Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.04.2013	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 30/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Vereinbarung von Vergütungsparametern, Bezugsgröße, Hochrechnung von Einkaufspreisen im Bereich der Automobilzulieferindustrie mit dem Faktor 1,3 zu fiktiven Nettoumsätzen, Lizenzsätze in der Automobilindustrie, Zurechnung der Lizenzgebühr zur Erfindung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Nimmt der Arbeitnehmererfinder Vergütungsangebote des Arbeitgebers, die verschiedene Abrechnungszeiträume betreffen, deren Vergütungsparameter voneinander abweichen, an, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese oder jene Vergütungsparameter für die Zukunft bindend vereinbart worden sind.

2. Betrifft eine Erfindung einen Mechanismus innerhalb eines mehrere Elemente enthaltenden Moduls, dann erfasst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße für den Erfindungswert nicht die außer dem Mechanismus noch in dem Modul enthaltenen, Elemente, auch wenn diese funktionsnotwendig für den Modul sind, wenn diese an sich bekannt sind und von der technischen Lehre der Erfindung nicht verändert werden.

3. Einkaufspreise im Bereich der Automobilzulieferindustrie können in aller Regel mit dem Faktor 1,3 zu fiktiven Nettoumsätzen hochgerechnet werden.

4. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle liegen in der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie Lizenzsätze in einem Lizenzsatzrahmen von 0,5 % bis 1 %. Besteht die Erfindung darin, einen an sich bekannten Mechanismus auch für ein neues Anwendungsgebiet nutzbar zu machen und ist deswegen der Abstand der Erfindung vom Stand der Technik äußerst gering, dann ist ein Lizenzsatz von 0,6 % angemessen.

5. Hat der Arbeitgeber an zwei Erfindungen an einem Bauteil eine Lizenz erteilt, und bezahlt der Lizenznehmer die Lizenzgebühr unter Benennung dieses Bauteils, benutzt aber nur eine der beiden Erfindungen, dann ist die Lizenzgebühr voll der benutzten Erfindung zuzurechnen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin als Gruppenleiter … beschäftigt und dort verantwortlich für … war, ist seit dem Jahr 2010 im Ruhestand und Miterfinder der Diensterfindung …, die Gegenstand der Patentschrift ... ist. Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommenen, in ihrem Unternehmen benutzt, an die X AG (X) und die Y GmbH (Y) lizenziert und dem Unternehmen Z (Z) in einem „Cross-licensing Vertrag“ zur Verfügung gestellt. Die Beteiligten können sich nicht über die dem Antragsteller für die Benutzung seiner Erfindung ab dem Jahr 2010 zustehende Erfindervergütung einigen. Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen bestehen namentlich hinsichtlich der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße, dem angemessenen Lizenzsatz, der Zulässigkeit einer Abstaffelung und der Höhe des Anteilsfaktors.

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 Antragsgegnerin die Diensterfindung am 14.05.1996 unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

C. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Benutzung der Diensterfindung ab dem Jahr 2010 weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Antragsteller nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt.

§ 12 Abs. 1 ArbEG schreibt für die Feststellung der Vergütung keine bestimmte Form vor. Eine Einigung über Art und Höhe der Vergütung kann deshalb auch formlos durch konkludentes Handeln der Beteiligten zustande kommen, wenn aus ihrem Verhalten ein entsprechender Erklärungswille hervorgeht. Dies wird insbesondere bei Zahlung und Entgegennahme von Erfindervergütungsbeträgen relevant. Eine Einigung durch schlüssiges Verhalten, das auf einen entsprechenden rechtsgeschäftlichen Willen schließen lässt, ist vor allem dann anzunehmen, wenn in der Vergütungsberechnung des Arbeitgebers zugleich ein Angebot für eine Vergütungsvereinbarung zu sehen ist und dieses Angebot mit der Zahlung der Vergütung verbunden wird, die der Arbeitnehmererfinder widerspruchslos entgegennimmt. Von einer widerspruchslosen Entgegennahme der Vergütung, die zu einer entsprechenden Vereinbarung durch schlüssiges Handeln führt, geht die Schiedsstelle bei jährlichen Zahlungen in der Regel dann aus, wenn der Arbeitnehmererfinder ausreichend Zeit hatte, sich bezüglich der Berechnungsgrößen, die für die Vergütungshöhe maßgebend sind, zu informieren, was in dem Zeitraum bis zur nächsten Vergütungszahlung in der Regel möglich sein wird. Nach der Entscheidungspraxis der Schiedsstelle sind im Rahmen des Vergütungsangebotes bzw. der Vergütungsannahme im Einzelnen genannte Berechnungsgrößen auch für die zukünftigen Vergütungsberechnungen für die Beteiligten verbindlich vereinbart. Erfolgen über einen mehrjährigen Zeitraum jährliche Vergütungsberechnungen und -auszahlungen, ist regelmäßig auch die Berechnungsmethode für die zukünftige Benutzung stillschweigend vereinbart[1].

Bei einer konkludent geschlossenen Vereinbarung über Art und Höhe der Erfindervergütung ist stets an Hand der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu prüfen, was genau die Vertragsparteien vereinbart haben[2]. So ist insbesondere der

---

[1] (Schiedsstelle, EVe vom 18.11.1994, Arb.Erf. 97/93; vom 26.04.1994, Arb.Erf. 2/94; vom 20.01.1997, Arb.Erf. 34/93; vom 02.04.2009, Arb.Erf. 58/07 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; s. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 12 Rn. 18 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 12 Rn. 22 jeweils mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

