die verfahrensgeständliche Diensterfindung, die die Antragsteller der

Antragsgegnerin am 12.11.2004 gemeldet haben. Insofern sind die Konzernrichtlinien KRL1 und KRL2 der Antragsgegnerin für die Ermittlung der angemessenen Erfindervergütung der Antragsteller irrelevant.

E. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der verfahrensgegenständlichen Erfindung vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2010, RL Nrn. 3 bis 13

I. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5; Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie, RL Nrn. 6 bis 11

Die Verfahrensbeteiligten stimmen darin überein den Erfindungswert nach der Lizenzanalogiemethode zu bestimmen, was bereits in der Vereinbarung über die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße (RL Nr. 8, s. oben C.) zum Ausdruck kommt und was auch der Auffassung der Schiedsstelle entspricht, weil die Antragsgegnerin mit der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung Umsätze erzielt hat, weshalb der Wert der Erfindung am genauesten nach der Methode der Lizenzanalogie ermittelt werden kann.

II. Konkrete Lizenzanalogie, RL Nr. 6

Aus dem „License Agreement“ zwischen der Firma Y. und der Antragsgegnerin, aus dem „Agreement“ zwischen Z und der Antragsgegnerin sowie aus dem „Commercial Agreement“ zwischen der Firma X und der Antragsgegnerin kann im Wege der konkreten Lizenzanalogie für die Vergütung der Antragsteller für die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung nichts hergeleitet werden.

Die Antragsteller haben in ihrem Antragschriftsatz (S. 3) erklärt, maßgebend für die Vergütungsberechnung seien die von der Antragsgegnerin angeführten, an einen externen Erfinder - Z - und an einen Konkurrenten - Firma Y - gezahlten Lizenzsätze für die Vorgänger-PKW-Bauteilbaureihe Mit Schriftsätzen vom 16.11.2011 und 23.01.2012 haben die Antragsteller vorgetragen, der „Lizenzvertrag“, den die Antragsgegnerin mit dem Fahrzeug- und PKW-Bauteilhersteller Firma X geschlossen habe, gebe im Wege der konkreten Lizenzanalogie den für ihre Vergütung für die Benutzung der Dienstleistung anzusetzenden Lizenzsatz vor. Der Lizenzvertrag beziehe sich auf die die Dienstleistung beinhaltende ... PKW-Bauteilbaureihe, weshalb der Erfindungswert nach der konkreten Lizenzanalogie ermittelt werden müsse. Weil in diesem Vertrag der dort angesetzte Lizenzsatz nicht abgestaffelt worden sei, dürfe auch der für die Ermittlung der Erfindervergütung zugrunde gelegte Lizenzsatz nicht abgestaffelt werden. Die von Firma X an die Antragsgegnerin geleisteten Einmalzahlungen müssten bei der Bestimmung der Höhe des Lizenzsatzes berücksichtigt werden.

Die Antragsgegnerin vertritt in ihrem Schriftsatz vom 20.12.2011 die Auffassung, dass es sich bei dem Vertrag der Antragsgegnerin mit dem Unternehmen Firma X nicht um einen typischen Lizenzvertrag handelt, aus dem deshalb für die Ermittlung der Erfindervergütung der Antragsteller im Wege der konkreten Lizenzanalogie nichts hergeleitet werden könne. Bei dem „Commercial Agreement“ handele es sich um einen Vertrag, der vorrangig die Entwicklung, Industrialisierung, Lieferung, Produktion und gegebenenfalls auch die Lizenzierung von ... PKW-Bauteilen betreffe. Es gehe vorrangig um die Belieferung mit PKW-Bauteilen, die Bereitstellung von Mitarbeiterleistungen, die Kooperation in der Auftragsvergabe und nur ergänzend um die Lizenzierung von IP. Die Lizenzierung von Schutzrechten sei eine Ergänzung zu einer ausnahmsweise seitens des Unternehmens Firma X durchgeführten PKW-Bauteilfertigung. Der Schwerpunkt des Vertrages liege nicht in der Lizenzierung, vielmehr stehe die Lieferung von PKW-Bauteilen durch die Antragsgegnerin im Vordergrund. Im Rahmen der Lizenzvergabe gehe es zudem vorrangig nicht um ein Nutzungsrecht an den Schutzrechten, sondern um die Zurverfügungstellung von Technologie und nicht durch Schutzrechte abgesichertes Know-how. Mangels Vergleichbarkeit könnten deshalb keine Vergütungsparameter aus dem Vertrag zwischen Firma X und der Antragsgegnerin im Wege der konkreten Lizenzanalogie zur Ermittlung der Erfindervergütung der Antragsteller herangezogen werden.

