



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	08.10.2013	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 69/11
<b>Dokumenttyp:</b>	Zwischenbescheid	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Teilwiderspruch gegen Vergütungsfestsetzung		

### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Gilt der Widerspruch des Erfinders gegen eine Vergütungsfestsetzung ausdrücklich nur für den Lizenzsatz und nicht für die Wahl der Lizenzanalogiemethode zur Ermittlung des Wertes der Dienstleistung, die umsatzrelevanten Produkte, die Höhe seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors, dann ist die Vergütungsfestsetzung nur hinsichtlich des Lizenzsatzes und seine gegebenenfalls zu berücksichtigende Abstufung nach RL Nr. 11 nicht für den Erfinder verbindlich geworden.

### **A. Vorbemerkung**

Die Schiedsstelle hat den Sachverhalt beraten, sieht sich jedoch noch nicht in der Lage, den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu unterbreiten, weil ihr hierfür noch wesentliche Informationen fehlen...

### **B. Zum Sachverhalt**

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin, bei der er beschäftigt ist, am 08.12.2003 die Dienstleistung „Verfahren 5A“ gemeldet. Die Antragsgegnerin ... hat die Dienstleistung ... unbeschränkt in Anspruch genommen... Die Antragsgegnerin hat das erfindungsgemäße Verfahren seit dem Jahr 2004 zusammen mit anderen Erfindungen, an denen der Antragsteller nicht beteiligt ist, bei der Herstellung von ... verwendet, die die Antragsgegnerin herstellt und verkauft.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 24.04.2009 Vergütung für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung angeboten und hierbei einen „Lizenzvergleichssatz von 0,4 %“ angesetzt. Nachdem der Antragsteller dieses Angebot

mit E-Mail vom 14.05.2009 abgelehnt hat, hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit Schreiben vom 06.07.2009 ein weiteres Vergütungsangebot unterbreitet. Für den „Gesamtkomplex Z“ hat die Antragsgegnerin mit diesem Vergütungsangebot den „Gesamtlizenzsatz von 4,0 % auf 4,2 %“ angehoben. Von diesem „Gesamtlizenzsatz“ sollte auf die verfahrensgegenständliche Diensterfindung 9,524 %, also 0,4 % entfallen. Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 11.08.2009 (zusammen mit dem Miterfinder C) auch dieses Angebot abgelehnt. Die Antragsgegnerin hat daraufhin die Vergütung des Antragstellers für die Diensterfindung „für den D-Komplex“ mit Schreiben vom 14.07.2010 nach - wie die Antragsgegnerin schreibt - „§ 12 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG“ festgesetzt. Als Parameter für die Diensterfindung hat die Antragsgegnerin in der Vergütungsfestsetzung einen Lizenzsatz von 0,3 % angesetzt. Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 12.08.2010 „der Festsetzung des Lizenzsatzes in Höhe von 0,3 %“ widersprochen. Er gehe - so hat der Antragsteller in dem Widerspruchsschreiben weiter ausgeführt - jedoch davon aus, „dass die bisher diskutierten Größen Bezugsgröße (Umsatz ... ), Anteilsfaktor (15 %) und Miterfinderanteil (50 %) unverändert“ blieben.

Vor diesem Hintergrund können die Beteiligten sich nicht über den Lizenzsatz einigen, der für die Vergütung des Antragstellers für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung anzusetzen ist. Der Antragsteller ist der Auffassung, der angemessene Lizenzsatz sei wesentlich höher als die von der Antragsgegnerin veranschlagten 0,3 %. Der Wert der Diensterfindung für die Antragsgegnerin komme namentlich durch Einsparungen zum Ausdruck, die der Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens der Antragsgegnerin vermitteln und ihren mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten Gewinn maßgeblich erhöhen würde. Der Wert der Diensterfindung werde zudem durch einen Einspruch eines Wettbewerbers, die Qualität der Erfindung und die durch ihren Einsatz erzielbare ... sicherheit mangels Benutzung von ... dokumentiert. Die Antragsgegnerin hält den von ihr angesetzten Lizenzsatz von 0,3 % für angemessen. Sie hat darauf verwiesen, dass der Gewinn respektive die durch Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens erzielbaren Einsparungen nur eines von vielen Kriterien zur Bestimmung der Höhe des angemessenen Lizenzsatzes seien.