[2] Schiedsstelle, EVe vom 08.10.1991, Arb.Erf. 59/90, GRUR 1992, 849/850 - Bewehrungsrollmatte; vom 05.12.2007, Arb.Erf. 35/06 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 09.10.2008, Arb.Erf. 44/06 -

zeitliche Umfang einer solchen Vereinbarung durch Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu bestimmen.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 21.08.2012 die „Erfindervergütung für PA ...94 DE/2005“, die „Vergütung für PA ...94 DE/97“ und die „Vergütung für PA ...94 DE/98“ vorgelegt. Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller in den genannten Schreiben Art und Höhe der Vergütung für die Diensterfindung nach § 12 Abs. 1 ArbEG angeboten. Diese Angebote hat der Antragsteller wohl durch widerspruchslose Entgegennahme der jeweiligen Vergütungsbeträge stillschweigend angenommen. Zwischen den Beteiligten sind auf diese Weise Vereinbarungen über die Vergütung des Antragstellers für die Diensterfindung nur für die Benutzung der Erfindung in den Jahren 1997, 1998 und 2005 zustande gekommen. Denn die Auslegung der genannten Vereinbarungen nach den §§ 133, 157 BGB lässt nicht den Schluss zu, dass die Beteiligten die dort genannten Vergütungsparameter, die voneinander abweichen („Berechnungswert“ 7,40 DM bzw. 1,88 €; Lizenzsatz 1,2 % bzw. 0,6 %), für die Zukunft bindend vereinbart haben. Insofern haben die Beteiligten die Vergütung des Antragstellers für die Benutzung der Diensterfindung ab dem Jahr 2010 weder vertraglich nach § 12 Abs. 1 ArbEG vereinbart noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung einseitig nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt, worüber zwischen den Beteiligten Einigkeit besteht.

D. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung im Jahr 2010, RL Nrn. 3 bis 13

I. 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 vorliegend 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.

II. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße wird zur Ermittlung des Werts der Diensterfindung der (fiktive) Nettoumsatz angesetzt, den die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen M-Mechanismen erzielt hat, weil der M-Mechanismus die kleinste

---

unveröffentlicht; vom 06.05.2010, Arb.Erf. 46/08 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 18.3; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 22 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit ist, die von der Diensterfindung kennzeichnend geprägt wird.

Die Antragsgegnerin hat ... vorgetragen, das Patent, das Gegenstand der Patentschrift DE ...94 C2 ist und auf die Diensterfindung zurückgeht, schütze nur den M-Mechanismus, weshalb zur Ermittlung des Werts der Diensterfindung nur der (fiktive) Nettoumsatz der Antragsgegnerin mit M-Mechanismen berücksichtigt werden könne. Sie hat ergänzt, der M-Mechanismus müsse auch deshalb als eigenständiger technischer Problemkreis betrachtet werden, weil ihr Zulieferer, die Y GmbH, diesen M-Mechanismus als eigenständige Komponente herstelle und vertreibe.

Der Antragsteller hat dem ... entgegengehalten, die Diensterfindung habe „die Anordnung eines Mechanismus innerhalb eines gesamten Moduls“ zum Gegenstand. Zur technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße würden mehrere Elemente zählen. Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre die Funktion, also der Zweck der Erfindung, nicht gegeben. Das Ganze sei immer mehr wert als die Summe seiner Einzelteile...

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[3]. 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

---

[3] 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.

Lizenz zugrunde zu legen. Denn andernfalls würde der Erfinder an Teilen beteiligt, die er nicht erfunden oder verbessert hat[4].

Nach Analyse der Patentschrift DE ...94 C2 im Blick darauf, was durch die Diensterfindung ... erreicht werden soll und was effektiv erreicht wird, ist die Schiedsstelle zu der Überzeugung gelangt, dass die Erfindung nur den M-Mechanismus, nicht aber die von dem Antragsteller zusätzlich benannten Elemente kennzeichnend prägt. Sämtliche Einzelelemente …, die vom Antragsteller genannt worden sind, sind aus dem Stand der Technik bekannt. Die erfinderische Idee besteht lediglich darin, den bereits bekannten M-Mechanismus … für eine andere Anwendung nutzbar zu machen. Deutlich wird dies namentlich in Patentanspruch 1 der Patentschrift DE ...94 C2...

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Diensterfindung nur den M-Mechanismus kennzeichnend prägt und sich nicht auf die vom Antragsteller benannten weiteren Elemente prägend auswirkt. Insofern kann zur Ermittlung des Werts für die Benutzung der Diensterfindung nur auf den (fiktiven) Nettoumsatz, den die Antragsgegnerin mit M-Mechanismen erwirtschaftet hat, abgestellt werden.

III. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7 (fiktiver Nettoumsatz, Herstellungskosten, Einkaufspreis, Hochrechnungsfaktor)

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten weiter vor, den von der Antragsgegnerin an ihre Lieferanten gezahlten Einkaufspreis für erfindungsgemäße M-Mechanismen mit dem Faktor 1,6 zu einem fiktiven Nettoumsatz hochzurechnen. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten zudem wohl Einvernehmen.

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[5]. 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[6].

---

4 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.

5 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 8.

6 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.

Erzeugung meint dagegen im Wesentlichen die Herstellung des erfindungsgemäßen Gegenstandes oder den Einsatz der Erfindung im Rahmen der Herstellung, ohne dass sich die Erfindung unmittelbar im Endprodukt niederschlägt. Bei der Ermittlung des Erfindungswertes wird nur ausnahmsweise auf die Erzeugung, also die Herstellung abgestellt. Denn firmen- oder branchenübliche Lizenzsätze beziehen sich regelmäßig nicht auf die Erzeugung / Herstellung, sondern auf den Umsatz. Um eine Grundlage für den umsatzbezogenen Lizenzsatz zu gewinnen, müssen deshalb die Herstellungskosten mit einem Gewinnaufschlag hochgerechnet werden. Fehlen für diesen Gewinnaufschlag firmen- bzw. branchenübliche Sätze, wendet die Schiedsstelle regelmäßig den Umrechnungsfaktor 1,6 an[7]. Allerdings darf der vergütungsrelevante Umsatz regelmäßig nur dann durch Erhöhung der Herstellkosten um einen Faktor, der im Wesentlichen Gemeinkosten und Gewinnaufschlag pauschal erfassen soll, ermittelt werden, wenn überhaupt keine Umsätze erzielt worden sind[8].