Liegen freie Lizenzverträge für die Erfindung oder ihr technisches Gebiet bereits vor, so sind sie für die Ermittlung des Erfindungswertes in erster Linie heranzuziehen. Denn wenn der Arbeitgeber bereits Lizenzverträge über die konkret zu vergütende Dienstleistung abgeschlossen hat, ist die Erfindung bereits am freien Markt bewertet worden. Diese Einschätzung ist in aller Regel aussagekräftiger als eine abstrakte Ermittlung des Erfindungswertes. In diesen Fällen spricht man von „konkreter Lizenzanalogie“. Allerdings ist genau zu ermitteln, was miteinander verglichen wird. Das Vereinbarte kann nicht eins zu eins übernommen werden. Vielmehr bedarf es stets einer Vertragsanalyse hinsichtlich der konkret zu vergütenden Dienstleistung, die zum Ziel hat, die vertragsbestimmenden Umstände im Einzelfall zu bewerten (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. TEV vom 08.05.2008, Arb.Erf. 26/06; EV vom 29.07.2008, Arb.Erf. 18/07 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 14.05.2009, Arb.Erf. 47/07; B u. EV vom 29.04.2010, Arb.Erf. 11/09 - beide unveröffentlicht; zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 6 Rn. 11 ff.; s. auch Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 3).

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass sich aus dem Vertrag zwischen der Antragsgegnerin und Firma X für die Bestimmung der zur Ermittlung des Werts der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung relevanten Vergütungsparameter nichts herleiten lässt. Das der Schiedsstelle auszugsweise vorgelegte „Commercial Agreement“ enthält keinen klassischen Lizenzvertrag. Vielmehr geht es bei diesem Vertrag vornehmlich um den Verkauf von ... PKW-Bauteilen der Antragsgegnerin an Firma X und nur am Rande um die Zurverfügungstellung und Lizenzierung der gesamten zur Produktion von ... PKW-Bauteilen der Antragsgegnerin erforderlichen Technologie einschließlich Know-how (nach den Angaben der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 27.10.2011, S. 2, geht es um über 150 Erfindungen). Die Schiedsstelle kann diesem Vertrag keinen Hinweis für die Vergütungsparameter entnehmen, die zur Ermittlung einer nach § 9 Abs. 1 ArbEG angemessenen Vergütung der Antragsteller für die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung heranzuziehen sind. Die Vereinbarungen der Antragsgegnerin mit dem Unternehmen Firma Y. und dem Erfinder Z betreffen nicht die verfahrensgegenständlichen Diensterfindung, sondern das VorgängerPKW-Bauteils der Baureihe ..., weshalb sich aus diesen Vereinbarungen im Wege der konkreten Lizenzanalogie für die Vergütung der Antragsteller hinsichtlich der Benutzung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung ebenfalls nichts herleiten lässt.

III. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7

Zur Ermittlung des Werts der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung sind als rechnerische Bezugsgröße die Nettoumsätze der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen ... PKW-Bauteilen heranzuziehen.

