



|                     |  |                          |                                 |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Instanz:</b>     | Schiedsstelle nach § 28 ArbEG  | <b>Quelle:</b>           | Deutsches Patent- und Markenamt |
| <b>Datum:</b>       | 18.12.2014   | <b>Aktenzeichen:</b>     | Arb.Erf. 61/10                  |
| <b>Dokumenttyp:</b> | Einigungsvorschlag   | <b>Publikationsform:</b> | gekürzter Auszug                |
| <b>Normen:</b>      | § 42 ArbEG, § 22 ArbEG, § 33 Abs. 2 ArbEG  |                          |                                 |
| <b>Stichwort:</b>   | Erfindungsmeldung an amerikanische Muttergesellschaft; Bezugsgröße bei computerimplementierter Erfindung; Abstufung bei Konzernnutzung; Lizenzsatz abhängig von Produktmarkt; Einnahmen aus Wartungsverträgen; Vergütung von Auslandsschutzrechten |                          |                                 |

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Wenn in einer Konzernstruktur der deutsche Erfinder eine Erfindung nur der amerikanischen Muttergesellschaft, nicht aber dem deutschen Arbeitgeber meldet und die amerikanische Konzernmutter daraufhin ein Patent (in den USA) anmeldet, liegen selbst dann die Voraussetzungen für das Freiwerden der Erfindung im Hinblick auf den deutschen Arbeitgeber nach der Haftetikettrechtsprechung des BGH nicht vor, wenn solche Meldungen mit einer konzerninternen EDV erfolgen, die möglicherweise einen konzernweiten Zugriff auf die Eingaben ermöglicht.
2. Bei einer computerimplementierten Erfindung kann die kleinste technisch-wirtschaftliche funktionelle Einheit, welche von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihrer Funktion beeinflusst wird, auch kleiner als die angesteuerte „Hardware“ sein, d.h. das reine Softwaremodul kann eine ausreichende Bezugsgröße darstellen. Es kommt auf eine Einzelfallbetrachtung an.
3. Auch in der kleinsten technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit kann sich eine Erfindung ggf. nur mit einem prozentualen Anteil niederschlagen. In einem solchen Fall ist auch der Umsatz um diesen Faktor zu verkürzen.
4. Wartungsverträge vermögen in aller Regel den Erfindungswert nicht zu erhöhen, weder in Form eines erhöhten Umsatzes noch über einen erhöhten Lizenzsatz. Lediglich der Umsatz mit erfindungsgemäßen Produkten im Rahmen der Wartung und Instandhaltung ist zu berücksichtigen.

5. Erhält der konzernverbundene Arbeitgeber keine bezifferbare Gegenleistung für die Nutzung der von ihm in Anspruch genommenen Dienstleistung durch andere konzernangehörige Unternehmen, kommt es darauf an, wie „vernünftige Lizenzvertragsparteien“ der Konzernkonstellation Rechnung getragen hätten. Im Ergebnis kann der Konzernaußenumsatz bzw. der Umsatz des benutzenden Konzernunternehmens maßgebliche Berechnungsgrundlage sein.
6. Abzustaffeln ist der Umsatz bei Konzernstrukturen i.d.R. immer, da hier von einer Kausalitätsverschiebung bzgl. des Umsatzes weg von der Erfindung hin zu anderen Faktoren wie Vertriebsnetz, Marktführerschaft, Qualität, Marke, etc. anzunehmen ist.
7. Die Marktüblichkeit eines Lizenzsatzes ist abhängig vom Markt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt / die Bezugsgröße gehandelt wird. Die tarifliche Branchenzugehörigkeit des Arbeitnehmers ist hingegen kein geeigneter Anknüpfungspunkt. Die einschlägige IPC-Klasse hingegen kann einen ersten Hinweis geben auf den richtigen Markt geben, was jedoch einer Einzelfallüberprüfung bedarf.
8. Der Höchstlizenzsatz definiert die Belastungsgrenze der Bezugsgröße im Hinblick auf ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wenn mehrere Erfindungen Einfluss auf eine Bezugsgröße haben, dürfen die einzelnen Lizenzsätze nicht aufsummiert werden. Vielmehr sind die einzelnen Lizenzsätze ihrer Bedeutung entsprechend im Höchstlizenzsatz unterzubringen, d.h. auf diesen aufzuteilen. Die Schiedsstelle gewinnt mangels anderer Angaben den Höchstlizenzsatz vereinfacht aus einer Verdoppelung des Durchschnittslizenzsatzes.
9. Führungsfunktionen des Arbeitnehmers rechtfertigen nur dann eine Reduzierung des Anteilsfaktors, wenn Informationszusammenflüsse daraus resultieren und Erfindungen erleichtern. Ein Anteilsfaktor von 18 % wird für einen Ingenieur in der Entwicklung mit wie hier ohne ins Gewicht fallende Führungsaufgaben als angemessen angesehen.