In ihrem Einigungsvorschlag vom 24.07.2008 (Arb.Erf. 5/07 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) hat die Schiedsstelle es für richtig gehalten, als rechnerische Bezugsgröße von dem Einkaufspreis auszugehen. Weil firmen- und branchenübliche Lizenzsätze sich auf den Nettoumsatz und nicht auf Einkaufspreise beziehen, muss dann, wenn von Einkaufspreisen ausgegangen wird, wie bei den Herstellkosten ein fiktiver Nettoumsatz gebildet werden, der als Bezugsgröße mit dem firmen- und branchenüblichen Lizenzsatz zu multiplizieren ist. Wie bei Herstellkosten muss auch bei Einkaufspreisen der fiktive Nettoumsatz durch Multiplikation der Einkaufspreise mit einem Hochrechnungsfaktor gewonnen werden, der die Gemeinkosten und einen Gewinnaufschlag pauschal erfasst. Wie bei Herstellkosten bestimmt sich auch bei Einkaufspreisen die Höhe dieses Hochrechnungsfaktors primär nach firmenüblichen Zuschlägen. Die Schiedsstelle hat in dem genannten Einigungsvorschlag weiter erklärt, dass ihr bekannt ist, dass bei einem bedeutenden, weltweit tätigen Automobilzulieferkonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik die Einkaufspreise für Kfz-Teile mit einem Hochrechnungsfaktor von 1,3 multipliziert werden. Die Gemeinkosten und ein Gewinnaufschlag würden nach dort angestellten betriebswirtschaftlichen Berechnungen eigentlich nur einen Hochrechnungsfaktor von 1,27 rechtfertigen, der allerdings zugunsten der Arbeitnehmererfinder auf 1,3 aufgerundet wird. Die Schiedsstelle hat deshalb in dem genannten Einigungsvorschlag einen Hochrechnungsfaktor von 1,3 für angemessen gehalten. Dass der Hochrechnungsfaktor für Einkaufspreise grundsätzlich

---

7 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 36; Reimer/Schade/Schippel/ Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2.

8 Schiedsstelle, EVe vom 06.10.2005, Arb.Erf. 51/03; vom 11.03.2008, Arb.Erf. 24/07; vom 05.05.2008, Arb.Erf. 26/06; vom 13.10.2009, Arb.Erf. 38/06 - alle in Datenbank aktuelle Schiedsstellenpraxis.

geringer zu bemessen ist als der der Schiedsstelle aus der Industrie bekannte Regelumrechnungsfaktor von 1,6, mit dem Herstellungskosten zu multiplizieren sind, rechtfertigt sich aus der Überlegung, dass die Gemeinkosten bei der Herstellung von Produkten regelmäßig höher sind als bei ihrem Einkauf. Der Arbeitgeber, der selbst Produkte herstellt, benötigt hierzu Maschinen, Arbeitskräfte, Energie etc., was Kosten verursacht, die bei dem Einkauf solcher Produkte anteilsmäßig bereits in dem Einkaufspreis enthalten sind, was bei Herstellkosten einen höheren Umrechnungsfaktor zur Ermittlung des fiktiven Umsatzes rechtfertigt als bei Einkaufpreisen. In der Schiedssache Arb.Erf. 5/08 (B. u. EV. vom 09.07.2009, Arb.Erf. 5/08 - unveröffentlicht) hat die Schiedsstelle einen Hochrechnungsfaktor von 1,5 bezogen auf Einkaufspreise für angemessen gehalten.

Die Schiedsstelle hat in ihrem Einigungsvorschlag vom 13.10.2009 (Arb.Erf. 38/06, a.a.O.) ihre Auffassung zur Höhe des Hochrechnungsfaktors präzisiert. Die Höhe des Faktors, mit dem Herstellkosten zu einem fiktiven Nettoumsatz hochzurechnen sind, richtet sich primär nach firmen- bzw. branchenüblichen Sätzen. Nur wenn der Schiedsstelle solche Sätze nicht bekannt sind, wendet sie regelmäßig den ihr aus der Industrie bekannten Faktor von 1,6 an. So hat die Schiedsstelle in drei Einigungsvorschlägen aus den 1990er Jahren[9] den Faktor 2 und nicht den Faktor 1,6 eingesetzt. Vor einiger Zeit hat die Schiedsstelle[10] einen Hochrechnungsfaktor von 1,45 bezogen auf Herstellkosten für angemessen gehalten und dies damit begründet, dass sich die Höhe des Hochrechnungsfaktors im Einzelfall nach produktbezogenen und für vergleichbare Produkte firmenüblichen Zuschlägen bemisst. In der von hartem Wettbewerb und eingeschränktem Kalkulationsmöglichkeiten gekennzeichneten Automobil- und Automobilzulieferindustrie (darum ging es in diesem Schiedsfall), sei ein Aufschlag von 45 % in diesem konkreten Schiedsfall angemessen. Der Faktor, mit dem Herstellkosten zu einem fiktiven Nettoumsatz hochzurechnen sind, ist deshalb ähnlich wie der Lizenzsatz im Einzelfall produkt- und branchenbezogen zu ermitteln. Diese Ansicht entspricht auch der Auffassung in der Literatur[11].

Für die Höhe des Faktors, mit dem Herstellkosten zu einem fiktiven Nettoumsatz hochzurechnen sind, ist weiterhin entscheidend, welche Kosten zu den Herstellkosten gerechnet werden. Regelmäßig werden wohl unter Herstellkosten nur die konkret erfassbaren Kosten verstanden, also diejenigen Kosten, die unmittelbar auf das

---

9 EV vom 25.02.1991, Arb.Erf. 50/90; vom 18.11.1993, Arb.Erf. 19/93; vom 06.10.1998, Arb.Erf. 117/96 - alle unveröffentlicht, zit. nach Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 36 Fußn. 20.