Nach RL Nr. 7 Satz 1 Halbsatz 2 kommen als Bezugsgröße Umsatz oder Erzeugung in Betracht. Unter Umsatz versteht man das Entgelt oder die wirtschaftlichen Vorteile aus dem Verkauf oder einer sonstigen Lieferung von Produkten bzw. Waren sowie für andere Leistungen, die vom Unternehmen erbracht werden (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 8). Dabei ist mit Umsatz der Nettoumsatz gemeint, weil im freien Lizenzmarkt regelmäßig der Nettoverkaufspreis ab Werk (Nettofakturenwert) als Bezugsgröße vereinbart wird. Der Arbeitgeber ist deshalb berechtigt, alle Kosten und Aufwendungen, die mit der Verwertung der Diensterfindung nicht unmittelbar zusammenhängen, vom Bruttoumsatz abzuziehen (grundlegend Schiedsstelle, EV vom 10.08.1993, Arb.Erf. 14/92 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2). Hier sind deshalb die Nettoumsätze der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen ... PKW-Bauteilen als rechnerische Bezugsgröße heranzuziehen.

IV. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Beeinflusst eine Erfindung eine Vorrichtung, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, so kann nach RL Nr. 8 Satz 1 der Ermittlung des Erfindungswertes entweder der Wert der ganzen Vorrichtung oder nur der wertbeeinflusste Teil zugrunde gelegt werden. Um zu ermitteln, welche Teile der Vorrichtung bzw. des Produkts durch die Erfindung beeinflusst werden, muss untersucht werden, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten bzw. in welche technischen Problemkreise das Produkt aufzuteilen ist und welche dieser Problemkreise durch den Gegenstand der Erfindung beeinflusst werden. Grundsätzlich wird im Arbeitnehmererfindungsrecht an die kleinste technisch-wirtschaftlich (funktionelle) Einheit angeknüpft, auf die sich die Erfindung bezieht (zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 2, 8 jeweils m.w.N. aus der Rechtsprechung und der Praxis der Schiedsstelle). Wird eine Gesamtanlage in ihren wesentlichen Funktionen oder Eigenschaften erheblich verbessert, ist als Bezugsgröße auf die Gesamtvorrichtung abzustellen. Es kommt darauf an, ob durch die Erfindung eine Maschine oder Vorrichtung neuen Typs entsteht, also wesentliche Eigenschaften oder Funktionen der Gesamtvorrichtung verbessert werden, etwa die Bildschärfe eines Fernsehgeräts, die Genauigkeit einer Drehbank oder die Saugfähigkeit einer Pumpe. In solchen Fällen ist die Gesamtvorrichtung Bezugsgröße. Wenn zwar ein Teil verbessert wird, welches sich als nützlich erweist und den Gesamtwert steigert, aber doch den Charakter des Gesamtprodukts nicht ändert, ist dagegen nur der verbesserte Teil der Lizenz zugrunde zu legen. Denn andernfalls würde der Erfinder an Teilen beteiligt, die er nicht erfunden oder verbessert hat (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 50, 1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 4).

Die Verfahrensbeteiligten haben vereinbart, als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße (RL Nr. 8) für jedes von der Antragsgegnerin verkaufte erfindungsgemäße ... PKW-Bauteil 479 € anzusetzen (s. oben C.).

V. Lizenzsatz, RL Nr. 10; Schutzrechtskomplex (Höchstbelastbarkeit / Höchstlizenzgrenze), RL Nr. 19

Der Höchstlizenzsatz bezogen auf das erfindungsgemäße Mechanikmodul eines ... PKW-Bauteils beträgt 2 %.

Werden in einem Verfahren oder einem Produkt innerhalb der kleinsten technisch-wirtschaftlich funktionellen Einheit, also innerhalb der technisch-wirtschaftlichen