### **C. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 ArbEG n.F.**

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

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die Erfindung am

08.12.2003 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

#### **D. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG**

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin für die Diensterfindung einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Diensterfindung am 11.02.2004 unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

#### **E. Feststellung der Vergütung, § 12 Abs. 1 ArbEG**

Die Beteiligten haben nicht vereinbart, dass zur Ermittlung des Werts der Diensterfindung nach der Methode der Lizenzanalogie ein Lizenzsatz von 1 % anzusetzen ist.

Der Antragsteller hat mit E-Mail vom 14.05.2009 ... die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, mit „Herrn O [sei] ein Lizenzsatz in der Größenordnung von 1 % abgesprochen“ gewesen. In einem Schreiben des Antragstellers (und des Miterfinders C) vom 05.11.2009 an die Antragsgegnerin ... heißt es:

*„Im September 2008 wurde erstmals ein Angebot zur Erfindervergütung vorgelegt. Darin wurde explizit ein Lizenzvergleichssatz von 1,0 % ausgewiesen.“*

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller ... erklärt:

*„Zum Abschluss möchte ich mich noch über den, wie Sie schreiben, mit Herrn Dr. O abgesprochenen Lizenzsatz in Höhe von 1 % äußern. Herr Dr. O hatte Ihnen diesen Satz für die vergangenheitsbezogenen Zahlungen angeboten und wollte dies mit einer Nachberechnung und einem Lizenzsatz von 1 % vergüten. Dieses Angebot wurde von Ihnen und Herrn C nicht akzeptiert und so wurde es von Herrn Dr. O zurückgenommen. Es gibt aus unserer Sicht nun kein Argument, diesen Satz in der Abrechnung zu berücksichtigen.“*

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 05.03.2013 eine an ihn und den Miterfinder C adressierte E-Mail von Dr. O, einem Mitarbeiter der Antragsgegnerin, ... vorgelegt, in der es heißt:

*„die Höhe der Vergütung für das Verfahren 5A wird maximal dem des U-Verfahrens entsprechen, es sind 4 Vergütungskomplexe zu berücksichtigen. Die Prozente für das 5A-Verfahren sollten vom U-Verfahren analog der Verwendung der beiden Verfahren umgeschichtet werden. Wenn nur noch Material verkauft wird, das nach dem 5A-Verfahren hergestellt wird, sollte auf das U-Verfahren nur noch ein geringer Prozentsatz verbleiben, da es dann nur noch das ... als Stoff schützt.“*

*Unser Vorschlag lautet:*

1.) Q:

*Wertung von maximal 14,9 % für die Familie ... bei einem Lizenzsatz von 4,00 %...  
Den angesetzten Lizenzsatz von 4 % legen wir für die Vergütungsberechnung seit dem Jahre 2000 zugrunde...*

*Die weiteren Patentfamilien ... sind ebenfalls bei Q zu berücksichtigen:...*

Vor diesem Hintergrund kann die Schiedsstelle bereits nicht erkennen, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller für die Benutzung der Dienstleistung (nämlich das erfindungsgemäße 5A-Verfahren...) in ihren Produkten „Q“, „R“, „S“ und „Z“ einen Lizenzsatz von 1 % angeboten hat. Denn von dem Höchstlizenzsatz von 4 % für den Schutzrechtskomplex „Q“ sollte auf das 5A-Verfahren ... maximal 14,9 %, also 0,596 % ( $4 \% \times 14,9 \%$ ) und nicht 1 % entfallen. Und der Anteil der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung an den Höchstlizenzsätzen von jeweils 4 % für die Schutzrechtskomplexe „R“, „S“ und „Z“ sollte jeweils 10 %, also jeweils 0,4 % ( $4 \% \times 10 \%$ ) betragen.