10 B u. EV vom 21.04.2009, Arb.Erf. 13/08 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

11 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 36; Reimer/Schade/Schippel/ Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2.

hergestellte Produkt umgelegt werden können, und kalkulatorische (Gemein-) Kosten nicht eingerechnet. Umfassen die Herstellkosten die kalkulatorischen (Gemein-) Kosten nicht, ist ein höherer Umrechnungsfaktor anzusetzen als in dem Fall, in dem die Herstellkosten sowohl die konkreten als auch Teile der oder die gesamten kalkulatorischen Kosten beinhalten.

Der auf Einkaufspreise bezogene Hochrechnungsfaktor muss geringer sein als derjenige Faktor, mit dem Herstellkosten zu fiktiven Nettoumsätzen hochzurechnen sind. Sind nämlich in den Herstellkosten die kalkulatorischen Kosten der Herstellung nicht oder nur zum Teil enthalten, sind diese über den Hochrechnungsfaktor zu berücksichtigen. Die Kosten der Herstellung sind dagegen im Einkaufspreis bereits enthalten, was es rechtfertigt, bei Einkaufspreisen einen niedrigeren Hochrechnungsfaktor anzusetzen. Sind dagegen in den Herstellkosten bereits die kalkulatorischen Kosten der Herstellung berücksichtigt, ist es gleichwohl gerechtfertigt, bei Einkaufspreisen einen geringeren Hochrechnungsfaktor als für Herstellkosten anzusetzen. Denn zum einen ist die Gewinnmarge des Zulieferers, also des Verkäufers, zu berücksichtigen. Und zum anderen dürften die Gemeinkosten für die Herstellung eines Produktes regelmäßig höher liegen als die Gemeinkosten für den Einkauf eines Produktes. Für die Höhe des Hochrechnungsfaktors, mit dem Herstellkosten oder Einkaufspreise zu fiktiven Nettoumsätzen hochzurechnen sind, ist weiterhin die Wechselwirkung zwischen Bezugsgröße, Lizenzsatz und Abstaffelung von Bedeutung.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 21.08.2012 in diesem Zusammenhang Folgendes vorgetragen:

> *„Im Folgenden wird dargestellt, auf welcher Grundlage sich der in der Vergütungsabrechnung als »Berechnungswert« bezeichnete Faktor errechnet:*
>
> *1. Ausweislich des Bestätigungsschreibens des Zulieferers Y vom 12. Juli 2012 wird der erfindungsgemäße M-Mechanismus als eigene Komponente hergestellt und vertrieben. In diesem Schreiben wird dargestellt, dass der hierfür berücksichtigte Verkaufspreis von Y von der Spezifikation des M-Mechanismus sowie den Projektrahmendaten im Einzelfall abhängig ist. Der Verkaufspreis liegt im Regelfall in einem Bereich zwischen … und …*
>
> *2. Der Einkaufspreis für das gesamte Modul ist ebenfalls einzelfallabhängig.*
>
> *Er liegt zurzeit zwischen … € und maximal …€.*
>
> *Da mit dem Modul keine Eigenumsätze erzielt werden, wird dieser Einkaufspreis bei der Antragsgegnerin generell mit dem Hochrechnungsfaktor 1,6 multipliziert, um zu einem fiktiven Umsatz zu gelangen. In diesem Zusammenhang ist zu*

berücksichtigen, dass ein solcher Hochrechnungsfaktor von 1,6 für den Antragsteller ein Entgegenkommen der Antragsgegnerin darstellt. Nach der neueren Entscheidungspraxis der Schiedsstelle kann dieser Hochrechnungsfaktor im Automobilbereich auch mit dem Faktor 1,3 angesetzt werden (Schiedsstelle v. 13.10.2009, Arb.Erf. 38/06 - unveröffentl.).

Auf dieser Basis ergab sich ein fiktiver Umsatz von … Dieser Wert ist der in der vom Antragsteller mit seinem Antrag an die Schiedsstelle vorgelegten Vergütungsabrechnung für das Jahr 2010 genannte »Berechnungswert«.“

Die Schiedsstelle möchte es im Ergebnis bei dieser Berechnungsweise belassen, weist aber auf Folgendes hin:

Die Schiedsstelle hält es nicht für gerechtfertigt, den durchschnittlichen Einkaufspreis von …, den die Antragsgegnerin der Y GmbH für erfindungsgemäße M-Mechanismen gezahlt hat, um 50 % zu mindern. Der für die 50 %-Minderung von der Antragsgegnerin angegebene Grund, dass der Modul als solcher erfindungsneutral sei und zum Stand der Technik gehöre, greift insoweit nicht. Denn die Antragsgegnerin hat von der Y GmbH M-Mechanismen, die nach dem oben Dargestellten die kleinste technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit bilden, als eigenständige Komponenten und keine Module eingekauft.

Die Schiedsstelle geht nach dem Vortrag der Antragsgegnerin davon aus, dass sie nicht nur von der Y GmbH M-Mechanismen gekauft hat, sondern von anderen Zulieferern Module bezogen hat, die von den erfindungsgemäßen M-Mechanismen ebenfalls Gebrauch machen. Bei dem Einkauf von Tankdeckeln … zu einem durchschnittlichen Preis von … allein für den erfindungsgemäßen M-Mechanismus 50 % anzusetzen, hält die Schiedsstelle für überhöht.