Bezugsgröße nach RL Nr. 8 mehrere Erfindungen gleichzeitig benutzt, kann nicht für jede einzelne dieser Erfindungen ein Lizenzsatz ermittelt und können diese Lizenzsätze dann nicht addiert werden. Denn dann würde das Produkt mit Lizenzen belastet, die es wirtschaftlich nicht mehr verträglich und unverkäuflich machen würde. In einem solchen Fall sind die Vorgaben der RL Nr. 19 zu beachten. Danach soll in dem Fall, in dem bei einem Verfahren oder Erzeugnis mehrere Erfindungen benutzt werden, dann, wenn es sich hierbei um einen einheitlich zu wertenden Gesamtkomplex handelt, zunächst der Wert des Gesamtkomplexes bestimmt werden. Der so bestimmte Gesamterfindungswert ist dann auf die einzelnen Erfindungen aufzuteilen, wobei zu berücksichtigen ist, welchen Einfluss die einzelnen Erfindungen auf die Gesamtgestaltung des mit dem Schutzrechtskomplex belasteten Gegenstandes haben. Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (s. insbesondere EV vom 09.08.1994, Arb.Erf. 30/93, im hier interessierenden Zusammenhang abgedruckt bei Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Aufl. 2011, S. 6) ist bei dem Ansatz des Lizenzsatzes für einen Erfindungs- bzw. Schutzrechtskomplex zunächst zu beachten, dass es sich hierbei in der Regel um einen sog. Höchstlizenzsatz handelt, d.h., dass der Lizenzsatz im Bereich des Maximallizenzsatzes liegt, welcher für Produkte dieser Art auf dem Markt übererzielbar ist. Der Grund hierfür liegt darin, dass eine Aufsummierung der Einzellizenzsätze für jede der Erfindungen zu einem Lizenzsatz führen würde, welcher auf dem Markt nicht erzielbar ist. Andererseits kann für mehrere Erfindungen kein Lizenzsatz angesetzt werden, der üblicherweise für eine einzelne Erfindung auf dem Markt erzielbar wäre. Aus diesem Grunde liegen Komplexlizenzsätze regelmäßig oberhalb des durchschnittlichen Bereiches üblicher Lizenzsätze und in vielen Fällen im Höchstbereich dessen, was der Lizenzsatzrahmen für Produkte der betreffenden Art ausweist, woher sich der Name Höchstlizenzsatz herleitet.

Für die kleinste technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit, die durch die verfahrensgegenständliche Dienstleistung kennzeichnend geprägt wird, also das Mechanikmodul eines ... PKW-Bauteils, in dem nach den von den Antragstellern unwidersprochenen Angaben der Antragsgegnerin neben der verfahrensgegenständlichen Erfindung noch weitere 16 Erfindungen wirken, muss vorliegend deshalb ein Höchstlizenzsatz ermittelt werden. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass der maximale Lizenzsatz, der für Mechanikmodule von Pkw-PKW-Bauteilen auf dem Markt erzielbar ist, bei 2 % liegt. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle (EV vom 25.05.2004, Arb.Erf. 42/03 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 01.12.2010, Arb.Erf. 47/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 327/338; B u. EV vom 02.02.2011, Arb.Erf. 8/07; EV vom 19.01.2012, Arb.Erf. 44/09; B u. EV vom

14.02.2012, Arb.Erf. 2/11 - alle insoweit unveröffentlicht) stellt ein Lizenzsatz von 2 % in der Automobilzuliefererindustrie einen Höchstwert dar. Auch nach den Erfahrungen der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 10 Rn. 121) ergeben sich in der Automobilzulieferindustrie (Erstausrüstung) wegen des spezifischen Kostendrucks von der Nachfragerseite Lizenzsätze zwischen 0,5 % und 2 % als Höchstwert. Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der Höchstlizenzsatz für das erfindungsgemäße Mechanikmodul eines ... PKW-Bauteils 2 % beträgt. Die Schiedsstelle hat sich hierbei auch an dem bei Hellebrand/Himmelman, a.a.O., auf den S. 542 ff. wiedergegebenen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle aus dem Jahr 2003 zu einem Patent, das die Steuerungsvorrichtung für eine Kfz-Gangschaltung mit der IPC F16H 61/28 betraf, orientiert. Die Schiedsstelle hat in diesem Einigungsvorschlag für eine einzelne, indes nicht unbedeutende Erfindung einen (nach RL Nr. 11 abgestaffelten) Lizenzsatz in Höhe von 1 % bezogen auf die Steuerungsvorrichtung einer Kfz-Gangschaltung vorgeschlagen. Angesichts dessen hält die Schiedsstelle vorliegend einen Höchstlizenzsatz von 2 % für den Schutzrechtskomplex Mechanikmodul eines ... PKW-Bauteils, in dem zurzeit 17 Erfindungen wirken, für angemessen.