Auf jeden Fall haben aber die Beteiligten nicht nach § 12 Abs. 1 ArbEG vereinbart, dass auf die Dienstleistung innerhalb der jeweiligen Schutzrechtskomplexe ein anteiliger Lizenzsatz von jeweils 1 % entfällt.

#### **F. Festsetzung der Vergütung, § 12 Abs. 3 ArbEG; Teilwiderspruch gegen die Festsetzung der Vergütung, § 12 Abs. 4 ArbEG**

Die Vergütungsfestsetzung der Antragsgegnerin vom 14.07.2010 ist hinsichtlich

- der Wahl der Methode der Lizenzanalogie (RL Nrn. 6 bis 11) zur Ermittlung des Wertes der Dienstleistung,
- der rechnerischen (RL Nr. 7) und technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße (RL Nr. 8) (Umsatz ... und ... Produkte),
- des Miterfinderanteils des Antragstellers an der Dienstleistung in Höhe von 50 % und
- des Anteilsfaktors des Antragstellers an der Dienstleistung in Höhe von 15 %

für beide Teile verbindlich geworden. Hinsichtlich des zur Ermittlung des Werts der Dienstleistung nach der Methode der Lizenzanalogie anzusetzenden Lizenzsatzes ist die Vergütungsfestsetzung nicht verbindlich geworden, weil der Antragsteller der Vergütungsfestsetzung insoweit mit Schreiben vom 12.08.2010 widersprochen hat.

Nach § 12 Abs. 4 Satz 1 ArbEG kann der Arbeitnehmer der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten durch schriftliche Erklärung widersprechen. Aus § 12 Abs. 5 ArbEG, demzufolge ein Arbeitnehmer der Vergütungsfestsetzung mit der Begründung

widersprechen kann, dass sein Anteil an der Dienstleistung unrichtig festgesetzt sei, ergibt sich, dass der Arbeitnehmer nach § 12 Abs. 4 ArbEG der Vergütungsfestsetzung nicht nur in Gänze widersprechen, sondern seinen Widerspruch auf einzelne Vergütungsparameter beschränken kann (sog. Teilwiderspruch; ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, siehe zuletzt EV vom 28.06.2011, Arb.Erf. 3/10 - unveröffentlicht und die Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2013, § 12 Rn. 79 Fußn. 334, 335 und Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 12 Rn. 37). Ob der Arbeitnehmer einer Vergütungsfestsetzung des Arbeitgebers in Gänze widerspricht oder seinen Widerspruch auf einen Teil der Vergütungsfestsetzung beschränkt, ist durch Auslegung seiner Widerspruchserklärung nach den §§ 133, 157 BGB zu ermitteln.

Der Antragsteller hat in seinem Widerspruchsschreiben vom 12.08.2010 erklärt:

*„ich widerspreche der Festsetzung des Lizenzsatzes in Höhe von 0,3 %. Ich gehe jedoch davon aus, dass die bisher diskutierten Größen Bezugsgröße (Umsatz ... und ... Produkte), Anteilfaktor (15 %) und Miterfinderanteil (50 %) unverändert bleiben.“*

Die Auslegung dieser Erklärung ergibt, dass der Antragsteller der Wahl der Lizenzanalogiemethode zur Ermittlung des Wertes der Dienstleistung, der Bezugsgröße, der Höhe seines Miterfinderanteils und seines Anteilfaktors an der Dienstleistung nicht widersprochen hat. Diese Vergütungsparameter sollten vielmehr unverändert bleiben. Insoweit ist die Vergütungsfestsetzung der Antragsgegnerin vom 14.07.2010 für beide Teile nach § 12 Abs. 4 Satz 2 ArbEG verbindlich geworden ist.