Im Ergebnis meint die Schiedsstelle, dass sich diese beiden für sich genommen falschen Ansätze (nicht gerechtfertigter 50 %-Abzug der als eigenständige Komponenten eingekauften M-Mechanismen von Y auf der einen Seite und der zu hohe 50 %-Ansatz für M-Mechanismen für eingekaufte Module auf der anderen Seite) gegenseitig aufheben, jedenfalls dann, wenn - wie es die Antragsgegnerin getan hat - diese Einkaufspreise mit dem Faktor 1,6 und nicht mit dem für Einkaufspreise im Bereich der Automobilzulieferindustrie eigentlich angemessenen Faktor 1,3 zu fiktiven Nettoumsätzen hochgerechnet werden…

IV. Lizenzsatz, RL Nr. 10

Die Schiedsstelle hält den Ansatz eines Lizenzsatzes von 0,6 % bezogen auf den (fiktiven) Nettoumsatz der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen M-Mechanismen für angemessen und schlägt den Beteiligten deshalb diesen Lizenzsatz vor.

Die Antragsgegnerin hält in ihrem Schriftsatz vom 21.08.2012 einen Lizenzsatz von 0,6 % für angemessen und hat dies damit begründet, dass im Patenterteilungsverfahren der Erfindungsgegenstand erheblich eingeschränkt worden sei, weshalb sie den in der Vergütungsberechnung für das Jahr 1997 angesetzten Lizenzsatz von 1,2 % auf 0,6 % halbiert habe. Außerdem lägen marktübliche Lizenzsätze in der Automobilzulieferindustrie zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenartikel - um die es auch hier gehe - auch unter 0,5 %.

Der Antragsteller plädiert dagegen für einen Lizenzsatz von 1,2 % und hat in seinem Schriftsatz vom 08.09.2012 die Auffassung vertreten, dass Lizenzsätze in der hier einschlägigen Branche in einer „normalen Größenordnung von 3 bis 6 %“ liegen würden.

Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 15.10.2012 erklärt, marktübliche Lizenzen in der Automobilzulieferindustrie von 3 bis 6 % würden nicht der Realität entsprechen. Namentlich im Blick auf den geringen Abstand der Diensterfindung zum allgemeinen Stand der Technik sei ein Lizenzsatz von 0,6 % angemessen.

In der von hartem Wettbewerb und eingeschränkten Kalkulationsmöglichkeiten gekennzeichneten Automobil- und Automobilzulieferindustrie sind nur sehr niedrige Lizenzsätze üblich. Selbst für bedeutende Erfindungen liegen marktübliche Lizenzen zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenartikel auch unter 0,5 %. Ein Lizenzsatz von 2 % ist nach den Erfahrungen der Schiedsstelle im Bereich der Automobilherstellung und Pkw-Zulieferindustrie als Obergrenze selbst für sehr wertvolle Schutzrechtskomplexe anzusehen[12]. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle sind in der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie Lizenzsätze zwischen 3 % und 6 % nicht erzielbar, weshalb vorliegend von dem genannten Lizenzsatzrahmen von 0,5 % bis 1 % ausgegangen werden muss.

Der Abstand der Diensterfindung vom Stand der Technik ist nach Auffassung der Schiedsstelle äußerst gering. Der M-Mechanismus ist bereits seit langem bekannt. Die erfinderische Leistung besteht lediglich darin, diesen Mechanismus auch für eine andere

---

[12] Schiedsstelle, EV vom 03.06.2005, Arb.Erf. 34/04; EV vom 11.03.2008, Arb.Erf. 24/07 – beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 26.10.1993, Arb.Erf. 152/92; B u. EV vom 19.07.2011, Arb.Erf. 41/08; EV vom 19.01.2012, Arb.Erf. 44/09 - alle unveröffentlicht; B u. EV vom 14.02.2012, Arb.Erf. 2/11; EV vom 15.03.2012, Arb.Erf. 48/10; EV vom 19.04.2012, Arb.Erf. 23/10- alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; s. auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 10 Rn. 121; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden mit Mustertexten, 5. Aufl. 2010, Rn. 271; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 10 Rn. 3.

Anwendung nutzbar zu machen. Die hierzu erforderliche erfinderische Tätigkeit hält die Schiedsstelle für so gering, dass sie einen Lizenzsatz von 0,6 % bezogen auf den (fiktiven) Nettoumsatz der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen M-Mechanismen, für angemessen hält und den Beteiligten diesen Lizenzsatz vorschlägt.

V. Abstaffelung, RL Nr. 11

Der von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen M-Mechanismen erzielte (fiktive) Nettoumsatz ist nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Der Antragsteller ist der Auffassung, eine Abstaffelung des aus seiner Sicht ohnehin wesentlich zu niedrig angesetzten Lizenzsatzes von 0,6 % bzw. des mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten (fiktiven) Nettoumsatzes nach RL Nr. 11 sei unangemessen.

Die Antragsgegnerin hat ... vorgetragen, nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle komme es für die Zulässigkeit der Abstaffelung nach RL Nr. 11 auf den Gedanken der Kausalitätsverschiebung, also darauf an, ob die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus der Sphäre des Arbeitgebers zurückzuführen sind. Vorliegend sei die Kausalitätsverschiebung gegeben, weil davon auszugehen sei, dass die hohen Umsätze, die sie mit erfindungsgemäßen Produkten erzielt habe, auf ihren guten Ruf, ihre Vertriebsorganisation, ihre Absatzbemühungen, ihre (Auslands-) Verbindungen und ihre Finanzkraft zurückzuführen seien. Zudem sei nach Auffassung der Schiedsstelle die Abstaffelung in der Automobilindustrie branchenüblich.

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[13]. Die Abstaffelung 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 Abstaffelung nach RL Nr. 11 entscheidende Kriterium.

---

[13] 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.

Vorliegend trägt der Gedanke der Kausalitätsverschiebung, weil nach Überzeugung der Schiedsstelle die hohen Umsätze, die die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen M-Mechanismen erzielt hat, vornehmlich auf Anstrengungen der Antragsgegnerin, nämlich auf den Ruf ihres Unternehmens, ihre (weltweite) Vertriebsorganisation sowie ihre Absatzbemühungen insbesondere durch Werbung zurückzuführen sind und weniger auf die Diensterfindung des Antragstellers...

