



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	17.04.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 11/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 23 ArbEG		
Stichwort:	Anteil von Wirkstofferrfindungen an marktüblichen Lizenzsätzen für Arzneimittel, Üblichkeit der Abstufung, Kausalitätsverschiebung bei Behauptung eines Arzneimittels am Markt trotz Konkurrenzprodukt		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Marktübliche Lizenzsätze für Arzneimittel können durchaus 8 % bis 10 % und mehr erreichen, der Anteil von Wirkstofferrfindungen an solchen Lizenzsätzen beträgt jedoch maximal 2,5 % bis höchstens 3 %, weil der Lizenzgeber für das fertige Arzneimittel noch die Kosten für die Entwicklung der Galenik, die ihrerseits wieder erfinderisch sein kann, sowie für die klinische Erprobung und die Arzneimittelzulassung und ihre Voraussetzungen zu tragen hatte.
2. Der Umstand, dass die Vergütungsrichtlinien die Angemessenheit der Vergütung durchgängig an die Üblichkeit im freien Lizenzmarkt knüpfen, kann nicht dazu führen, die Abstufung von dem Nachweis der Üblichkeit abhängig zu machen, weil es im Blick auf die große Mannigfaltigkeit bei der Gestaltung freier Lizenzverträge kaum Üblichkeiten der Abstufung gibt.
3. Da die amtlichen Vergütungsrichtlinien nach Nr. 1 Satz 1 RL keine verbindlichen Vorschriften sind, sondern nur Anhaltspunkte für die Vergütung geben, ist die Schiedsstelle bei der Beantwortung der Frage, ob im Rahmen der Ermittlung der angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG erfindungsgemäße Umsätze nach Nr. 11 RL abzustaffeln sind, nicht an den Nachweis der Üblichkeit einer Abstufung des Lizenzsatzes in dem betreffenden Industriezweig gebunden.
4. Hat sich ein Arzneistoff am Markt trotz Wettbewerbsprodukten behauptet und ist dies auf Anstrengungen des Unternehmens wie seine Werbung, seine Vertriebsstruktur, seinen

guten Ruf am Markt und auch seine Fertigungskapazität zurückzuführen, dann liegt eine die Abstufung des Lizenzsatzes rechtfertigende Kausalitätsverschiebung vor.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin beschäftigt und seit Dezember 2010 in Altersteilzeit ist, meldete der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin ... die Diensterfindung „X-Verbindungen, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Anwendung und sie enthaltende Arzneimittel“, an der er zu 33 % als Miterfinder beteiligt ist. Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin hat die Diensterfindung ... unbeschränkt in Anspruch genommen und ... zur Erteilung von Patenten angemeldet...

Die Diensterfindung hat zu dem Arzneistoff "A" geführt...

Am 24.08.1995 haben die Beteiligten hinsichtlich der Diensterfindung eine Vergütungsvereinbarung geschlossen. Die dieser Vereinbarung beigefügte „Erfindervergütung "A" Berechnungsgrundlage für Herrn [Antragsteller]“ weist einen Lizenzsatz von 3 % und einen Anteilsfaktor von 15 % (a = 3; b = 2; c = 3) aus. Die Vereinbarung selbst sieht in Art. I 3. eine Abstufung vor. Nach Art. III 2. Satz 1 sollte die erstmalige Abrechnung im dritten Quartal 1995 für das Kalenderjahr 1994 erfolgen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung hat der Antragsteller nach den Angaben der Antragsgegnerin (Schriftsatz vom 22.06.2011, S. 8) für die Benutzung der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin seit dem Jahr 1994 Erfindervergütung in Höhe von ... € erhalten.

Mit Schreiben vom 02.10.2009 hat der Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin geltend gemacht, die am 24.08.1995 getroffene Vergütungsvereinbarung sei gemäß § 23 ArbEG in erheblichem Maße unbillig und deshalb unwirksam. Zur Ermittlung des Erfindungswerts für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung im Rahmen der Lizenzanalogie sei ein Lizenzsatz von 3 % vereinbart worden. Bezogen auf den seitens der Antragsgegnerin von Lizenznehmern geforderten Lizenzsatz von ca. 20 %, der angemessen sei, sei der Lizenzsatz von 3 % erheblich zu niedrig. Auch der mit 15 % angesetzte Anteilsfaktor sei erheblich zu gering. Die mit dem Produkt erzielten hohen Umsätze seien zu erwarten gewesen und würden allein auf der Erfindung beruhen, weshalb die vereinbarte Abstufung unangemessen sei. Die vereinbarte Vergütung würde deshalb erheblich hinter der gesetzlich geschuldeten Vergütung zurückbleiben. Die Vergütungsvereinbarung sei in erheblichem Maße unbillig und damit unwirksam.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 18.05.2010 erklärt, hinsichtlich der Wirksamkeit der Vergütungsvereinbarung sei ausschließlich auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses am 24.08.1995 abzustellen. Ein Patent-Lizenzsatz von 20 % liege weit oberhalb dessen, was auf dem pharmazeutischen Gebiet üblich sei. Ein Lizenzsatz, den ein Unternehmen für ein klinisch entwickeltes Arzneimittel mit Marktzulassung (einschließlich erfolgter klinischer Studien, gegebenenfalls Marktzulassung, Know-how und einer eingetragenen Marke) bezahle, unterscheide sich von dem nach dem ArbEG für die Erfindervergütung anzusetzenden Lizenzsatz. Die Aufwendungen für Zulassungen von neuen Medikamenten und das Risiko der Versagung der Zulassung seien hoch. Erfindungsfremde Anteile wie Wirkstoffsynthese und Arzneimittelzulassung seien nicht der Patentbenutzungsgestattung zuzurechnen. Der in RL Nr. 10 genannte Lizenzsatzrahmen auf pharmazeutischem Gebiet von 2 % bis 10 % sei anerkanntermaßen nicht mehr zeitgemäß. Der Lizenzsatzrahmen für reine Wirkstoffpatente liege etwas unter 1 % bis maximal 3 %. Der vereinbarte Lizenzsatz von 3 % liege daher am oberen Ende des einschlägigen Lizenzsatzrahmens. Anstrengungen, die auf den Arbeitgeber zurückzuführen seien, wie etwa Herstellungs-Know-how, klinische Entwicklung, Marktzulassung, Marken, Werbung, ausgebaute Vertriebsstruktur, die Auswahl von Partnern und der gute Ruf eines Unternehmens, könnten mit Blick auf das Monopolprinzip, das der Erfindervergütung des Arbeitnehmererfinders zugrunde liege, die Höhe des angemessenen Lizenzsatzes einer Arbeitnehmererfindung nicht beeinflussen. Auch der Wettbewerb auf dem Produktmarkt müsse in die Bewertung des Lizenzsatzes mit einbezogen werden. Der Markt für ... sei stets hart umkämpft gewesen. Zudem seien die Produkte, in denen der Wirkstoff "A" eingesetzt worden sei, Gegenstand einer Reihe von Verletzungsklagen gewesen, die zum Zeitpunkt der Vergütungsvereinbarung im August 1995 noch anhängig gewesen seien bzw. bevorgestanden hätten. Vor diesem Hintergrund hätte ein Lizenzgeber am freien Markt keinen Lizenzsatz in einer Größenordnung von 20 % durchsetzen können. Vielmehr stelle sich der vereinbarte Lizenzsatz von 3 % für den Antragsteller als günstig dar. Die Abstufung hoher Umsätze mit pharmazeutischen Erfindungen sei weit verbreitet und üblich. Gerade bei pharmazeutischen Produkten sei zu beobachten, dass das hinter dem Produkt stehende Unternehmen, sein guter Ruf und insbesondere die Marketing-Aktivitäten wesentlichen Einfluss auf die Umsatzentwicklung eines Arzneimittels nehmen würden. Die vereinbarte Abstufung, die im Vergleich zu der Abstufung nach RL Nr. 11 erst bei Umsatzschwellen einsetze, die um den Faktor 10 höher als diejenigen der RL Nr. 11 liegen würden, sei deshalb zulässig und angemessen. Der vereinbarte Anteilfaktor von 15 % sei ebenfalls angemessen. Die Antragsgegnerin habe dem Antragsteller die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen verfügbarer Arbeitszeit eigenständig neue Wirkstoffe zu synthetisieren. Durch seine Betriebszugehörigkeit habe er Kenntnis von den hier relevanten

Mängeln und Bedürfnissen erlangt, weshalb die Wertzahl $a = 3$ für die Stellung der Aufgabe korrekt, wenn nicht sogar großzügig angesetzt sei. Auch der Ansatz der Wertzahl $b = 2$ für die Lösung der Aufgabe sei zu seinen Gunsten sehr großzügig angesetzt, weil alle Merkmale dieses Teilfaktors voll erfüllt seien, weshalb richtigerweise die Wertzahl $b = 1$ anzusetzen sei. Zum Zeitpunkt der Erfindung sei der Antragsteller wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Chemie gewesen und mit der Herstellung von Substanzen in größerem Mengenmaßstab („Kilo-Labor“) tätig gewesen. Seine Tätigkeit sei mehr als eine Entwicklungstätigkeit gewesen, weshalb er in Gruppe 3 der RL Nr. 34 einzugruppiert sei. Angemessen sei daher ein Anteilfaktor von 13 % ($a = 3$; $b = 1$; $c = 3$), weshalb der vereinbarte Anteilfaktor von 15 % ($a = 3$; $b = 2$; $c = 3$) für den Antragsteller vorteilhaft sei. Im übrigen seien in die Vergütungsabrechnungen auch Umsätze, die in nicht patentgeschützten Ländern getätigt worden seien, einbezogen worden, was im Blick auf die nach § 23 ArbEG anzustellende Gesamtbetrachtung bestätigt, dass die Vereinbarung keinesfalls in erheblichem Maße unbillig sei und deshalb wirksam bleibe.