## Begründung:

### **I. Vorbemerkung:**

Die Schiedsstelle hat in diesem Schiedsstellenverfahren mit den Beteiligten auf deren Antrag hin mündlich verhandelt. Es erging ein Einigungsvorschlag, auf dessen Begründung im Hinblick auf die Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung verzichtet wurde.

### **II. Sachverhalt**

In der mündlichen Verhandlung hat die Schiedsstelle folgenden Sachverhalt beraten:

Der Arbeitnehmer ist seit 1991 Entwicklungsingenieur bei der deutschen Tochter eines weltweit tätigen US-Konzerns beschäftigt.

Von 1994 bis 1996 war er unter Beibehaltung seines deutschen Arbeitsverhältnisses zur US-Konzernmutter entsandt.

Er macht Ansprüche aus acht Dienstleistungen aus den Jahren 1997 - 2007 geltend. Die Dienstleistungen hatte der Antragssteller zunächst nicht seiner deutschen Arbeitgeberin gemeldet. Vielmehr haben er bzw. seine Miterfinder die Erfindungen der Konzernmutter in den USA mittels eines hierfür eingerichteten EDV-Systems zur Kenntnis gebracht. Diese hat daraufhin US-Patente angemeldet.

Der Arbeitnehmer hat die Dienstleistungen erst lange nach diesen Patentanmeldungen im Jahr 2010 seiner deutschen Arbeitgeberin gemeldet. Diese ging in der Folge davon aus, dass sie im Anschluss an diese Erfindungsmeldung mit Ablauf (Fiktion) der Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbNEG (n.F.) die Dienstleistungen wirksam in Anspruch genommen hat.

Der Arbeitnehmer hingegen ist anknüpfend an die Anmeldungen der US-Patente mit Blick auf die Haftetikett-Entscheidung des BGH der Auffassung, dass diese Dienstleistungen frei geworden seien. Er gründet seine Rechtsauffassung zum Einen in direkter Anwendung der Haftetikettentscheidung auf die US-Anmeldungen und die in der Folge vermeintlich unterbliebenen Inanspruchnahmeerklärungen, zum Anderen auf das interne EDV- System, das einen konzernweiten Zugriff auf die Erfindungen ermöglicht habe. Er ist der Auffassung, dass der Konzern, dem die Antragsgegnerin angehört, aufgrund von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und arbeitsteiliger Aufspaltung in einem

Maße als wirtschaftliche Einheit anzusehen ist, dass sich die deutsche Arbeitgeberin jegliches Handeln im Konzern wie eigenes zurechnen lassen muss.

Die Arbeitgeberin sieht in der US-Anmeldung der Konzernmutter keinen geeigneten Anknüpfungspunkt für die Haftetikettrechtsprechung. Ebenso wenig sieht sie sich in Anwendung der Grundsätze der Haftetikettrechtsprechung in der Pflicht, eigeninitiativ Nachforschungen im EDV-System durchführen zu müssen, zumal ihr in Deutschland derartige Zugriffe auch lange Zeit gar nicht möglich gewesen seien. Im Übrigen habe der Antragssteller andere Dienstleistungen ordnungsgemäß seiner deutschen Arbeitgeberin gemeldet und damit die Argumentation zur Einheit des Konzerns selbst widerlegt.