Dieser Höchstlizenzsatz von 2 % müsste nach dem vorstehend Erläuterten nun eigentlich auf die 17 Erfindungen, die in dem genannten Schutzrechtskomplex wirken, entsprechend der Wertigkeit der Erfindungen aufgeteilt werden. Die Aufteilung des Gesamterfindungswerts des Schutzrechtskomplexes Mechanikmodul auf die einzelnen in diesem Komplex wirkenden Erfindungen haben die Beteiligten allerdings schon bei der Bezugsgrößenbestimmung vorgenommen. Denn die Antragsgegnerin hat - wie sie in ihrem oben auszugsweise unter C. zitierten Schriftsatz vom 27.10.2011 vorgetragen hat - auf das Mechanikmodul einen fiktiven Verkaufspreis von 1.040 € angesetzt, wovon auf die verfahrensgegenständliche Diensterfindung 479 € (rund 46,06 %) entfallen. Insofern kann an dieser Stelle nicht nochmals der Gedanke des Schutzrechtskomplexes Berücksichtigung finden. Denn nach RL Nr. 2 Abs. 2 ist bei jeder Vergütungsberechnung darauf zu achten, dass derselbe Gesichtspunkt für eine Erhöhung oder Ermäßigung der Vergütung nicht mehrfach berücksichtigt werden darf.

VI. Abstaffelung, RL Nr. 11

Der (Höchst-) Lizenzsatz von 2 % ist nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustaffeln, wenn im Blick auf die hohen, mit erfindungsgemäßen Gegenständen erzielten Umsätze die Erfindung gegenüber anderen Faktoren aus der Sphäre des Arbeitgebers (z.B. Ruf des Unternehmens, Werbung, Vertriebsorganisation etc.) zurücktritt (Gedanke der

Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 19 ff., Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.). Die Abstufung nach RL Nr. 11 ist regelmäßig dann angemessen, wenn die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus der Sphäre des Arbeitgebers zurückzuführen sind, wenn also die Kausalität für diese hohen Umsätze sich von der Erfindung weg und zu Leistungen des Unternehmens hin verschiebt. Insofern ist die Kausalitätsverschiebung das für die Zulässigkeit der Abstufung nach RL Nr. 11 entscheidende Kriterium (Schiedsstelle, EV vom 08.12.2010, Arb.Erf. 6/09 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 307/322 ff.).

Vorliegend rechtfertigt und erfordert der Gedanke der Kausalitätsverschiebung die Abstufung des (Höchst-) Lizenzsatzes von 2 %. Denn trotz der Bedeutung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung sind doch die mit den Mechanikmodulen der ... PKW-Bauteile in den Jahren 2009 und 2010 erzielten erheblichen Umsätze in Höhe von ... vornehmlich auf die Fertigungskapazität der Antragsgegnerin, ihren guten Ruf ..., ihre Verbindungen zu ...herstellern und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit diesen, ihrer Vertriebsorganisation und ihrer Marketingstrategie zurückzuführen. Insofern muss vorliegend der (Höchst-) Lizenzsatz von 2 % nach RL Nr. 11 wie in der nachstehenden Tabelle 1 dargestellt abgestuft werden...