Der Widerspruch des Antragstellers erstreckt sich ausdrücklich auf den Lizenzsatz. Weil von einem auf einen Vergütungsparameter beschränkten Teilwiderspruch auch solche Faktoren erfasst werden, die in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang stehen (Schiedsstelle, EV vom 29.07.2010, Arb.Erf. 47/09 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 84; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 37 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle), erstreckt sich der explizit gegen die Höhe des Lizenzsatzes gerichtete Widerspruch des Antragstellers vom 12.08.2010 auch auf die gegebenenfalls zu berücksichtigende Abstufung des Lizenzsatzes nach RL Nr. 11.

## **G. Lizenzsatz, RL Nr. 10; Schutzrechtskomplex (Höchstbelastbarkeit / Höchstlizenzgrenze), RL Nr. 19**

### **I. Vortrag des Antragstellers ...**

## **II. Vortrag der Antragsgegnerin ...**

### **III. Rechtlicher Ausgangspunkt bei Schutzrechtskomplexen**

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

### **IV. Höchstlizenzsatz ...**

Der Höchstlizenzsatz für die Erfindungskomplexe „Z“, „Q“, „S“ und „R“ liegt wohl zwischen 4 % und 5 %.

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle liegt der Lizenzsatzrahmen ... 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. 41/94 (in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; im hier interessierenden Zusammenhang abgedruckt auch bei Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 65 ff.) 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 27.03.2003 (Arb.Erf. 53/01 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) hat die Schiedsstelle diese Erfahrungen bestätigt. Dort heißt es:

*„2. Allgemeines Lizenzsatzniveau*

*a. Wirkstoffpatente*

*Was die marktüblichen Erfindungslizenzsätze im pharmazeutischen Bereich anbelangt, 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 Rechtsverletzungen (vgl. schon EV vom 11.01.1989, Arb.Erf. 88/87 - unveröffentlicht).“*

Nach den Erfahrungen von Hellebrand (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) erreichen marktübliche Lizenzsätze für Arzneimittel durchaus 8 % bis 10 % und können auch noch höher liegen. Der Anteil von Wirkstoffentdeckungen 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. Der Lizenzsatz für ein Arzneimittel ist deshalb aufzuteilen in einen Anteil, der kausal auf die in dem Arzneimittel benutzte(n) Wirkstoffentdeckung(en) zurückzuführen ist und in einen Anteil, bei dem dies nicht der Fall ist. Diese Erkenntnisse entsprechen auch der einschlägigen Kommentarliteratur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 10 Rn. 118 mit umfangreichen weiteren Nachweisen; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 10 Rn. 3). Erst kürzlich (EV vom 17.04.2013, Arb. Erf. 11/11 – unveröffentlicht) hat die Schiedsstelle festgestellt, dass sich an diesen Gegebenheiten nichts geändert hat.

Vor diesem Hintergrund meint die Schiedsstelle vorliegend, dass Höchstlizenzsätze von 4 % bis max. 5 %, wie sie die Antragsgegnerin angesetzt hat, für die genannten Schutzrechtskomplexe wohl angemessen sind. Die Bemessung eines Höchstlizenzsatzes hängt aber entscheidend davon ab, welche Erfindungen in einem Schutzrechtskomplex wirken. Hierzu haben die Beteiligten der Schiedsstelle keine Angaben gemacht. Dem Schreiben der Antragsgegnerin an den Antragsteller vom ... sind für den Schutzrechtskomplex „Z“ nur die oben zitierten internen Erfindungsnummern der

Antragsgegnerin zu entnehmen. Zu welchen Schutzrechten diese Erfindungen geführt haben, haben die Beteiligten der Schiedsstelle nicht vorgetragen. Auch der Schriftsatz des Antragstellers vom ... enthält lediglich die internen Bezeichnungen der Antragsgegnerin. Angesichts dessen kann sich die Schiedsstelle hinsichtlich der hier für die genannten Schutzrechtskomplexe angemessenen Höchstlizenzsätze zwar nicht abschließend äußern, meint aber aufgrund des bisher von den Beteiligten Vorgetragenen, dass die Höchstlizenzsätze wohl zwischen 4 % und max. 5 % liegen.