VI. Wert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung im Jahr 2010

Damit ergibt sich für die Benutzung der Diensterfindung im Jahr 2010 im Betrieb der Antragsgegnerin ein Wert in Höhe von ...

E. Erfindungswert für die Lizenzierung Diensterfindung an die X AG, RL Nrn. 14, 15

Der Wert für die Lizenzierung der Diensterfindung an die X AG bis zum 31.12.2011 beträgt ...

Mit Schriftsatz vom 08.09.2012 hat der Antragsteller vorgetragen, die Antragsgegnerin habe gegenüber der X AG auf „direkte Lizenzeinnahmen verzichtet und stattdessen X-Patente im Austausch“ benutzt. Die Antragsgegnerin hat dagegen ... erklärt, die Ausführungen des Antragstellers in Bezug auf X würden nicht zutreffen. Sie habe nicht auf Lizenzeinnahmen von X verzichtet und nutze auch keine X-Patente im Austausch. Vielmehr habe sie mit dem Unternehmen X einen Lizenzvertrag geschlossen. Bereits zuvor hatte die Antragsgegnerin ... erklärt, sie habe im Jahr 2010 der X AG in einem Lizenzvertrag nicht nur eine Lizenz an der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung eingeräumt, sondern auch an der Erfindung „Vorrichtung zum ..., an der der Antragsteller als Miterfinder zu 50 % beteiligt ist. Nach Kenntnis der Antragsgegnerin habe X von der letztgenannten Diensterfindung ... keinen Gebrauch gemacht. Das von X auf der Grundlage des Lizenzvertrags zu zahlende Lizenzentgelt sei auf beide Erfindungen aufgeteilt worden. Von Seiten des Unternehmens X erfolge die Lizenzgebührenabrechnung bezogen auf den Modul. Hierbei werde nicht zwischen dem Nutzungsumfang für die beiden lizenzierten Erfindungen unterschieden. Aus Sicht des Lizenzgebers könne es nicht darauf ankommen, welche Erfindung vom Lizenznehmer tatsächlich genutzt werde. Dies gelte insbesondere im vorliegenden Fall, da für beide Erfindungen als Basis für die Lizenzgebühr auf den Modul Bezug genommen werde. Für Nutzungen „in 2010“ habe X ein Lizenzentgelt in Höhe von ... und für Nutzungen „bis 2010“ ein Lizenzentgelt in Höhe von ... gezahlt. Für Nutzungen im Jahr 2011 sei ein Vergütungsbetrag von ... fällig geworden. In dem Vertrag sei eine Stücklizenzgebühr von ... pro Fahrzeug vereinbart worden.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin und die X AG einen Lizenzvertrag geschlossen haben und X der Antragsgegnerin für die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung bis zum 31.12.2011 ... Lizenzentgelt gezahlt hat. Weil nach den Angaben der Antragsgegnerin X von der Erfindung „Vorrichtung zum ...“, die Gegenstand der Patentschrift ... ist, keinen Gebrauch gemacht hat, meint die Schiedsstelle, dass X das Lizenzentgelt ... allein für die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung gezahlt hat. Denn wenn X von beiden lizenzierten Erfindungen keinen Gebrauch gemacht hätte, hätte X kein Lizenzentgelt an die Antragsgegnerin zahlen müssen. Dann ist das Lizenzentgelt, das X für die Benutzung nur der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung gezahlt hat, auch nur dieser Diensterfindung zuzuordnen.

I. Konkrete Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen – Nettolizenzeinnahme, RL Nr. 14

Nach der jüngeren Praxis der Schiedsstelle[14] sind zur konkreten Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen von der Bruttolizenzeinnahme zunächst die konkret anfallenden Kosten nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2, also insbesondere die Entwicklungs- und Schutzrechtskosten abzuziehen. Ebenfalls abzuziehen sind Einnahmen, die nicht auf der Lizenzvergabe, sondern auf der Übermittlung von Know-how beruhen, RL Nr. 14 Abs. 2. Die so bereinigte Bruttolizenzeinnahme ergibt die vorläufige Nettolizenzeinnahme (= Bruttonutzen). Im Wege einer Gesamtbetrachtung werden dann die geschätzten gesamten Bruttolizenzeinnahmen den geschätzten gesamten, konkret absehbaren Kosten hinsichtlich der wahrscheinlichen Gesamtlaufzeit des Lizenzvertrages gegenübergestellt. Um den sich aus dieser Gegenüberstellung ergebenden Prozentsatz sind die laufenden Bruttolizenzeinnahmen zu verringern. So ergibt sich die vorläufige Nettolizenzeinnahme. Diese vorläufige Nettolizenzeinnahme ist sodann mit einem Umrechnungsfaktor zu multiplizieren, der im Wesentlichen die sonstigen kalkulatorischen Kostenanteile, den kalkulatorischen Unternehmergewinn und ein etwaiges Unternehmerrisiko berücksichtigt. Der Regelumrechnungsfaktor beträgt 30 %[15].

II. Pauschale Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen, RL Nr. 15

Macht die Berechnung der in RL Nr. 14 benannten Unkosten und „Aufgaben“ große Schwierigkeiten, kann es nach RL Nr. 15 Satz 1 zweckmäßig sein, in Analogie zu den üblichen Arten der vertraglichen Ausgestaltung zwischen einem freien Erfinder als Lizenzgeber und dem Arbeitgeber als Lizenznehmer zu verfahren. Der Erfindungswert

---

14 Grundlegend Schiedsstelle, EV vom 12.12.1995, Arb.Erf. 25/94, Mitt. 1997, 91 – Apparatebau.

15 S. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 145 ff., 156 ff.

von Patentlizenzeinnahmen wird dann auf Basis der Bruttolizenzeinnahmen pauschaliert. Nach der Praxis der Schiedsstelle beträgt der Erfindungswert im Regelfall 20 % der tatsächlichen Bruttolizenzeinnahme.