Hinsichtlich der Bezugsgröße handelt es sich bei den Patenten um Verfahren, die softwareseitig Regler steuern. Die Arbeitgeberin vertritt die Auffassung, dass die Dienstleistungen nur in den Softwarekomponenten enthalten seien und nur diese als Bezugsgröße heranzuziehen seien, und nur ihrer Relevanz an der Software entsprechend, die eine Vielzahl weiterer Funktionen umfasse.

Nach Auffassung des Arbeitnehmers würden die Vergütungsrichtlinien Relevanzfaktoren nicht kennen, so dass ein derartiger Ansatz unzulässig sei. Derartige Überlegungen könnten allenfalls die Lizenzsätze beeinflussen.

Hinsichtlich der zu Grunde zu legenden Umsätze hatte die Arbeitgeberin zunächst ohne Anerkennung einer diesbezüglichen Rechtspflicht den Weltumsatz akzeptiert. Im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens war sie hiervon abgerückt und hat die Auffassung vertreten, dass nur 2,2 % des Umsatzes Kunden in Deutschland zuzuordnen seien. Nur diese seien somit als Eigennutzung der deutschen Arbeitgeberin zuzuordnen.

Weiterhin ist der Arbeitnehmer der Auffassung, dass die Antragsgegnerin kausal durch die Dienstleistungen sehr viel Geld mit Wartungs- und Instandhaltungsverträgen verdiene, was ebenfalls zu berücksichtigen sei.

Der Arbeitnehmer veranschlagt den Lizenzsatz mit mindestens fünf Prozent und begründet das mit seiner tariflichen Zugehörigkeit zur Metallindustrie und der RL Nr. 10, zudem mit den langfristigen gesicherten Umsätzen aus Wartungs- und Instandhaltungsleistungen. Im Übrigen verweist er auf die BGH-Entscheidung zum antimykotischen Nagellack, in welchem der BGH für einen solchen Nagellack einen Lizenzsatz von 8,5 % für berechtigt gehalten habe. Es handele sich schließlich um komplizierte Elektronik, die in unterschiedlichsten Industrie- und Gewerbezweigen einsetzbar sei. Der angenommene Basislizenzsatz von 5 % sei zu erhöhen bei mehreren zum Einsatz kommenden Dienstleistungen, und zwar + 3 % für die zweite, + 2 % für die dritte und + 1,5 % für die vierte, somit auf insgesamt 11,5 %.

Die Arbeitgeberin geht beim Ansatz eines üblichen Lizenzsatzes ausgehend von den Erfindungen von einer Zuordnung zur Elektroindustrie aus und sah einen Lizenzsatz von 2,5 % - 3 % als sachgerecht an. Die Dienstleistungen betrafen den Bereich der Steuerungs- und Regelungstechnik sowie der elektrischen, digitalen Datenverarbeitung. In der industriellen Mess- und Regelungstechnik sei ein Lizenzsatzmittelwert von 3 % üblich. Im Bereich der Elektroindustrie seien Lizenzsätze zwischen 1,5 und 2 % und im Bereich der Maschinen- und Werkzeugindustrie Lizenzsätze zwischen 2 % und 4 % im Mittel üblich. Für den Bereich der Steuerungs- und Regeltechnik seien Lizenzsätze zwischen 0,2 % und 2 % nachgewiesen. Der vom Antragsteller vorgetragene Erhöhungsmechanismus bei mehreren Erfindungen führe zu Ende gedacht ggf. zu Lizenzsätzen von 100 % und mehr.

Die Arbeitgeberin ist der Auffassung, dass bei Anwendung der Umsatzabstaffelung der RL Nr. 11 über die Jahre kumulierte und auf deutsche Mark umgerechnete Umsätze berücksichtigt werden müssten. Der Arbeitnehmer hatte die Auffassung vertreten, dass eine Abstaffelung im Hinblick auf die frei gewordenen Dienstleistungen gar nicht vorzunehmen sei.