#### **V. Hinzutreten von Erfindungen (Anhebung der Höchstlizenzgrenze im Einzelfall unter Zugrundelegung der Marktgegebenheiten)**

Wird ein bestehender Erfindungs- bzw. Schutzrechtskomplex durch Hinzutreten einer weiteren Dienstleistungserfindung erweitert, steht dem Arbeitnehmererfinder der hinzukommenden Dienstleistungserfindung ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien im Markt für den um die hinzutretende Dienstleistungserfindung erweiterten Erfindungs-/Schutzrechtskomplex einen höheren Höchstlizenzsatz als denjenigen Höchstlizenzsatz vereinbart, den sie ohne die hinzutretende Dienstleistungserfindung vereinbart hätten, ist die Höchstlizenzgrenze zu erhöhen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 130.2; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 19 Rn. 74 jeweils mit weiteren Nachweisen).

Vor diesem Hintergrund ist die zwischen den Beteiligten umstrittene Kommentarstelle (Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 6 Rn. 6) zu verstehen: Eine Dienstleistungserfindung, die zu einem Erfindungs-/Schutzrechtskomplex hinzutritt, kann, wenn ihr Einsatz dem Arbeitgeber bedeutende Ersparnisse und damit einen bedeutenden Vorteil verschafft, zu einer Anhebung der Höchstlizenzgrenze des Erfindungs-/Schutzrechtskomplexes führen, wenn vernünftige Lizenzvertragsparteien im Markt für den nunmehr um die hinzutretende Erfindung erweiterten Erfindungs-/Schutzrechtskomplex einen höheren Lizenzsatz als ohne diese Erfindung vereinbart hätten. Eine Erhöhung der Höchstlizenzgrenze ist indes stets abhängig von den jeweiligen Marktgegebenheiten. Denn nach der Lizenzanalogiemethode ist nach RL Nr. 3a der Lizenzsatz, der für vergleichbare Fälle bei freien Erfindungen in der Praxis üblich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes zugrunde zu legen.

#### **IV. Qualität der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungserfindung**

Die Schiedsstelle kann vorliegend indes nicht erkennen, dass die verfahrensgegenständliche Dienstleistungserfindung von einer so bedeutenden Qualität ist, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien im Markt für die Schutzrechtskomplexe „Z“, „Q“, „S“

und „R“ einen höheren Höchstlizenzsatz vereinbart hätten als ohne diese Dienstleistung, weshalb eine Anhebung der Höchstlizenzgrenze von wohl 4 % bis 5 % nicht gerechtfertigt ist.

### **1. Einspruch eines Wettbewerbers**

Der Antragsteller ist der Auffassung, weil das Unternehmen „X“ das für die Dienstleistung erteilte Patent ... angegriffen habe, habe diese eine besondere Aufwertung erfahren, was Lizenzsatz erhöhend zu berücksichtigen sei.

Dieser Auffassung kann die Schiedsstelle nicht folgen. Denn wie die Schrift ... zeigt, hat der Einspruch zu einer Einschränkung der verfahrensgegenständlichen Erfindung geführt. Der Verfahrensschritt ... ist nach dem Einspruch nunmehr zwingend erforderlich und nicht mehr – wie vor dem Einspruch – bloß fakultativ möglich, was die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens aufwändiger und damit teurer macht und ihren Wert schmälert. Der Schiedsstelle ist vor diesem Hintergrund darüber hinaus unklar, ob die Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Dienstleistung überhaupt benutzt.