Der Antragsteller hat daraufhin der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 05.07.2010 erklärt, das Medikament "B" sei das wirtschaftlich erfolgreichste Produkt, das die Antragsgegnerin jemals entwickelt habe, weshalb ein Lizenzsatz von wenigstens 5 % angemessen sei. Aus dem Umstand, dass man ihm nach mehrfachem Nachfragen und Insistieren endlich erlaubt habe, neben seiner ihm aufgegebenen Tätigkeit, neue ... zu synthetisieren, könne keine betriebliche Aufgabenstellung abgeleitet werden. Er habe durch seine allgemeine Betriebszugehörigkeit keine Kenntnisse von Mängeln und Bedürfnissen der Z erlangt. Vielmehr habe er sich die Aufgabe selbst gestellt, die außerhalb seines eigentlichen Aufgabenbereichs gelegen habe, weshalb für die Stellung der Aufgabe die Wertzahl $a > 4$ angemessen sei. Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe sei es richtig, dass er mit technischen Hilfsmitteln in Form einer Laborausstattung und (nach insistierendem Nachfragen) durch Zurverfügungstellung von Ausgangssubstanzen für seine Syntheseideen unterstützt worden sei. Betriebliche Arbeiten und Kenntnisse hätten ihm indes bei dem Auffinden der Lösung nicht geholfen. Seine berufliche Vorbildung liege auf dem Gebiet der Chemie und hier insbesondere der organischen Chemie, nicht aber auf dem Gebiet der Medizin oder Pharmazie. Er sei auch nicht vorrangig auf dem Gebiet der Wirkstoffforschung eingesetzt gewesen, sondern in der Optimierung von Herstellungsverfahren bereits von anderen Mitarbeitern der Antragsgegnerin aufgefundenen Wirkstoffe bzw. Verbindungen. Für die Lösung der Aufgabe sei deshalb die Wertzahl $b = 4$ angemessen. Zum Zeitpunkt der Erfindung sei er ausschließlich Wissenschaftler in der Verfahrensentwicklung gewesen und müsse deshalb in Gruppe 4 der RL 34 eingeordnet werden. Sein Anteilfaktor betrage deshalb 32 % ($a = 4$; $b = 4$; $c = 4$).

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller daraufhin am 23.07.2010 einen Vergleich angeboten...

Der Antragsteller hat dieses Vergleichsangebot mit Schreiben vom 05.08.2010 abgelehnt.

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...

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

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin die Dienstfindung ... unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

C. Feststellung der Vergütung, § 12 Abs. 1 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Benutzung der Dienstfindung am 24.08.1995 nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart.

D. Keine Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung, § 23 ArbEG

Die Vergütungsvereinbarung der Beteiligten vom 24.08.1995 ist nicht nach § 23 Abs. 1 ArbEG in erheblichem Maße unbillig und ist wirksam.

I. Geltendmachen der Unbilligkeit, § 23 Abs. 2 ArbEG

Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergütung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach § 23 Abs. 2 ArbEG nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin beschäftigt und seit Dezember 2010 in Altersteilzeit ist, hat mit Schreiben vom 02.10.2009 form- und fristgerecht gegenüber der Antragsgegnerin geltend gemacht, die Vereinbarung vom 24.08.1995 sei in erheblichem Maße unbillig und deshalb unwirksam.

II. In erheblichem Maße unbillig, § 23 Abs. 1 ArbEG

In erheblichem Maße unbillig ist eine Vergütungsvereinbarung (oder -festsetzung) dann, wenn die nach dem ArbEG und den Vergütungsrichtlinien angemessene Vergütung des Arbeitnehmers mindestens doppelt so hoch ist, wie die vereinbarte bzw. festgesetzte oder umgekehrt zulasten des Arbeitgebers mindestens das Doppelte der gesetzlich geschuldeten Vergütung vereinbart oder festgesetzt worden ist. Bei hohen absoluten Unterschiedsbeträgen sinkt diese Erheblichkeitsschwelle. So schuldete in dem vom BGH entschiedenen Fall „Vinylchlorid“¹ der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmererfinder nach dem ArbEG 653.838,- DM (= 334.302,06 €); vereinbart worden war eine Vergütung von 480.000,- DM (= 245.420,10 €). Die Differenz von 173.838,- DM (= 88.881,96 €) genügte für die erhebliche Unbilligkeit, obwohl es um eine Differenz von lediglich 26,58 % ging.

Bei der Bewertung ist ein Vergleich der Gesamtleistung des Arbeitgebers mit der insgesamt für die Verwertung der Erfindung geschuldeten Vergütung vorzunehmen (Gesamtbetrachtung), wobei auf den Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung abzustellen ist (s. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 23 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Rother, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 23 Rn. 3 ff.).

Vor diesem Hintergrund ist die Erfindervergütung, die die Antragsgegnerin dem Antragsteller nach dem ArbEG und den Vergütungsrichtlinien schuldet, mit der Erfindervergütung zu vergleichen, über die die Beteiligten eine Vereinbarung getroffen haben.

1. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der Erfindung, RL Nrn. 3 - 13

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

Der Wert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung ist nach der Lizenzanalogiemethode zu ermitteln, worüber zwischen den Beteiligten Einigkeit besteht. Dies entspricht auch der Auffassung der Schiedsstelle, weil die Ermittlung des Erfindungswertes nach der Methode der Lizenzanalogie regelmäßig die geringste Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit sich bringt.

b) Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7

¹ Vom 04.10.1988, GRUR 1990, 271.

Zur Ermittlung des Werts der Dienstleistung sind als rechnerische Bezugsgröße die Nettoumsätze der Antragsgegnerin mit Produkten heranzuziehen, die den Arzneistoff "A" enthalten, worüber zwischen den Beteiligten Einvernehmen besteht.

c) Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße ist der gesamte Nettoumsatz, den die Antragsgegnerin mit Produkten erzielt hat, in denen der erfindungsgemäße Arzneistoff "A" benutzt wird, heranzuziehen. Auch hierüber besteht zwischen den Beteiligten Einvernehmen.

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 bezieht². Denn andernfalls würde der Erfinder an Teilen beteiligt, die er nicht erfunden oder verbessert hat³.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass es keine kleinere technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit gibt als die Produkte, in denen der erfindungsgemäße Arzneistoff "A" benutzt wird, weshalb zur Ermittlung des Erfindungswertes der gesamte Nettoumsatz der Antragsgegnerin mit Produkten, in denen "A" benutzt wird, heranzuziehen ist. Bei der Ermittlung der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße im Bereich chemischer/pharmazeutischer Produkte bzw. Zubereitungen ist regelmäßig der Wert der gesamten Verbindung anzusetzen, selbst dann, wenn der Wertanteil erfindungsgemäßer Komponenten in der chemischen Verbindung gering ist. Denn die Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten solcher Verbindungen sind unüberschaubar und bedingen sich gegenseitig, weshalb sich bei chemischen/pharmazeutischen Produkten bzw.

² Zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, 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.

³ 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.

Zubereitungen regelmäßig keine Problemkreise abgrenzen und keine Einflussbereiche unterscheiden lassen⁴.

d) Lizenzsatz, RL Nr. 10

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist der zwischen den Beteiligten am 24.08.1995 vereinbarte Lizenzsatz von 3 % bezogen auf den Nettoumsatz der Antragsgegnerin mit Produkten, in denen der Arzneistoff "A" benutzt wird, angemessen.