Der Arbeitnehmer geht von einem Anteilsfaktor von 39 % aus. Die Stellung der Aufgabe bewertet er mit der Wertzahl 4. Hinsichtlich der Dienstleistungen sei ihm keine konkrete Aufgabe gestellt worden, er habe lediglich Mängel und Bedürfnisse im Betrieb selbst erkannt. Die Lösung der Aufgabe bewertete er ebenfalls mit der Wertzahl 4. Er sei nicht mit technischen Hilfsmitteln unterstützt worden. Auch habe er die Lösung nicht aufgrund betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse gefunden. Er habe lediglich beruflich geläufige Überlegungen eingebracht. Bei der Stellung im Betrieb ordnete er sich in die Gruppe 5 – Fertigung ein. Mit einer Gesamtpunktzahl von 13 Punkten begründet er den Anteilsfaktor von 39 %.

Die Arbeitgeberin gesteht dem Antragsteller einen Anteilsfaktor von 18 % zu. Die Stellung der Aufgabe bewertet sie mit der Wertzahl 2, da er Lösungen für Mängel finden sollte, die kundenseitig festgestellt wurden, bzw. für Anforderungen an Regler, die kundenseitig definiert wurden. Die Lösung der Aufgabe bewertete sie maximal mit der Wertzahl 2. Er habe Zugriff auf die Regler gehabt und das ganze System erst im Unternehmen und insbesondere bei seiner US-Entsendung kennen gelernt, er habe bestehende Regler weiterentwickelt und beruflich geläufige Überlegungen angewandt. Die Stellung im Betrieb bewertet sie maximal mit der Wertzahl 4. Der Arbeitnehmer sei bereits 1997 in der Funktion eines in der Entwicklung tätigen Ingenieurs beschäftigt gewesen. Im Gesamtergebnis ergäben sich eigentlich nur 15 %.

### III. Wertung der Schiedsstelle

Die Schiedsstelle hat diesen Sachverhalt mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung erörtert und diesen folgende Bewertung mitgeteilt:

#### 1. zur Inanspruchnahme:

Die Schiedsstelle ist davon ausgegangen, dass die Dienstleistungen von der deutschen Arbeitgeberin nach der Erfindungsmeldung im Jahr 2010 mit Ablauf (Fiktion) der Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbNEG (n.F.) wirksam in Anspruch genommen wurden.