### **2. Arzneimittelsicherheit**

Der Antragsteller meint, die verfahrensgegenständliche Dienstleistung mache im Gegensatz zu dem bisherigen Verfahren keinen Gebrauch von toxischen Schwermetallen und erhöhe deshalb die Arzneimittelsicherheit, weshalb die Dienstleistung einen höheren Lizenzsatz verdiene. Die Antragsgegnerin hat erklärt, die Arzneimittelsicherheit führe zwar zu Marketingvorteilen, würde aber den Monopolwert der Dienstleistung nicht verändern. Das der Dienstleistung zugrunde liegende Verfahren führe zu keiner größeren Arzneimittelsicherheit als das frühere „U-Verfahren“.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass der von dem Antragsteller vorgetragene Aspekt der „Arzneimittelsicherheit“ nicht zu einer Erhöhung des für die Dienstleistung anzusetzenden Lizenzsatzes führen kann. Denn an der Qualität des Endprodukts, der Arzneimittel, ändert sich nach Überzeugung der Schiedsstelle durch den Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens nichts. Allenfalls bei der Entsorgung und Aufreinigung im Herstellungsprozess könnten sich bei Anwendung des der Dienstleistung zugrunde liegenden Verfahrensvorteile gegenüber dem bisher eingesetzten Verfahren ergeben. Die Sicherheit des Arzneimittels ... wird indes durch die Dienstleistung nicht erhöht.

### **3. Gewinn respektive Ersparnisse als Bewertungsfaktor für die Höhe des Lizenzsatzes**

Der Antragsteller hat auf die enormen Ersparnisse, die aus seiner Sicht mit dem Einsatz der Dienstleistung für die Antragsgegnerin verbunden sind, und die spiegelbildlich durch den Einsatz der Dienstleistung von ihr zu erwartenden großen Gewinne hingewiesen. Zu Recht meint die Antragsgegnerin, dass der durch den Einsatz einer Dienstleistung zu erwartende Gewinn nicht der alleinige, sondern einer von zahlreichen Bewertungsfaktoren für die Höhe des Lizenzsatzes ist. Bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie ist der Lizenzsatz zugrunde zu legen, der für vergleichbare Fälle bei freien Erfindungen in der Praxis üblich ist (RL Nr. 3a). Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden hinsichtlich einer Erfindung, deren Einsatz dem Lizenznehmer hohe Gewinne verspricht bzw. zu beachtlichen Kosteneinsparungen bei der Produktion führen würde, einen höheren Lizenzsatz vereinbaren als wenn die Gewinnerwartung des Lizenznehmers sich im Rahmen des Normalen bewegt. Je wertvoller eine Erfindung ist, umso höher ist der von vernünftigen Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz.

Der Antragsteller hat vorgetragen, der Einsatz der Dienstleistung bei der Antragsgegnerin führe zu jährlichen Einsparungen an Produktionskosten in Höhe von ca. ... €. Die Schiedsstelle kann diese Vorteile der Dienstleistung, die der Antragsteller lediglich behauptet hat, nicht erkennen.

#### **4. Neubewertung der Erfindungs-/Schutzrechtskomplexe mit der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung**

Vor diesem Hintergrund ist nach Auffassung der Schiedsstelle der Anteil der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung an den Höchstlizenzsätzen der Erfindungskomplexe „Z“, „Q“, „S“ und „R“ danach zu bestimmen, welcher Wert der Dienstleistung in Abgrenzung zu den übrigen in den jeweiligen Komplexen wirkenden Erfindungen zukommt. Auch hier ist entscheidend, welchen Anteil an dem Höchstlizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung in Abgrenzung zu den weiteren in diesen Komplexen wirkenden Erfindungen zusprechen würden.