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 24.02.2011 vorgetragen, der Lizenzsatz werde vorzugsweise anhand konkreter Vergleichsverträge bestimmt. Ihm sei bekannt, dass im vorliegenden Fall von Lizenznehmern ein Lizenzsatz von 20 % verlangt worden sei. Die Antragsgegnerin habe in ihren Jahresberichten immer die Bedeutung des Produkts "A" herausgestellt. Auch mit Blick auf den großen Schutzzumfang, den das Patent ... gewähre, sei ein Lizenzsatz von wenigstens 5 % angemessen... Mit Schriftsatz vom 08.09.2011 hat der Antragsteller ergänzt:

„Nach Wissen des Antragstellers hat die Firma Y den Wirkstoff "A" ... vermarktet. Dazu hat sie den Wirkstoff von der Antragsgegnerin und/oder deren Rechtsvorgängerinnen erworben. Zusätzlich hat sie mindestens 20 %, teilweise sogar 30 % des selbst erzielten Umsatzes an die Antragsgegnerin und/oder deren Rechtsvorgängerinnen abgeführt.

Wenn man hier auch nicht von einem Patentlizenzvertrag im eigentlichen Sinn sprechen kann, handelt es sich doch um einen lizenzähnlichen Vertrag. Wenn ... Y bereit war/ist, einen derart hohen Anteil vom eigenen Umsatz an die Antragsgegnerin und/oder ihre Rechtsvorgängerinnen abzuführen, müssen die vermittelten Werte beachtlich gewesen sein.

(...)

Auch die Antragsgegnerin scheint sich nicht durchweg an die von ihr vorgegebene Obergrenze für einen anzurechnenden Lizenzsatz zu halten. So ist es dem Antragsteller bekannt, dass erst in 2011 für ein reines Wirkstoffpatent mit den Erfindern ein Lizenzsatz von immerhin 3,3 % vereinbart wurde.“

Mit Schriftsatz vom 27.07.2012 hat der Antragsteller vorgetragen:

„Die Antragsgegnerin beharrt darauf, dass die Vertriebspartner ausschließlich den umsatzabhängigen Kaufpreis entrichtet hätten. Ungeachtet dessen, dass die

⁴ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 26 mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle in Fußn. 56, 57.

Ausführungen zu diesem Punkt unverständlich sind, basieren sie nach wie vor ausschließlich auf Behauptungen. Einen Beweis erbringt die Antragsgegnerin nicht.“

Die Antragsgegnerin hat in ihrem Schreiben vom 18.05.2010 an den Antragsteller darauf hingewiesen, dass zwischen dem Lizenzsatz für eine Wirkstofffindung und dem Lizenzsatz für ein zugelassenes Arzneimittel unterschieden werden müsse. Lizenzsätze für Wirkstofffindungen im Bereich der Pharmazie lägen im Bereich von etwas unter 1 % bis maximal 3 %. Mit Schriftsatz vom 22.06.2011 (S. 8 f.) hat die Antragsgegnerin vorgetragen:

„1. Zunächst ist anerkannte und allgemeine Auffassung, dass die in RL Nr. 10 angegebenen Rahmenlizenzsätze schon seit langem überholt und nicht mehr zeitgemäß sind (vgl. insofern Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 4. Aufl., § 9 Rz. 131 mit weiteren Nachweisen, auch zu Praxis der Schiedsstelle). Seit den 1980er Jahren ist aufgrund der wettbewerblichen Entwicklung in der Praxis eine rückläufige Tendenz festzustellen (vgl. Hellebrand/Kaube/Falckenstein, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 3. Aufl., S. 66). Je älter die veröffentlichten Referenzen sind, desto weniger sind diese dabei aussagekräftig. Für reine Wirkstoffpatente liegen nach Erfahrungen der Schiedsstelle Lizenzsätze im Rahmen von etwas unter 1 % bis maximal 3 % (Bartenbach/Volz a.a.O. mit weiteren Nachweisen).

Wenn tatsächlich Lizenzverträge für Arzneimittel im engeren Sinn abgeschlossen werden, dann ist danach zu differenzieren, welche Werte dem Lizenznehmer im Einzelnen vermittelt werden. Neben Patentrechten können dabei insbesondere die Marktzulassung (d.h. einschließlich erfolgter klinischer Studien, Know-How, eingetragene Marke) wirtschaftliche Bedeutung haben. Die Aufwendungen für Zulassungen von neuen Medikamenten und die Risiken der Versagung der Zulassung sind hoch. Diese erfindungsfremden Anteile wie Wirkstoffsynthese in technischem Maßstab und Arzneimittelzulassung sind dann nicht der Patentbenutzungsgestattung zuzurechnen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage RL Nr. 10, Rz 118 m.w.N. aus der Praxis).

2. Unklar ist dabei, auf welchen Vertrag der Antragsteller auf S. 4, 2. Absatz, seines Antrags genau Bezug nimmt. Offenbar handelt es sich nicht um einen Lizenzvertrag, sondern um einen, der den Vertrieb der streitgegenständlichen Produkte zum Gegenstand hat. Denn die Nutzung der streitgegenständlichen Erfindung erfolgte zum Teil in der Weise, dass entweder der Wirkstoff oder sogar

bereits fertig formulierte Darreichungsformen ... den Vertriebspartnern geliefert wurden. Im Rahmen solcher Verträge werden dann dem Vertriebspartner bestimmte Anteile an den letztendlichen Produktverkäufen eingeräumt. Damit handelt es sich aber nicht um einen Lizenzvertrag, geschweige denn um einen Patentlizenzvertrag.“

Mit Schriftsatz vom 11.11.2011 hat die Antragsgegnerin ergänzt:

„3. Die Vertriebspartner haben für den Wirkstoff und/oder Fertigprodukt (auf Basis der Net Sales) einen umsatzabhängigen Verkaufspreis entrichtet. Es ist auch nicht unüblich, dass Kaufpreise für Wirkstoffe/Produkte nicht ausschließlich an Herstellkosten festgemacht werden.

Die Beteiligung der Antragsgegnerin richtete sich dann nach dem erwarteten Verkaufspreis seitens des Vertriebspartners, wobei auch eine nachträgliche Kontrolle der Wertverhältnisse sichergestellt wurde. Derartige Vereinbarungen sind eben nicht »lizenzähnlich«, da sie wesentliche Eigenleistungen und auch Verantwortung des Arbeitgebers beinhalten.“

... Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle liegt der Lizenzsatzrahmen für Wirkstoffentdeckungen im Bereich der Pharmazie bei etwas unter 1 % bis maximal 3 %. Die Schiedsstelle hat hierzu bereits in ihrem Einigungsvorschlag vom 08.02.1989 in der Schiedssache Arb.Erf. 88/87 (in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) erklärt:

„Die der Schiedsstelle vorliegenden Lizenzverträge aus dem Bereich der Pharmazie ..., die von pharmazeutischen Firmen mit freien Erfindern (auch Hochschulprofessoren) geschlossen worden sind, weisen Lizenzrahmen von 0,75 % bis 2,5 % auf. Da die Verträge vornehmlich auf die Synthese von Substanzen ausgerichtet sind und man den Syntheseanteil zum Screeninganteil in der Regel mit etwa 7 zu 3 ansetzen kann, könnte man als Obergrenze allenfalls einen analogen Lizenzsatz in der Größenordnung von 3 % als angemessen ansehen.“

Namentlich in ihrem Einigungsvorschlag vom 14.12.1995 in der Schiedssache Arb.Erf. 41/94⁵ hat die Schiedsstelle diese Erfahrungswerte bestätigt und dort ausgeführt:

„Die Schiedsstelle hat bereits in ihrem Einigungsvorschlag vom 08.02.1989 - Arb.Erf. 88/87 ... darauf hingewiesen, daß ihr aufgrund der ihr bekannten zahlreichen Lizenzverträge im Pharmabereich bekannt sei, daß Lizenzsätze in der

Größenordnung von 8 % Lizenzsätze sind, die in Verletzungsprozessen für Produkte angesetzt worden sind, die den langen Weg vom Wirkstoff bis zum Medikament hinter sich haben, die insbesondere schon eine Prüfnummer vom Gesundheitsamt haben, also eine jahrelange Entwicklung, und die einen völlig anderen Wert darstellen als etwa die Wirkstoffe am Anfang einer solchen Entwicklung, bei der man noch nicht sagen kann, ob es aus einem solchen Wirkstoff ein Medikament geben wird. Für die Wirkstoffe sind der Schiedsstelle Lizenzsätze im Bereich von etwas unter 1 % bis in der Größenordnung von 3 % bekannt geworden.“

In ihrem Einigungsvorschlag vom 27.03.2003⁶ hat die Schiedsstelle diese Erfahrungen bestätigt. Dort heißt es:

„2. Allgemeines Lizenzsatzniveau

a. Wirkstoffpatente

Was die marktüblichen Erfindungslizenzsätze im pharmazeutischen Bereich angeht, so muss man ohne Zweifel der Antragsgegnerin darin Recht geben, dass Lizenzsätze im Bereich hinauf bis zu 10 % - bezogen auf patentierte Erfindungen - heutzutage auch im Bereich patentgeschützter pharmazeutischer Produkte die Ausnahme darstellen. Diese Beobachtung der Fachkreise (siehe Bartenbach/Volz, a.a.O., RL Nr. 10, Rn. 115 ff., insbesondere Rn. 118 m.w.N.) hat die Schiedsstelle auch in einschlägigen Einigungsvorschlägen bestätigt (z.B. EV vom 14.12.1995, Arb.Erf. 41/94 - Datenbank: bis 3 % für Wirkstoff allein, 4 % für Fertigarzneimittel im oberen Bereich). So hat die Schiedsstelle den Lizenzsatzanteil für den Wirkstoff eines Arzneimittels (einschließlich Synthese, Screening und Galenik) mit 5 % angesetzt, nachdem in dem beurteilten Fall bei einem Gesamtlizenzsatz von 10 % ein ebenso hoch zu bewertender Know-How-Anteil mitzuberücksichtigen war (EV vom 02.09.1997, Arb.Erf. 25/96 - Datenbank). Ein aufgrund eines Verletzungsprozesses zugestandener Lizenzsatz von 8 % unterliegt indessen wegen des darin in der Regel eingearbeiteten Sanktionscharakters besonderen Bedingungen und kann nicht auf Fälle der Lizenzanalogie im Arbeitnehmererfinderrecht übertragen werden, in denen es um die Vertragsbedingungen für befugte Benutzungen geht und nicht um

⁵ In Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; im hier interessierenden Zusammenhang abgedruckt auch bei Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Aufl. 2011, S. 65 ff.

⁶ Arb.Erf. 53/01 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

Rechtsverletzungen (vgl. schon EV vom 11.01.1989, Arb.Erf. 88/87 - unveröffentlicht).“

An diesem Lizenzsatzrahmen von etwas unter 1 % bis maximal 3 % für eine Wirkstofffindung im Bereich der Pharmazie hat sich nach den Erfahrungen der Schiedsstelle nichts geändert, so dass auch vorliegend von diesem Lizenzsatzrahmen ausgegangen werden muss.

Der Antragsteller hat auf Verträge der Antragsgegnerin hinsichtlich des Wirkstoffs "A" verwiesen, in denen Lizenzsätze von 20 %, teilweise sogar 30 % vereinbart worden seien. Der Antragsteller hat zwar konzidiert, dass es sich hierbei nicht um Patentlizenzverträge im eigentlichen Sinne handele, wohl aber um lizenzähnliche Verträge. Angesichts dessen versteht die Schiedsstelle den Vortrag des Antragstellers dahingehend, dass der Antragsteller meint, der zur Bestimmung des Werts der Dienstleistung anzusetzende Lizenzsatz müsse im Blick auf die genannten Verträge nach der Methode der konkreten Lizenzanalogie ermittelt werden.

Zur Bestimmung des angemessenen Lizenzsatzes ist zunächst zu prüfen, ob der Arbeitgeber Lizenzverträge über die konkret zu vergütende Dienstleistung abgeschlossen hat (sog. konkrete Lizenzanalogie). Ist nämlich die Erfindung Gegenstand eines Lizenzvertrages, gibt dieser Anhaltspunkte dafür, was die Erfindung wert ist. Denn die Erfindung ist dann bereits am Markt bewertet worden, was regelmäßig zu einer genaueren Bewertung der Erfindung führt als das Abstellen auf branchenübliche Lizenzsätze. Allerdings kann ein vereinbarter Lizenzsatz nicht eins zu eins übernommen werden. Vielmehr bedarf es stets einer Analyse des Lizenzvertrags über die konkret zu vergütende Dienstleistung, die zum Ziel hat, die vertragsbestimmenden Umstände im Einzelfall zu bewerten⁷.

Nach den Erfahrungen von Hellebrand⁸ erreichen marktübliche Lizenzsätze für Arzneimittel durchaus 8 % bis 10 % und können auch noch höher liegen. Der Anteil von Wirkstofffindungen an solchen Lizenzsätzen beträgt jedoch maximal 2,5 % bis höchstens 3 %, weil der Lizenzgeber für das fertige Arzneimittel noch die Kosten für die Entwicklung der Galenik, die ihrerseits wieder erfinderisch sein kann, sowie für die

⁷ 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; EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 6 Rn. 11 ff.; s. auch Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 3.

⁸ Lizenzanalogie und Angemessenheit der Arbeitnehmererfindervergütung, in: Einsele, Rolf W./Franke, Erich R. (Hrsg.), FS 1955 - 2005, 50 Jahre VPP, April 2005, 289/296 und in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

klinische Erprobung und die Arzneimittelzulassung und ihre Voraussetzungen zu tragen hatte. Der Lizenzsatz für ein Arzneimittel ist deshalb aufzuteilen in einen Anteil, der kausal auf die in dem Arzneimittel benutzte(n) Wirkstoff(er)findung(en) zurückzuführen ist und in einen Anteil, bei dem dies nicht der Fall ist.

Vor diesem Hintergrund kann nach Auffassung der Schiedsstelle aus den von dem Antragsteller angeführten Verträgen der Antragsgegnerin, in denen für das Arzneimittel "A" Lizenzsätze von 20 % und teilweise sogar 30 % vereinbart worden sein sollen, im Wege der konkreten Lizenzanalogie nichts hergeleitet werden. Denn in diesen Verträgen ist nicht die Dienstleistung, an der der Antragsteller als Miterfinder beteiligt ist, lizenziert worden, sondern Arzneimittel, die den vom Antragsteller miterfundenen Wirkstoff "A" enthalten. In den genannten Lizenzsätzen ist der Lizenzsatz für die Wirkstoff(er)findung des Antragstellers enthalten. Der Lizenzsatz für die Wirkstoff(er)findung des Antragstellers bewegt sich gleichwohl in dem der Schiedsstelle bekannten Lizenzsatzrahmen von etwas unter 1 % bis maximal 3 %. Das Entgelt, das die Vertragspartner der Antragsgegnerin für die Differenz zwischen den 1 % - 3 % für die Wirkstoff(er)findung und den 20 % - 30 % für das Arzneimittel gezahlt haben, geht auf Leistungen der Antragsgegnerin (wie die Entwicklung für Galenik, klinische Erprobung und das Erreichen der Arzneimittelzulassung) zurück, aber nicht auf die Wirkstoff(er)findung des Antragstellers, weshalb diese Anstrengungen der Antragsgegnerin nicht den Lizenzsatz für die Wirkstoff(er)findung des Antragstellers erhöhen können.

Die Beteiligten haben am 24.08.1995 einen Lizenzsatz von 3 %, der an die obere Grenze des der Schiedsstelle für Wirkstoff(er)findungen im Bereich der Pharmazie bekannten Lizenzsatzrahmens geht, vereinbart. Diesen Lizenzsatz hält die Schiedsstelle auch mit Blick auf die bedeutende Dienstleistung, an der der Antragsteller als Miterfinder beteiligt ist, namentlich deshalb für angemessen, weil die Beteiligten eine Abstufung vereinbart haben, die weit oberhalb der Staffeln Grenzen liegt, die RL Nr. 11 vorsieht, wie die nachstehende Gegenüberstellung verdeutlicht.

Am 24.08.1995 vereinbarte Abstufung

Bei einer Umsatzbasis von

30.000.001 bis 50.000.000 DM Faktor 0,90

50.000.001 bis 100.000.000 DM Faktor 0,80

100.000.001 bis 200.000.000 DM Faktor 0,70

200.000.001 bis 300.000.000 DM Faktor 0,60

300.000.001 bis 400.000.000 DM Faktor 0,50

400.000.001 bis 500.000.000 DM Faktor 0,40

500.000.001 bis 600.000.000 DM Faktor 0,35

600.000.001 bis 800.000.000 DM Faktor 0,30

800.000.001 bis 1.000.000.000 DM Faktor 0,25

über 1.000.000.000 DM Faktor 0,20

Abstaffelung nach RL Nr. 11

Bei einem Gesamtumsatz

von 0-3 Millionen DM

keine Ermäßigung des Lizenzsatzes,

von 3-5 Millionen DM

10 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 3 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 5-10 Millionen DM

20 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 5 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 10-20 Millionen DM

30 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 10 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 20-30 Millionen DM

40 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 20 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 30-40 Millionen DM

50 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 30 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 40-50 Millionen DM

60 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 40 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 50-60 Millionen DM

65 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 50 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 60-80 Millionen DM

70 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 60 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 80-100 Millionen DM

75 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 80 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 100 Millionen DM

80 %-ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 100 Millionen DM übersteigenden Umsatz.