III. Schiedsfall

Weil der Schiedsstelle Unkosten und Aufgaben nicht bekannt sind, schlägt sie den Beteiligten vor, den Wert für die Lizenzierung der Diensterfindung an X bis einschließlich 31.12.2011 nach RL Nr. 15 pauschal durch Ansatz des Regelumrechnungsfaktors von 20 % zu ermitteln. Damit ergibt sich nach dem Vorschlag der Schiedsstelle ein Erfindungswert in Höhe von ...

F. Erfindungswert für die Lizenzierung der Diensterfindung an das Unternehmen Y, RL Nrn. 14, 15

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 21.08.2012 mitgeteilt, sie habe mit der Y GmbH am 03.12.2010 einen Lizenzvertrag über die verfahrensgegenständliche Diensterfindung geschlossen. Y habe an sie für die Benutzung der Diensterfindung bis 31.12.2011 ein Lizenzentgelt in Höhe von ... gezahlt. Im Zusammenhang mit dem genannten Lizenzvertrag existiere ein Gutachten der Patentanwaltskanzlei K vom 11.08.2010. Dieses Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass das für die Diensterfindung erteilte Patent ... nicht rechtsbeständig sei. Der Lizenzvertrag mit Y sei in Kenntnis dieses Gutachtens geschlossen worden.

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der Wert für die Lizenzierung der Diensterfindung an Y bis zum 31.12.2011 diese Bruttolizenzeinnahme x 0,2 Umrechnungsfaktor beträgt.

G. Erfindungswert für die Benutzung der Diensterfindung in dem Austauschvertrag mit dem Unternehmen Z, RL Nr. 17; Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

I. Vortrag der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 03.05.2011 mitgeteilt:

> *„Sehr geehrter Herr [Antragsteller],*
> *unter Bezugnahme auf unser Schreiben vom 5. April 2011 teilen wir mit, dass Ihnen mit diesem Schreiben lediglich die interne Benutzung der darin aufgeführten Modelle berechnet worden war. Der Zusatz bezüglich zu den in 2010 eingegangenen Lizenzeinnahmen bezog sich auf die Lizenzverträge mit X (Eingang der ersten Lizenzeinnahmen erst 2011 - werden mit der Vergütung für 2011 vergütet) und Y*

(werden erst im Juli 2011 fällig und somit auch mit der Vergütung für 2011 vergütet). Aus dem Cross-licensing Vertrag mit Z ergibt sich jedoch noch eine fiktive Lizenzeinnahme. Das beigefügte Berechnungsblatt stellt dar, wie die interne Benutzung und diese Einnahme berechnet wurden.“ (Hervorhebung durch Unterstreichung seitens der Schiedsstelle.)

Gleichwohl hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 21.08.2012 Folgendes vorgetragen:

„1. Lizenzvertrag mit Z

a) Mit Z wurde eine Kreuzlizenz vereinbart. Ausweislich Ziff. 1.2 des Vertrages bezieht sich diese Kreuzlizenz auf mehrere Schutzrechtspositionen. Diese betreffen - neben der streitgegenständlichen Erfindung - Karosserieteile. Im Ergebnis wurde der Antragsgegnerin seitens Z ein kostenloses Nutzungsrecht an diesem Patent eingeräumt, weil demgegenüber die Antragsgegnerin Z eine entsprechende Lizenz an dem hier streitgegenständlichen Schutzrecht sowie an einem weiteren Schutzrecht gewährte, an dem der Antragsteller ebenfalls als Miterfinder zu 1/3 beteiligt ist. Dieses weitere Schutzrecht bezieht sich auf einen ...

b) Ob die Antragsgegnerin für diese Vertragssituation überhaupt eine Vergütungspflicht trifft, erscheint fraglich.

Denn dieser Lizenzvertrag mit Z ist ein typischer Anwendungsfall einer Freilizenz. Diese Freilizenz wird üblicherweise eingeräumt, um Angriffe eines Wettbewerbers auf die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechtes zu verhindern oder zu beenden. Hier verbietet sich nach Ansicht der Schiedsstelle die Annahme einer fiktiven Lizenzgebühr und damit einer Vergütungspflicht für die Freilizenz (Schiedsstelle v. 1.4.2003, Arb.Erf. 61/01 - unveröffentl. u. v. 20.4.2004, Arb.Erf. 70/02 - Datenbank Schiedsstellenpraxis). Diese Gratislizenz vermittelt dem Arbeitgeber keine zusätzlichen wirtschaftlichen Vorteile, sondern ermöglicht erst die weitere Nutzung des durch die Diensterfindung vermittelten Schutzrechtes.

Hier ist zu berücksichtigen, dass der Vertragszweck nach der Präambel des Lizenzvertrages mit Z darin liegt, die gegenseitigen Angriffe gegen Schutzrechtspositionen sowohl der Antragsgegnerin wie auch von Z zu beenden.

Verzichtet der Arbeitgeber also - wie hier - auf die Durchsetzung von Schutzrechtsverletzungsansprüchen, um damit ein sonst eventuell drohendes Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Löschungsverfahren zu verhindern, ist diese Entscheidung vom Arbeitnehmer zu akzeptieren (Bartenbach/Volz, KommRL, RL Nr. 14, Rdn. 43). Eine Vergütungspflicht besteht nicht, da damit zugleich der

Vergütungsanspruch aus dem vom Arbeitgeber gegebenenfalls selbst verwerteten bzw. verwertbaren (weiter bestehenden) Schutzrecht gesichert wird (Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, § 11 ArbEG/RL Nr. 15, Rdn. 4). Die Schiedsstelle weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es dem Arbeitnehmererfinder nicht gestattet sei, seine eigene Risikofreudigkeit oder Risikoeinschätzung an die Stelle derjenigen des Arbeitgebers zu setzen, da diese Entscheidungen im Kernbereich unternehmerischer Entscheidungsfreiheit liegen und der Arbeitgeber das alleinige Kostenrisiko trägt (Schiedsstelle v. 3.3.1995, Arb.Erf. 90/93 – unveröffentl.)…