VII. Risikoabschlag

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten weiterhin einen Risikoabschlag von 30 % vor. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH vom 28.06.1962, GRUR 1963, 135/136 - Cromegal; BGH vom 30.03.1971, GRUR 1971, 475/477 - Gleichrichter; BGH vom 02.06.1987, GRUR 1987, 900/901 f. - Entwässerungsanlage; BGH vom 10.09.2002, GRUR 2003, 237 - Ozon) ist die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs bei Benutzung der Dienstleistung unabhängig von dem Abschluss eines Schutzrechtserteilungsverfahrens. Der Arbeitgeber hat den Vergütungsanspruch grundsätzlich spätestens mit Ablauf von drei Monaten nach Aufnahme der Benutzung festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Nur wenn die Erfindung vor Schutzrechtserteilung noch nicht genutzt wird, verbleibt es bei den Endterminen des § 12 Abs. 3 ArbEG. Der Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, vor Schutzrechtserteilung bereits die volle Vergütung zu zahlen. Er ist vielmehr berechtigt, das Risiko einer Patentversagung zu berücksichtigen und vorläufig nur eine geringere Vergütung an den Arbeitnehmer zu leisten. Bei üblichem Patenterteilungsrisiko beträgt der Risikoabschlag regelmäßig 50 % der endgültigen Vergütung (zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar

zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 4. Aufl. 2002, § 9 Rn. 20 ff., § 12 Rn. 55 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman/Trimborn, a.a.O., § 9 Rn. 11, 21, 46 ff., § 12 Rn. 7 ff. jeweils m.w.N.). Bis zur endgültigen Schutzrechtserteilung ist für die Arbeitnehmererfindervergütung von dem Inhalt der Ansprüche im Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung auszugehen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 91.1 m.H.a. Schiedsstelle, EV vom 05.07.1982, Arb.Erf. 72/81 - unveröffentlicht; Windisch GRUR 1985, 829/835; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., § 9 Rn. 39). Bei Veränderungen des Schutzzumfanges aufgrund von Anspruchsänderungen im Erteilungsverfahren ist das bei der Vergütungsbemessung ab dem jeweiligen Zeitpunkt zu berücksichtigen (Schiedsstelle, EV vom 12.10.1978, Arb.Erf. 16/78, Bl.f.PMZ 1979, 255 ff.; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 9 Rn. 91.1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., § 9 Rn. 39). Mit endgültiger, rechtsbeständiger Patenterteilung ist ein einbehaltener Risikoabschlag grundsätzlich nachzuzahlen. Der Umfang der Nachzahlung entspricht im Regelfall dem einbehaltenen Risikoabschlag. Der Umfang kann aber dadurch beeinflusst sein, dass im Erteilungsverfahren der ursprüngliche Anmeldegegenstand erhebliche Einschränkungen erfährt. Wird das Patent im Erteilungsverfahren in beschränkter Form erteilt oder im Einspruchsverfahren nur beschränkt aufrechterhalten, hat der Arbeitnehmer einen Nachzahlungsanspruch nur insoweit, als dies durch den Umfang der endgültigen Fassung des Schutzrechtsgegenstandes gerechtfertigt ist (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 12 Rn. 69 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Ist ein Patent zwar noch nicht bestandskräftig erteilt, weil gegen seine Erteilung Einspruch erhoben worden ist, muss hinsichtlich der Höhe des Risikoabschlags gleichwohl berücksichtigt werden, dass für die Erfindung ein Patent erteilt worden ist, eine Erteilungsbehörde also die Patentfähigkeit der technischen Lehre namentlich im Blick auf den ermittelten Stand der Technik der Erfindung positiv geprüft hat. Die Höhe des Risikoabschlags richtet sich im Übrigen nach der Wahrscheinlichkeit, ob im Einspruchsverfahren das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist es bei Fehlen von Besonderheiten, die für ein Festhalten an der bisherigen vorläufigen Vergütung sprechen, gerechtfertigt, den Regelrisikoabschlag von 50 % vor Patenterteilung nach Patenterteilung im nachgeschobenen Einspruchsverfahren auf 30 % abzusenken und die vorläufige Vergütung auf 70 % der endgültigen anzuheben (Schiedsstelle, GEV vom 23.06.2009, Arb.Erf. 37/07 und 41/07; EV vom 21.01.2010, Arb.Erf. 30/08 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 12 Rn. 68.3 mit umfangreichen Nachweisen in Fußn. 114a - 114f).