Die Höhe des Lizenzsatzes und die Abstufung stehen in einem Wechselverhältnis zueinander. Die Schiedsstelle hält die Abstufung des Lizenzsatzes von 3 % bzw. der erfindungsgemäßen Nettoumsätze der Antragsgegnerin nach RL Nr. 11 vorliegend für gerechtfertigt (siehe dazu sofort unter e)). Der vereinbarte Lizenzsatz von 3 % ist insbesondere wegen der vereinbarten Abstufung trotz der erheblichen Bedeutung der Dienstleistung angemessen, weil die vereinbarte Abstufung den Antragsteller wesentlich günstiger stellt als die Abstufung nach RL Nr. 11.

e) Abstufung, RL Nr. 11

Der von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Produkten erzielte Gesamtumsatz ist entsprechend der Vereinbarung vom 24.08.1995 abzustufen.

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 02.10.2009 gegenüber der Antragsgegnerin die Auffassung vertreten, die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze seien zu erwarten gewesen und hätten allein auf der Dienstleistung beruht, so dass die vereinbarte Abstufung unangemessen sei... Die am 24.08.1995 vereinbarte Abstufung beruhe auf einer firmeninternen Praxis und bedeute keine Sondervergütung des Antragstellers.

Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 22.08.1995 erklärt, zu seinen Gunsten habe sie in ihrem Vergütungsangebot eine Abstufung gewählt, die erst bei Umsatzbasiswerten einsetze, die 10-mal so hoch seien, wie die Werte der amtlichen Richtlinie. Mit Schreiben vom 18.05.2010 hat die Antragsgegnerin gegenüber dem Antragsteller auf ihre unternehmerischen Anstrengungen (wie etwa Herstellungs-Know-how, klinische Entwicklung, Marktzulassung, Marken, Werbung, ausgebaute Vertriebsstruktur, die Auswahl von Partnern und den guten Ruf ihres Unternehmens) verwiesen. Mit Schriftsatz vom 22.06.2011 hat die Antragsgegnerin vorgetragen, alle diese Faktoren zusammen würden den Erfolg des Arzneistoffs "A" ausmachen.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustufen, 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.) zurücktritt⁹. 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. Das Merkmal der Üblichkeit im Rahmen der Prüfung, ob erfindungsgemäße Umsätze bzw. der Lizenzsatz abgestuft werden dürfen, ist ungeeignet. Denn erstens ist der Schiedsstelle die Prüfung, ob in einer bestimmten Industriebranche Lizenzsätze üblicherweise abgestuft werden oder nicht, nur selten möglich, weil die Parteien von Lizenzverträgen in der Regel deren Geheimhaltung vereinbaren und diese deshalb der Schiedsstelle nicht vorlegen. Welche Lizenzverträge streitenden Parteien oder Sachverständigen zur Verfügung stehen, ob es sich bei ihnen um Verträge mit oder ohne Staffel handelt, ist deshalb wie der daran geknüpfte Nachweis der Üblichkeit rein zufällig, weshalb auch Urteile, die sich auf solche Verträge stützen, rein zufällig sind¹⁰. Zweitens kann die Üblichkeit der Abstufung von Lizenzsätzen in bestimmten Industriezweigen in der Praxis kaum festgestellt werden, weil es hier vielfältige Lizenzvertragsgestaltungen gibt¹¹. Es gibt kaum einen Industriezweig, in dem die Abstufung üblich oder unüblich ist. Lizenzsatz und Abstufung stehen vielmehr in enger wechselbezüglicher Beziehung zueinander. Insofern kann der Umstand, dass die Vergütungsrichtlinien die Angemessenheit der Vergütung durchgängig an die Üblichkeit im freien Lizenzmarkt knüpfen (siehe RL Nrn. 3 lit. a); 4; 5 Abs. 1 Satz 2; 7 Satz 1 Halbsatz 1; 8; 10; 11 Abs. 1; 15 Satz 1; 25 Abs. 2 Satz 1; 28 Abs. 1), nicht dazu führen, die Abstufung von dem Nachweis der Üblichkeit abhängig zu machen, weil es im Blick auf die große Mannigfaltigkeit bei der Gestaltung freier Lizenzverträge insoweit kaum Üblichkeiten gibt¹². Und drittens sind die amtlichen Vergütungsrichtlinien nach RL Nr. 1 Satz 1 keine verbindlichen Vorschriften, sondern geben nur Anhaltspunkte für die Vergütung. Insofern ist die Schiedsstelle bei der Beantwortung der Frage, ob im Rahmen der Ermittlung der angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG erfindungsgemäße Umsätze (nach RL Nr. 11) abzustufen sind, nicht an den Nachweis der Üblichkeit einer Ermäßigung des Lizenzsatzes in dem betreffenden Industriezweig gebunden. Denn die Schiedsstelle ist als Teil der

⁹ 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.

¹⁰ Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2.

¹¹ Hellebrand GRUR 1993, 449/450 li. Spalte.

¹² Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O.

vollziehenden Gewalt (s. § 29 ArbEG) nach Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz an Gesetz und Recht und damit an das gesetzliche Gebot des § 9 Abs. 1 ArbEG, den Arbeitnehmererfinder angemessen zu vergüten, gebunden, nicht aber an den unverbindlichen Anhaltspunkt in RL Nr. 11 Abs. 1, bei der Ermäßigung des Lizenzsatzes im Einzelfall zu berücksichtigen, ob und in welcher Höhe in den verschiedenen Industriezweigen solche Ermäßigungen des Lizenzsatzes bei freien Erfindungen üblich sind¹³.

Die Schiedsstelle hält vorliegend die Abstufung für gerechtfertigt, weil der Gedanke der Kausalitätsverschiebung hier trägt. Die von der Antragsgegnerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze sind nach Auffassung der Schiedsstelle vornehmlich auf Anstrengungen der Antragsgegnerin (bzw. ihrer Rechtsvorgängerin) zurückzuführen. Denn die Antragsgegnerin hat dafür gesorgt, dass der erfindungsgemäße Arzneistoff "A" klinisch entwickelt und am Markt zugelassen worden ist. Der Arzneistoff "A" hat sich am Markt trotz Wettbewerbsprodukten ... behauptet, was nach Überzeugung der Schiedsstelle auf Anstrengungen der Antragsgegnerin wie ihre Werbung, ihre Vertriebsstruktur, ihren guten Ruf am Markt aber auch ihre Fertigungskapazität zurückzuführen ist. Die Kausalität für die hohen Umsätze der Antragsgegnerin hat sich von der Diensterfindung weg zu Leistungen des Unternehmens hin verschoben, weshalb ein Fall der Kausalitätsverschiebung vorliegt, der die Abstufung rechtfertigt.

f) Absatz im Ausland und ausländische Schutzrechte, RL Nr. 26

Der RL Nr. 26, die sich mit dem Absatz im Ausland und ausländischen Schutzrechten befasst, können folgende Grundsätze entnommen werden¹⁴:

1. Wird das Ausland vom Inland, in dem ein Schutzrecht besteht, beliefert, sind diese Lieferungen bei der Berechnung des inländischen Erfindungswertes zu berücksichtigen (RL Nr. 26 Abs. 1 S. 1 und 2).
2. Besteht in einem ausländischen Staat ein Schutzrecht und wird in ihm die Erfindung zusätzlich verwertet, ist diese Verwertung zusätzlich zu vergüten (RL Nr. 26 Abs. 1 S. 3).

¹³ Ausführlich zu diesen Fragen Schiedsstelle, EV vom 08.12.2010, Arb.Erf. 6/09 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 307/316 ff. sowie EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10; EV vom 25.10.2012, Arb.Erf. 36/11 und EV vom 19.03.2013, Arb.Erf. 55/12 - alle unveröffentlicht.

¹⁴ Siehe zu Einzelheiten Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 245 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 26 Rn. 27 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden mit Mustertexten, 5. Aufl. 2010, Rn. 315 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 26 Rn. 1 ff. jeweils m.w.N.

3. Besteht in dem ausländischen Staat kein Schutzrecht, so ist die dort stattfindende Verwertung im Allgemeinen nicht zu vergüten (RL Nr. 26 Abs. 2 S. 2).
4. Die unausgenutzte Verwertbarkeit im Ausland ist wie die im Inland entsprechend RL Nr. 24 zu behandeln (RL Nr. 26 Abs. 2 S. 1).