II. Auffassung der Schiedsstelle

1. Qualifizierung des Vertrags zwischen der Antragsgegnerin und Z

Diesen Ausführungen der Antragsgegnerin kann die Schiedsstelle nicht folgen. Bei dem Vertrag, den die Antragsgegnerin mit dem Unternehmen Z geschlossen hat, handelt es sich nicht um einen Lizenzvertrag im Sinne der RL Nrn. 14, 15, sondern um einen Austauschvertrag im Sinne der RL Nr. 17. Insofern kann der Wert der Diensterfindung nicht nach den RL Nrn. 14, 15, sondern muss nach RL Nr. 17 ermittelt werden. Denn die Antragsgegnerin selbst hat in dem eingangs zitierten Schreiben an den Antragsteller vom 03.05.2011 die Verträge, die sie mit den Unternehmen X und Y geschlossen hat, als „Lizenzverträge“ qualifiziert und den Vertrag, den sie mit Z geschlossen hat, als „Cross-licensing Vertrag“ bezeichnet. Auch in dem Schriftsatz vom 21.08.2012 teilt die Antragsgegnerin mit, sie habe mit Zeine „Kreuzlizenz“ vereinbart. Dann aber kann der Wert der Diensterfindung nicht nach den RL Nrn. 14, 15, sondern muss nach RL Nr. 17 ermittelt werden.

2. Keine Freilizenz

Die Schiedsstelle kann nicht erkennen, dass die Antragsgegnerin Z eine Freilizenz[16] an der Diensterfindung eingeräumt hat. Die Antragsgegnerin hat zwar auf der einen Seite in ihrem Schriftsatz vom 21.08.2012 (S. 10) vorgetragen, nach der Präambel des Lizenzvertrages mit Z (der der Schiedsstelle nicht vorliegt) liege der Zweck des Vertrages darin, gegenseitige Angriffe gegen Schutzrechtspositionen sowohl der Antragsgegnerin als auch von Z zu beenden. Auf der anderen Seite hat die Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 03.05.2011 den wirtschaftlichen Nutzen, den sie aus dem „Cross-licensing Vertrag“ gezogen hat, mittels einer fiktiven Lizenzeinnahme zu ermitteln versucht. Vor diesem Hintergrund meint die Schiedsstelle, dass die Antragsgegnerin aus dem „Cross-

---

16 S. hierzu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 34 ff; RL Nr. 17 Rn. 17.

licensing Vertrag“ einen kausal auf die Diensterfindung zurückgehenden wirtschaftlichen Nutzen gezogen hat, an dem der Antragsteller über einen Anspruch auf Erfindervergütung zu beteiligen ist.

3. Wert der Diensterfindung für die Benutzung in dem Austauschvertrag mit Z, RL Nr. 17

Sind Schutzrechte Gegenstand eines Lizenzaustauschvertrages, geht es also um die wechselseitige Rechtseinräumung an Schutzrechtspositionen, tritt an die Stelle von Lizenzeinahmen die Befugnis des Arbeitgebers, die fremden Schutzrechte nutzen zu können. Für die Bestimmung des Erfindungswertes sind dann nach RL Nr. 17 die wirtschaftlichen Vorteile entscheidend, die die Arbeitgeberin aus den eingetauschten Fremdrechten zieht. Der Erfindungswert berechnet sich dann grundsätzlich aus dem Umsatz mit den Fremdrechten nach der Methode der Lizenzanalogie[17].

4. Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

Die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Umstände liegen zwar bei dem Antragsteller, also dem Arbeitnehmer[18]. Aus § 242 BGB ergibt sich aber eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann[19]. Aus diesem Grund hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunftserteilung. Der Arbeitnehmererfinder trägt die Darlegungs- und Beweislast für die seinen Anspruch auf Erfindervergütung begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seines Anspruchs auf Erfindervergütung ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Die Auskunft ist ihrem Inhalt nach eine Wissenserklärung, die die zur Durchsetzung des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders notwendigen Informationen enthalten muss. Dabei umfasst der auf § 242 BGB gegründete Anspruch auf Auskunft anders als der Anspruch auf Rechnungslegung grundsätzlich keine Pflicht zur Vorlage

---

17 Schiedsstelle, ZB vom 12.03.1974, Arb.Erf. 3B/73, Bl.f.PMZ 1974, 295; EVe vom 02.08.2005, Arb.Erf. 88/04; vom 11.03.2008, Arb.Erf. 24/07; vom 20.01.2009, Arb.Erf. 40/06 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

18 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 300 m.w.N.

19 Palandt/Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 72. Aufl. 2013, § 260 Rn. 4 m.w.N.

von Belegen[20]. Nach den §§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB ist daher die Antragsgegnerin grundsätzlich verpflichtet, der Antragstellerin die Auskünfte zu erteilen, die diese benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihr zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung berechnen zu können. Der Anspruch auf Auskunftserteilung, der eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann, ist Hilfsanspruch zum Vergütungsanspruch (Hauptanspruch) des Arbeitnehmers[21].

5. Schiedsfall

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, den Wert für die Lizenzierung der Diensterfindung an Z danach zu bestimmen, welche wirtschaftlichen Vorteile die Antragsgegnerin aus den für die Diensterfindung eingetauschten Fremdrechten gezogen hat. Der Erfindungswert berechnet sich nach dem Vorschlag der Schiedsstelle aus dem Nettoumsatz, den die Antragsgegnerin mit den für die Diensterfindung von Z eingetauschten Fremdrechten gezogen hat. Dieser Wert wird nach der Methode der Lizenzanalogie bestimmt. Die Antragsgegnerin erteilt dem Antragsteller alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte.

---

20 Palandt/Grüneberg, a.a.O., § 260 Rn. 14 f. m.w.N.

21 Schiedsstelle, B u. EV vom 15.04.2010, Arb.Erf. 36/08 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.