Die Antragsgegnerin hat den Antragstellern mit E-Mail vom 30.08.2011 allerdings Folgendes mitgeteilt:

„U hat nun tatsächlich einen Einspruch gegen das europäische Patent der ...erfindung eingelegt. Das Risiko ist, dass der weite Anspruch fällt. Die eigene Benutzungsform müsste jedoch auf jeden Fall weiterhin geschützt sein, so dass derzeit kein Risikoabschlag erforderlich ist.“

Die Schiedsstelle hat zudem in ihrem Einigungsvorschlag vom 21.07.2011 (Arb.Erf. 27/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 1, S. 242/249) die Äußerung des Arbeitgebers, trotz Erhebung eines Einspruches gegen das Patent habe er sich entschlossen, die Erfindervergütung auch während der Zeit der Unklarheit auszubezahlen, als Verzicht des Arbeitgebers auf den Einbehalt eines Risikoabschlages ausgelegt und den Beteiligten vorgeschlagen, es hierbei zu belassen. Dies würde vorliegend dafür sprechen, von einem Risikoabschlag abzusehen. Gleichwohl schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten hier einem Risikoabschlag von 30 % vor, weil es vorliegend um nicht unerhebliche Vergütungsbeträge geht. Wegen des Risikos des Arbeitgebers, für eine letztendlich nicht schutzfähige technische Lehre eine vorläufige Erfindervergütung zu zahlen, die er vom Arbeitnehmer nicht zurückfordern kann (s. § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG), ist es zudem gerechtfertigt, die Patentierungswahrscheinlichkeit möglichst genau und eher streng zu bemessen (Schiedsstelle, EVe vom 02.12.1997, Arb.Erf. 81/95 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 04.03.2008, Arb.Erf. 60/05; vom 25.04.2008, Arb.Erf. 95/04; - beide unveröffentlicht; vom 20.01.2009, Arb.Erf. 40/06 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2009, Bd. 1, S. 351 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 12 Rn. 67).

F. Ermittlung des Erfindungswerts bei Lizenzannahmen, RL Nrn. 14, 15

(...)

G. Miterfinderanteile

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit darüber, dass die Antragsteller zu gleichen Anteilen an der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung als Miterfinder beteiligten, so dass sich für jeden von ihnen ein Miterfinderanteil in Höhe von 1/6 ergibt.

H. Anteilsfaktoren

Die Anteilsfaktoren der Antragsteller zu 3 und 4 an der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung betragen jeweils 10 %. Die Anteilsfaktoren der Antragsteller zu 1, 2, 5 und 6 an dieser Erfindung betragen jeweils 13 %.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 27.10.2011 (S. 2 f.) Folgendes vorgetragen:

„Die Antragsgegnerin hat in Analogie zu ihrer Konzernrichtlinie für die Vergütung von Erfindungen im Rechtsgebiet der Bundesrepublik Deutschland den Erfindern jeweils den hohen Anteilfaktor von 16,50 % zugewiesen. Damit wollte die Antragsgegnerin diese Erfinder so behandeln wie auch jene Erfinder, welche später nach Einführung des Rechteabkaufprogramms bei ... diesen Anteilfaktor vertraglich vereinbaren. Die Konzernrichtlinie, die diesen Rechteabkauf regelt, ist nicht auf diese Erfindung anwendbar, da sie erst nach Fertigstellung der Erfindung eingeführt wurde und voraussetzt, dass die Erfinder den Vertrag unterschreiben, der diesen Rechteabkauf und die Festsetzung des Anteilsfaktors festlegt. Folglich gilt für die Vergütung der vorliegenden Erfindung allein die vom Gesetz vorgesehene Regelung.