Wird eine Arbeitnehmererfindung in einem Staat, in dem die Erfindung patent- oder gebrauchsmusterrechtlich geschützt ist, in einer § 9 PatG entsprechenden Weise, mit Ausnahme des „Anbietens“ benutzt, ist hierfür grundsätzlich eine Arbeitnehmererfindervergütung zu bezahlen. Eine Vergütungspflicht entsteht deshalb insbesondere dann, wenn aus dem schutzrechtsfreien Inland in das geschützte Ausland geliefert wird oder dort die Erfindung benutzt wird. Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber auch dann einen Anspruch auf angemessene Vergütung, wenn erfindungsgemäße Produkte im schutzrechtsfreien Ausland hergestellt und in Staaten geliefert werden, in denen die Erfindung patent- oder gebrauchsmusterrechtlich geschützt ist¹⁵.

In Art. I 1. und 4. haben die Beteiligten am 24.08.1995 vereinbart:

„1. Für die Nutzung der genannten Erfindungen bezahlt [die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin dem Antragsteller] eine Vergütung, für die die Präparate-Verkäufe von Vertriebsfirmen an Dritte während der Schutzdauer der jeweiligen Schutzrechte im Staat der Verkäufe maßgebend sind. Als Dritte gelten nicht die Vertriebsfirmen. Entsprechend bleiben Präparate-Verkäufe an Vertriebsfirmen unberücksichtigt. (...)

(...)

4. Ungeachtet der in Ziffer 1 angegebenen Regel werden bei der Berechnung der Umsatzbasis Warenerlöse zu einem Viertel in Staaten berücksichtigt, in denen zur Zeit des Verkaufs kein Schutzrecht in Kraft ist, wenn die dort verkauften Präparate in einem Staat hergestellt sind, in dem zur Zeit des Verkaufs ein die jeweilige Erfindung betreffendes Schutzrecht in Kraft ist.“

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 08.09.2011 vorgetragen, dass in vielen Ländern für die Diensterfindung kein Patentschutz bestanden habe, sei nicht dem Antragsteller anzulasten, sondern allein der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin, weil diese nur in ganz wenigen ausgewählten Ländern Auslandsanmeldungen getätigt habe. Erst auf

¹⁵ Schiedsstelle, EVe vom 01.04.2004, Arb.Erf. 15/02; vom 20.01.2009, Arb.Erf. 40/06 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 20.07.2010, Arb.Erf. 34/09; vom 24.05.2011, Arb.Erf. 29/09; vom

hartnäckiges Insistieren des Antragstellers seien solche Auslandsanmeldungen in einigen weiteren Ländern vorgenommen worden. Insofern sei die Berücksichtigung von Umsätzen auch im patentfreien Ländern gerechtfertigt.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 22.06.2011 erklärt, in die Vergütungsabrechnungen des Antragstellers seien auch Gesamtumsätze in nicht patentgeschützten Ländern einbezogen worden, hinsichtlich derer auf Basis der gesetzlichen Vergütungsrichtlinien keine Vergütung zu zahlen gewesen wäre. Für das Jahr 2008 seien beispielsweise ca. 25 % der abgerechneten Gesamtumsätze in Ländern getätigt worden, in denen kein Patentschutz mehr bestanden habe. Über die gesamte Laufzeit der Vereinbarung hinweg habe sich diese Regelung etwa mit 15 % an der Gesamtvergütung ausgewirkt.

Vor diesem Hintergrund kann die Schiedsstelle weder erkennen, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller zu viel noch, dass sie ihm zu wenig Vergütung für den Absatz erfindungsgemäßer Produkte im Ausland gezahlt hat.

2. Miterfinderanteil

Der Antragsteller ist unstreitig Miterfinder zu 33 % der Diensterfindung.

3. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor des Antragstellers an der Diensterfindung beträgt 15 % ($a = 3$; $b = 1$; $c = 4$).

a) Stellung der Aufgabe, RL Nr. 31

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe ist der Antragsteller in Gruppe 3 der RL Nr. 31 einzugruppieren, so dass für die Stellung der Aufgabe die Wertzahl $a = 3$ anzusetzen ist.

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 24.02.2011 erklärt, die Antragsgegnerin habe ihm keine Aufgabe zur Synthese ... gestellt. Seine Aufgabe habe in der Entwicklung technischer und großtechnischer Syntheseverfahren für bereits aufgefundene Wirkstoffe bestanden. Er habe eine Gruppe aufbauen sollen, die sich dieser Aufgabe widmen sollte. Ihm sei erst nach mehrfachem Nachfragen und Insistieren erlaubt worden, neben seiner ihm aufgegebenen Tätigkeit neue ... Wirkstoffe zu synthetisieren. Durch seine allgemeine Betriebszugehörigkeit habe er keine Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen ... erlangt. Vielmehr habe er sich die Aufgabe selbst gestellt, die außerhalb seines eigentlichen Aufgabenbereichs gelegen habe. Insofern sei der Ansatz der Wertzahl

a \geq 4 angemessen. Mit Schreiben vom 02.10.2009 hat der Antragsteller der Antragsgegnerin erklärt, er habe seinerzeit die „Position als Laborleiter Verfahrensentwicklung“ innegehabt. Die Entwicklung des erfindungsgemäßen Produkts sei auf seine eigene Initiative hin und ohne jegliche Aufgabenstellung sowie außerhalb seines eigentlichen Aufgabengebiets erfolgt... Er sei ... als „Scale-up-Chemiker“ tätig gewesen, was bedeute, dass er Verfahren zur Herstellung größerer Mengen der von den Medizinalchemikern entdeckten neuen Verbindungen habe entwickeln sollen. Er sei kein wirkliches Mitglied des ...teams gewesen. Erst auf mehrfaches Insistieren habe er von dem seinerzeitigen „obersten Chef der Forschung“ der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin die Zustimmung erhalten, in seiner „verbleibenden Zeit an der Entwicklung neuer Verbindungen, einschließlich ... arbeiten“ zu dürfen. Daraufhin habe er „etwas Zeit [gefunden,] mit verschiedenen Verbindungen zu spielen“. Vor diesem Hintergrund sei ihm zu keiner Zeit die Aufgabe gestellt worden, neue ... zu entwickeln. Ebenso wenig habe er durch seine allgemeine Betriebszugehörigkeit Kenntnisse von Mängeln und Bedürfnissen ... durch Diskussionen mit Medizinalchemikern ... erlangen können. Erkenntnisse über die Ursachen der Mängel bereits vorhandener ... hätten firmenintern nicht vorgelegen, weshalb er sich solche auch nicht habe zunutze machen können. Die Erfindung sei vielmehr auf seine enorme Eigeninitiative zurückzuführen, weshalb er in Gruppe 4 bis 5 der RL Nr. 31 eingruppiert werden müsse.

Die Antragsgegnerin meint, der Antragsteller müsse in Gruppe 3 der RL Nr. 31 eingruppiert werden. Mit Schreiben vom 18.05.2012 hat sie dem Antragsteller erläutert, eine Aufgabe im Sinne von RL Nr. 31 könne Mitarbeitern mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben nicht nur konkret, sondern auch generell gestellt werden. Zwar sei ihm ursprünglich nicht die Aufgabe gestellt worden, neue Wirkstoffe zu erarbeiten, weil seine primäre Aufgabe die Entwicklung technischer bzw. großtechnischer Syntheseverfahren für bereits aufgefundene chemische Verbindungen gewesen sei. Aufgrund seiner Nachfrage sei ihm später jedoch explizit die Möglichkeit eröffnet worden, im Rahmen verfügbarer Arbeitszeit eigenständig neue Wirkstoffe zu synthetisieren. Insofern sei ihm möglicherweise vom Betrieb sogar die Lösung der erfinderischen Aufgabe gestellt worden. Auf jeden Fall habe er durch seine Betriebszugehörigkeit Kenntnisse von Mängeln und Bedürfnissen durch Diskussionen mit den Mitarbeitern der ...-Gruppe und durch den Zugang zu den dort gesammelten aktuellen und früheren Erfahrungen, Kenntnissen und Vorbereitungen erhalten. Dies gehe namentlich aus seiner Erfindungsmeldung hervor. Insofern sei die Wertzahl a = 3 korrekt, wenn nicht sogar günstig angesetzt. Mit Schriftsatz vom 22.06.2011 hat die Antragsgegnerin vorgetragen,

dem Antragsteller sei die Möglichkeit zugestanden worden, im Rahmen seiner verfügbaren Arbeitszeit eigenständige Forschung zu neuen Verbindungen einschließlich neuer ... zu betreiben. Für die Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen im Sinne der RL Nr. 31 komme es nur darauf an, wie der Antragsteller zu der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung gelangt sei. Seine Eingruppierung in Nr. 3 der RL Nr. 31 rechtfertige bereits seine Kenntnis von der generellen Aufgabenstellung, ... aufzufinden. Insofern sei hier gegebenenfalls auch ein Mittelwert von $a = 2,5$ angemessen. Diese Auffassung hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 11.11.2011 bekräftigt. Insbesondere habe der Antragsteller von seinem Vorgesetzten explizit die Erlaubnis erhalten, sich den Forschungsbemühungen der in der Forschung tätigen Kollegen anzuschließen, also nach für das Unternehmen interessanten neuen Wirkstoffen zu suchen und diese herzustellen. Dass der Antragsteller infolge seiner Zugehörigkeit zum Betrieb der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen erhalten habe, die er nicht selbst festgestellt habe, zeige sich insbesondere daran, dass aus einer Vielzahl synthetischer Verbindungen nur einige wenige für weitergehende Untersuchungen ausgewählt worden seien. Insgesamt sei deshalb festzustellen, dass der Antragsteller aufgrund der im Unternehmen bekannten Mängel der bislang synthetisieren Verbindungen und dem weiterhin bestehenden Bedürfnis zur Entwicklung eines vermarktungsfähigen Wirkstoffs zu der Erfindung veranlasst worden sei.