### **VII. Schiedsfall; Fragen an die Beteiligten**

Die Schiedsstelle kann den Beteiligten zurzeit weder Höchstlizenzsätze für die Erfindungskomplexe „Z“, „Q“, „S“ und „R“ noch den auf die verfahrensgegenständliche Dienstleistung von diesen Höchstlizenzsätzen entfallenden Anteil vorschlagen. Denn die Beteiligten haben der Schiedsstelle nicht mitgeteilt, welche Erfindungen in den genannten Erfindungskomplexen eingesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund bittet die Schiedsstelle die Beteiligten um Folgendes: ...

## H. Abstufung, RL Nr. 11

Der von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Produkten erzielte Gesamtumsatz ist nach RL Nr. 11 abzustufen.

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.) zurücktritt (Gedanke der Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 19 ff., Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.). Die Abstufung (nach RL Nr. 11) ist regelmäßig dann angemessen, wenn die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus der Sphäre des Arbeitgebers zurückzuführen sind, wenn also die Kausalität für diese hohen Umsätze sich von der Erfindung weg und zu Leistungen des Unternehmens hin verschiebt. Insofern ist die Kausalitätsverschiebung das für die Zulässigkeit der Abstufung (nach RL Nr. 11) entscheidende Kriterium. 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 sind (Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2). Zweitens kann die Üblichkeit der Abstufung von Lizenzsätzen in bestimmten Industriezweigen in der Praxis kaum festgestellt werden, weil es hier vielfältige Lizenzvertragsgestaltungen gibt (Hellebrand GRUR 1993, 449/450 li. Spalte). 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 gibt

(Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O.). Und drittens sind die amtlichen Vergütungsrichtlinien nach RL Nr. 1 Satz 1 keine verbindlichen Vorschriften, sondern geben nur Anhaltspunkte für die Vergütung. Insoweit 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) abzustaffeln sind, nicht an den Nachweis der Üblichkeit einer Ermäßigung des Lizenzsatzes in dem betreffenden Industriezweig gebunden. Denn die Schiedsstelle ist als Teil der 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 sind (ausführlich zu diesen Fragen Schiedsstelle, EV vom 08.12.2010, Arb.Erf. 6/09 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis 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).

Die Schiedsstelle hält vorliegend die Abstufung für gerechtfertigt, weil der Gedanke der Kausalitätsverschiebung hier trägt. Die von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze sind nach Auffassung der Schiedsstelle vornehmlich auf Anstrengungen der Antragsgegnerin zurückzuführen. Denn die Antragsgegnerin hat dafür gesorgt, dass die erfindungsgemäßen Arzneimittel klinisch entwickelt und am Markt zugelassen worden ist. Der erfindungsgemäßen Produkte haben 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.

#### **J. Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 13 Abs. 1 ArbEG zur unverzüglichen Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts im Inland**

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen angeblicher Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 13 Abs. 1 ArbEG zur unverzüglichen Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts im Inland.

Der Antragsteller hat ... erklärt, die Antragsgegnerin habe erst im Jahr 2007 das Verfahren zur Erteilung beim Patentamt angemeldet. Zwischenzeitlich habe ein Wettbewerber (das Unternehmen „X“) ein ähnliches Produkt zum gleichen Gegenstand eingereicht. Aufgrund der dadurch eingetretenen unsicheren Rechtslage sei für einen längeren Zeitraum nicht nach dem erfindungsgemäßen Verfahren produziert worden, wodurch ihm ein Vermögensschaden in unbekannter Höhe entstanden sei. Die Antragsgegnerin hat sich hierzu nicht geäußert.

Die Schiedsstelle kann auf der Grundlage des Vortrags des Antragstellers nicht erkennen, dass die Antragsgegnerin ihre Pflicht aus § 13 Abs. 1 ArbEG, die ihr gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts unverzüglich anzumelden, verletzt hat und dem Antragsteller daraus ein Schaden entstanden ist. Insofern hat der Antragsteller auch keinen Anspruch auf Schadenersatz.