Tatsächlich ergibt sich jedoch aus dem Erfindungsmeldungsblatt ... dass die Anteilsfaktoren bei einer Berechnung gemäß den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen (Richtlinien 30 bis 37) folgendermaßen zu bestimmen sind:

„Der Erfinder E [Antragsteller zu 4] war zum Zeitpunkt der Erfindung Gruppenleiter in der Konstruktionsentwicklung für PKW-Bauteile. Daraus ergibt sich dann folgendes Bild:

1. Stellung der Aufgabe:

Der Betrieb hat ihm die Aufgabe ohne unmittelbare Angabe des beschrittenen Lösungswegs gestellt, so dass für Herrn E und auch für die Miterfinder dann die Wertzahl 2 sich ergibt.

2. Lösung der Aufgabe:

Nach Ansicht der Antragsgegnerin sind gemäß Richtlinie RL Nr. 32 die unter Absatz 1 genannten Kriterien alle erfüllt, so dass sich für alle Erfinder die Wertzahl 1 ergibt.

3. Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb:

Bei Herrn E trifft gemäß Richtlinie RL Nr. 34 (1) die dritte Gruppe zu, nach der die Leiter von Gruppen explizit genannt werden. Hierdurch ergibt sich die Wertzahl 3.

Damit ergibt sich für Herrn E in Summe die Wertzahl 6, welche sich nach Richtlinie RL Nr. 37 in dem Anteilfaktor von 10 % ausdrückt.

Der Erfinder Herr F [Antragsteller zu 3] war zum Zeitpunkt der Erfindung als Ingenieur in der Forschung [tätig]. Daraus ergibt sich gemäß Stellung der Aufgabe und der Lösung der Aufgabe das gleiche wie bei Herrn E, so dass sich hier insgesamt 3 Punkte ergeben und auch bezüglich der Stellung im Betrieb als Entwicklungsingenieur in der Forschung ergibt sich gemäß Richtlinie RL Nr. 34 ebenfalls die dritte Gruppe, so dass sich auch hier für Herrn F 6 Punkte ergeben und damit ein Anteilfaktor von 10 %.

Bei den übrigen Erfindern [Antragsteller zu 1, 2, 5 und 6] ergibt sich, da sie alle Ingenieure in der Konstruktion bzw. Berechnung sind im Unterschied zu den beiden Erstgenannten, die vierte Gruppe gemäß Regel RL Nr. 34, nach der die in der Entwicklung tätigen Ingenieure direkt genannt sind. Folglich erhalten die übrigen Erfinder gemäß ihrer Stellung im Betrieb 4 Punkte. Folglich erhalten gemäß der Transformationstabelle nach Richtlinie RL Nr. 37 diese Herren jeweils einen Anteilfaktor von 13 %.“

Die Antragsteller halten in ihrem Antragschriftsatz einen Anteilfaktor von 16,5 % für nachvollziehbar und sind mit diesem einverstanden. Mit Schriftsatz vom 16.11.2011 haben sie den Anteilfaktor als unstreitig dargestellt.

Im Blick auf das Vorbringen der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 27.10.2011 ist die Höhe der Anteilfaktoren der Antragsteller nicht unstreitig. Die Schiedsstelle hält den Vortrag der Antragsgegnerin, wie es zu dem Ansatz eines doch recht hohen Anteilfaktors von 16,5 % gekommen ist, für glaubhaft, zumal die Antragsteller diesem Vortrag nicht widersprochen haben. Die von der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 27.10.2011 berechneten Anteilfaktoren der Antragsteller, die sich mit den Angaben der Antragsteller in ihrer Erfindungsmeldung vom 12.11.2004 zum großen Teil decken, hält die Schiedsstelle für angemessen, weshalb sie den Beteiligten vorschlägt, hinsichtlich der Antragsteller zu 3 und 4 jeweils einen Anteilfaktor von 10 % ($a = 2$; $b = 1$; $c = 3$) und hinsichtlich der Antragsteller zu 1, 2, 5 und 6 jeweils einen Anteilfaktor von 13 % ($a = 2$; $b = 1$; $c = 4$) anzusetzen...