Die Schiedsstelle hält die Eingruppierung des Antragstellers in Gruppe 3 der RL Nr. 31 für angemessen. Der Antragsteller hatte nach Überzeugung der Schiedsstelle infolge seiner Betriebszugehörigkeit die Möglichkeit des Einblicks in die Forschungsbemühungen der ... Gruppe, die ein freier Erfinder nicht gehabt hätte. Er hat insofern infolge seiner Betriebszugehörigkeit Kenntnis von den Mängeln und Bedürfnissen bisheriger ... erlangt. Das Wissen um die Mängel und Bedürfnisse in diesem Bereich hat nicht der Antragsteller eigenständig erlangt, sondern es ist an ihn aus der Sphäre der Antragsgegnerin, nämlich namentlich der bei ihr eingerichteten ...-Gruppe herangetragen worden. Der gedankliche Anstoß zur Aufnahme der erfinderischen Tätigkeit geht also kausal auf die Betriebszugehörigkeit des Antragstellers zurück. Der Antragsteller hat deshalb die Mängel und Bedürfnisse nicht selbst festgestellt. Diese Feststellung stammte vielmehr von der Antragsgegnerin, nämlich insbesondere der bei ihr forschenden ...-Gruppe. Insofern kann hier nur die Wertzahl $a = 3$ angesetzt werden.

b) Lösung der Aufgabe, RL Nr. 32

aa) Beruflich geläufige Überlegungen

Das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen ist in der Person des Antragstellers voll erfüllt.

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 24.02.2011 vorgetragen, Aufgabe und Lösung der Diensterfindung seien auf dem Gebiet der Medizinchemie angesiedelt, weshalb die erfinderische Lösung mit Blick auf seine Person nicht aufgrund beruflich geläufiger Überlegungen erfolgt sei. Seine berufliche Vorbildung liege ausschließlich auf dem Gebiet der Chemie, insbesondere der organischen Chemie, nicht aber auf dem der Medizin oder Pharmazie. Er sei auch nicht vorrangig auf dem Gebiet der Wirkstoffforschung eingesetzt worden, sondern in der Optimierung von Herstellungsverfahren bereits von anderen Gruppen aufgefundener Wirkstoffe bzw. Verbindungen, was der Antragsteller zuvor bereits gegenüber der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 05.07.2010 erklärt hatte. Mit Schriftsatz vom 08.09.2011 (S. 9 f.) hat der Antragsteller ergänzt, beruflich geläufige Kenntnisse wären zum Einsatz gekommen, wenn man aufgrund der Einführung ... eine Verbesserung des Wirkungsprofils hätte erwarten dürfen. Das sei aber gerade wegen der gewonnenen negativen Erfahrungen nicht der Fall gewesen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Erfindung nicht auf der Synthese, sondern der Bereitstellung eines neuen ... mit überraschend hoher Wirksamkeit bei gleichzeitig ... beruhe. Berufliche Kenntnisse über den Wirkmechanismus von ... habe der Antragsteller als organischer Chemiker nicht gehabt. Solche Erkenntnisse hätten im Stand der Technik 1984 definitiv nicht existiert. Die Lösung sei somit nicht mit Hilfe der dem Antragsteller beruflich geläufigen Kenntnisse gefunden worden.

Die Antragsgegnerin ... hält das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen für voll erfüllt, weil auch die Optimierung von Herstellungsverfahren Erkenntnisse über Wirkstoffe voraussetze. Der Antragsteller sei promovierter Chemiker mit besonderen Kenntnissen der organischen Chemie. Das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen läge nur dann nicht vor, wenn völlig fachfremde Erwägungen vorausgesetzt würden. Mit Schriftsatz vom 11.11.2011 hat die Antragsgegnerin ergänzt, der Antragsteller habe beim Auffinden der Lösung der Erfindung vollumfänglich die Grundprinzipien seiner Ausbildung und beruflichen Erfahrung als synthetisch organischer Chemiker genutzt. Die Lösung der Erfindung liege im technischen Fachgebiet des Antragstellers.

Der Antragsteller verwechselt die beruflich geläufigen Überlegungen mit dem Naheliegen der patentrechtlichen Lösung. Die Frage nach den beruflich geläufigen Überlegungen stellt sich ja erst, wenn für die Diensterfindung ein Schutzrecht erteilt worden ist, die Lösung der Aufgabe durch die Erfindung also nicht nahe lag. Der Begriff der „beruflich geläufigen Überlegungen“ in RL Nr. 32 muss daher einen anderen Inhalt haben. Die Schiedsstelle stellt in ständiger Praxis darauf ab, ob sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung und berufliche Arbeit vermittelt worden sind (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr.

32 Rn. 5 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 2 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Die Schiedsstelle hält das in diesem Sinne zu verstehende Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen in der Person des Antragstellers für voll erfüllt. Denn der Antragsteller ist ... diplomierter und im Bereich der organischen Chemie promovierter Chemiker, der als wissenschaftlicher Assistent an der ... Universität ... tätig war. Bei der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin war der Antragsteller für die Entwicklung technischer und großtechnischer Syntheseverfahren für bereits aufgefundene Wirkstoffe verantwortlich und hatte die „Position als Laborleiter Verfahrensentwicklung“ inne. In seiner „verbleibenden Zeit“ durfte der Antragsteller jedenfalls „an der Entwicklung neuer Verbindungen, einschließlich von ...-Verbindungen arbeiten“. Insofern meint die Schiedsstelle, dass sich der Antragsteller bei der Lösung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt hat, die ihm durch seine Ausbildung zum diplomierten und promovierten Chemiker und seine berufliche Tätigkeit bei der (Rechtsvorgängerin) der Antragsgegnerin vermittelt worden sind. Die beruflich geläufigen Überlegungen des Antragstellers, die er bei der Lösung der erfinderischen Aufgabe angestellt hat, stammen nach Überzeugung der Schiedsstelle aus Kenntnissen und Erfahrungen, die der Antragsteller zur Erfüllung der ihm übertragenen Tätigkeiten haben musste. Insofern hält die Schiedsstelle das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen für in der Person des Antragstellers voll erfüllt.

bb) Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse

Auch das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse ist nach Überzeugung der Schiedsstelle in der Person des Antragstellers voll erfüllt.

Der Antragsteller hat vorgetragen, der von ihm eingeschlagene Lösungsweg habe nicht aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse erfolgen können, da Kenntnisse und Arbeiten in diese Richtung nicht vorhanden gewesen seien. Es habe keinerlei Vorarbeiten gegeben, die auf ... gerichtet gewesen wären. Bei der Antragsgegnerin habe es keine Vorarbeiten gegeben, die geeignet gewesen wären, ihn zur Einführung ... zu animieren. Er habe weder an den Gruppentreffen der Vollzeit-Synthesechemiker teilgenommen noch sei er in deren Anregungen eingeweiht worden. Angesichts dessen habe er die Lösung nicht aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden.

Die Antragsgegnerin hat erklärt, an die Vorarbeiten zu Verbindungen wie ... hätten sich Schritte angeschlossen, die zu der Erfindung geführt hätten. Auch wenn der Antragsteller offiziell nicht Mitglied der ... gewesen sei, habe er die Möglichkeit gehabt, Kontakte zu den ... zu pflegen, was ihm ausdrücklich freigestellt worden sei. Die Diensterfindung basiere

auf der Beobachtung, dass die Verunreinigungen in Form von Nebenprodukten möglicherweise interessant seien. Diese Beobachtungen hätten sich an Untersuchungen der dem Antragsteller zur Verfügung gestellten ... angeschlossen, die allein innerbetrieblichen (und nicht äußeren) Stand der Technik dargestellt hätten. Im Übrigen habe sich der Antragsteller in einem regen Erfahrungsaustausch zu seinen Miterfindern befunden. Dem Antragsteller hätten Informationen über Eigenschaften einer Vielzahl anderer im Unternehmen synthetisierter Verbindungen zur Verfügung gestanden. Diesem Wissen habe er mögliche Veränderungsmöglichkeiten innerhalb des bekannten ... entnehmen können.

Der Antragsteller hat in der Erfindungsmeldung vom 04.10.1984 erklärt:

„Im Verlauf der Verfahrensausarbeitung für ... wurden im Labor von [Antragsteller] zwei bisher nicht bekannte ... als Nebenprodukt isoliert.

In gemeinsamen Diskussionen der Herren ... und [Antragsteller], basierend auf aktuellen und früheren Erfahrungen, Kenntnissen und Vorarbeiten der ... entstand die Idee ... zu synthetisieren, die bei gleichbleibender Wirkung bezüglich bekannter Verbindungen eventuell eine größere ... besitzen könnten.“

Der Antragsteller hat insofern eigenen Angaben zufolge dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu den genannten Arbeiten und Kenntnissen, also zum innerbetrieblichen Stand der Technik erhalten, den ein freier Erfinder nicht gehabt hätte. Auf diesen betrieblichen Vorarbeiten konnte der Antragsteller aufbauen und hieraus Anregungen für die von ihm (mit-) entwickelte Lösung gewinnen. Diese betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse haben dem Antragsteller nach seinen eigenen Angaben und nach Überzeugung der Schiedsstelle den Weg zur Lösung der erfinderischen Aufgabe erleichtert. Insofern hält die Schiedsstelle das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse in der Person des Antragstellers für voll erfüllt.

cc) Technische Hilfsmittel

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit darüber, dass das Merkmal der technischen Hilfsmittel voll erfüllt ist, was auch der Auffassung der Schiedsstelle entspricht...

Bei drei voll erfüllten Merkmalen ergibt sich die Wertzahl $b = 1$ (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 51; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 5).

c) Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, RL Nrn. 33 bis 36

Hinsichtlich seiner Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb ist der Antragsteller in Gruppe 4 der RL Nr. 34 einzugruppieren.

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 24.02.2011 erklärt, er sei zum Zeitpunkt der Erfindung ausschließlich als Wissenschaftler in der Verfahrensentwicklung tätig gewesen, weshalb er in Gruppe 4 der RL Nr. 34 als ein in der Entwicklung tätiger Chemiker eingeordnet werden müsse. Mit Schriftsatz vom 08.09.2011 hat der Antragsteller ergänzt, ihm sei seinerzeit keine Gruppe zugeordnet worden, die er hätte leiten können. Erst zum 01.01.1992 sei er zum Gruppenleiter ernannt worden.

Die Antragsgegnerin plädiert dafür, hinsichtlich der Aufgaben und Stellung des Antragstellers im Unternehmen ihrer Rechtsvorgängerin die Wertzahl $c = 3$ anzusetzen. Zum Zeitpunkt der Erfindung sei der Antragsteller als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Chemie angestellt gewesen und mit der Herstellung von Substanzen in größerem Mengenmaßstab („Kilo-Labor“) beauftragt gewesen. Die Abwandlung von Synthesen im Labormaßstab auf technische Synthesen im Kilo- bzw. Multi-Kilo-Maßstab stelle mehr als reine Entwicklertätigkeit dar, weshalb eine Eingruppierung in Gruppe 3 der RL Nr. 34 angemessen sei. Die Wertzahl $c = 4$ sei wegen der wissenschaftlichen Anforderungen an die damalige Tätigkeit des Antragstellers nicht gerechtfertigt. Mit Schriftsatz vom 22.06.2011 hat die Antragsgegnerin ergänzt, der Antragsteller habe in ihrem Unternehmen die Stellung als Laborleiter der Verfahrensentwicklung innegehabt. Die entsprechende Abteilung sei dem Geschäftsbereich Forschung unterstellt gewesen. Insofern sei er als ein Gruppenleiter von Entwicklungslaboratorien in der Entwicklung einzuordnen, die den Ansatz der Wertzahl $c = 3$ rechtfertige.

Zu der Gruppe 3 der RL Nr. 34 zählen in der Entwicklung die Gruppenleiter von Entwicklungslaboratorien und in der Forschung die Chemiker. Ein Gruppenleiter im Bereich der Entwicklung muss eine echte Leitungsfunktion ausüben. Ihm müssen Personen mit der beruflichen Bildung des Personenkreises der Gruppe 5 der RL Nr. 34 in größerer Zahl unterstellt sein. Dass dem Antragsteller eine größere Zahl von Mitarbeitern der Antragsgegnerin zugearbeitet haben, die eine gehobene technische Ausbildung auf einer Universität oder technischen Hochschule erhalten haben, und dass dem Antragsteller aus diesem Grund das Erfinden leichter gefallen ist, ist weder vorgetragen noch ersichtlich, weshalb nach Überzeugung der Schiedsstelle der Antragsteller nicht als in der Entwicklung tätiger Gruppenleiter im Sinne der Gruppe 3 der RL Nr. 34 eingestuft werden kann. Der Antragsteller war zudem nach Überzeugung der Schiedsstelle zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Diensterfindung nicht im Bereich der Wirkstoffforschung

der Antragsgegnerin tätig, sondern im Bereich der Verfahrensentwicklung. Insofern ist der Antragsteller seinerzeit kein in der Forschung tätiger Chemiker gewesen, dem aus diesem Grund das Erfinden leichter gefallen wäre als einem außerhalb dieses Bereichs tätigen Mitarbeiter.

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung vielmehr ein Chemiker, der ohne Leitungsfunktion im Entwicklungsbereich der Antragsgegnerin tätig war. Insofern hält die Schiedsstelle die Wertzahl $c = 4$ in der Person des Antragstellers für angemessen.

d) Berechnung des Anteilsfaktors, RL Nr. 37

Die Addition der Wertzahlen $a = 3$, $b = 1$ und $c = 4$ ergibt die Gesamtwertzahl 8. Nach der Tabelle in RL Nr. 37 führt dies zu einem Anteilsfaktor des Antragsgegners an der Diensterfindung von 15 %.

III. Ergebnis

Die Vergütungsvereinbarung der Beteiligten vom 24.08.1995 ist deshalb nicht nach § 23 Abs. 1 ArbEG in erheblichem Maße unbillig und ist wirksam.

E. Kein Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung, § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG keinen Anspruch auf Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung als die am 24.08.1995 getroffene.

§ 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG stellt einen gesetzlich normierten Anwendungsfall der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) dar, die als besondere Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben aus § 242 BGB abgeleitet wird. Realisieren sich später Umstände, deren möglicher Eintritt den Beteiligten bereits beim Zustandekommen der Vergütungsregelung bekannt war und die zwangsläufig ins Auge gefasst werden mussten, können derartige Ereignisse keine anpassungsbedürftigen Veränderungen darstellen. § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG will vielmehr die Erfindervergütung an unerwartete Nutzungsentwicklungen anpassen. Tatsächliche Veränderungen der von den Parteien zugrunde gelegten Umstände müssen nachträglich objektiv zu einem auffälligen groben Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung geführt haben. Die Äquivalenzstörung muss also wesentlich sein. Den Parteien muss ein Festhalten an der bisherigen Vereinbarung unzumutbar sein. Nur dann kann der Grundsatz der Vertragstreue (*pacta sunt servanda*) durchbrochen werden. Maßgebend ist, ob bei Kenntnis der neuen

Umstände die Parteien die Vereinbarung nicht oder mit einem anderen Inhalt abgeschlossen hätten. Die Parteien müssen deshalb Veränderungen, die sich in den Grenzen eines üblichen Risikos bewegen, hinnehmen¹⁶. Veränderungen wirtschaftlicher Art wirken sich primär bei Pauschalabfindungen aus, da bei laufenden Vergütungszahlungen Umsatzsteigerungen bzw. -rückgänge automatisch Berücksichtigung finden¹⁷.

Vorliegend haben sich nach dem Abschluss der Vergütungsvereinbarung am 24.08.1995 keine tatsächlichen Umstände, die für den Vertrag maßgebend waren, wesentlich geändert, so dass der Antragsteller von der Antragsgegnerin nicht die Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG verlangen kann...

¹⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 97 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 45 ff. jeweils m.w.N. aus Rechtsprechung und Schiedsstellenpraxis.

¹⁷ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 131 m.w.N.