Wenn in einer Konzernstruktur der deutsche Erfinder eine Erfindung nur der amerikanischen Muttergesellschaft, nicht aber dem deutschen Arbeitgeber meldet und die amerikanische Konzernmutter daraufhin ein Patent (in den USA) anmeldet, liegen selbst dann die Voraussetzungen für das Freiwerden der Erfindung im Hinblick auf den deutschen Arbeitgeber nach der Haftetikettrechtsprechung des BGH nicht vor, wenn solche Meldungen mit einer konzerninternen EDV erfolgen, die möglicherweise einen konzernweiten Zugriff auf die Eingaben ermöglicht. Der Gedanke der Einheit des Konzerns bzw. die Rechtsprechung des BGH „abgestuftes Getriebe“ ermöglicht mittels der Kunstfigur der „vernünftigen Lizenzvertragsparteien“ unter bestimmten Voraussetzungen lediglich einen Rückgriff auf außerhalb des Unternehmens liegende Umsätze als Berechnungsgrundlage für den Erfindungswert. Sie ändert jedoch nichts an den vom Arbeitnehmererfindergesetz vorgegebenen Rechte- und Pflichtenzuordnungen in Bezug auf die natürliche Person Arbeitnehmer und die natürliche oder juristische Person Arbeitgeber, die wiederum im Arbeitsvertrag festgelegt sind. Zwar kann nach Haftetikett-Rechtsprechung des BGH eine schriftliche Erfindungsmeldung ausnahmsweise entbehrlich sein. Bei dieser „Rechtswohltat“ für den Erfinder handelt es sich jedoch um eine „absolute Ausnahmefallrechtsprechung“ (LG München vom 08.07.2013, Az.: 7 O 6031/12 – Spühlbare Mehrschichtfolie). Sie setzt ein Verhalten des Arbeitgebers voraus, mit dem er deutlich kund tut, dass er den gesetzlichen Schutz des § 5 Abs. 1 ArbNEG nicht mehr benötigt. Das wiederum ist nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber formell nach außen dokumentiert, dass er das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm vom Erfinder nach § 5 ArbNEG vermittelt werden müssen. Nur dann steht fest, dass er einer Meldung in der nach § 5 ArbNEG vorgeschriebenen Form nicht mehr bedarf. Der BGH hat dies in einem speziell gelagerten Ausnahmefall angenommen, in welchem der Arbeitgeber eine Erfindung mit dem Inhalt der von seinen Arbeitnehmern entwickelten Lehre zum technischen Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. In einem solchen Fall soll die Viermonatsfrist zur Inanspruchnahme des § 6 Abs. 2 ArbNEG mit der Schutzrechtsanmeldung zu laufen beginnen. Das ist jedoch nicht der Fall bei einer deutschen Arbeitgeberin, die von der Miterfinderschaft ihres

Arbeitnehmers gar nichts weiß, selbst wenn sie über die Möglichkeit verfügt haben sollte, diese zu recherchieren.

Weiterhin macht das Bestreben eines Arbeitnehmers, im Rahmen einer mündlichen Verhandlung einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu erreichen, in welchem das Freiwerden einer vom Arbeitgeber genutzten Diensterfindung von hohem Wert als Grundlage einer gütlichen Einigung festgestellt wird, eine gütliche Einigung nahezu unmöglich und damit eine mündliche Verhandlung hinfällig. Einen Einigungsvorschlag, welcher darauf lauten müsste, dass die Erfindung frei geworden ist, kann der Arbeitgeber bei solchen Erfindungen im Hinblick auf die erheblichen Rechtsfolgen nämlich schwerlich ohne Ausschöpfung des vollständigen Rechtswegs akzeptieren. Da die Schiedsstelle außerdem für die hieran anschließenden Bereicherungsansprüche nicht zuständig ist, sondern diese Frage den Patentstreitkammern der Landgerichte vorbehalten ist, ist es der Schiedsstelle in solchen Fällen entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag nicht möglich, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

## **2. zur technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße**

Hinsichtlich der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße ist der Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt maßgeblich. Regelmäßig beeinflusst eine Diensterfindung jedoch nur einen Teil einer Gesamtvorrichtung. Die Erfindung ist somit meist nicht mit einem isoliert handelbaren Kaufgegenstand mehr oder weniger identisch. Ihr kann daher dann auch nicht der auf einen Kaufgegenstand entfallende Nettoverkaufspreis vollständig oder zumindest im Wesentlichen zugeordnet werden. Es besteht deshalb die Schwierigkeit, dem Gegenstand der Erfindung einen bestimmtes Produkt / einen bestimmten Umsatz zuzuordnen. Dieses Problem ist dadurch zu lösen, dass zunächst die übergeordnete Sacheinheit bestimmt wird, auf die im Falle eines Lizenzvertrages vernünftige Lizenzvertragsparteien sinnvollerweise für die Umsatzangaben abgestellt hätten. Anschließend ist zu ermitteln welcher Umsatzanteil konkret der Erfindung zugeordnet werden kann. Hierbei ist es nicht zu beanstanden, an die kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird (BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNr. 36). Dabei ist die Erfindung ausgehend vom tatsächlichen Inhalt der Erfindungsmeldung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei neben wirtschaftlichen Überlegungen die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser

heranzuziehen. (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05 –, juris RNr. 30).

Im vorliegenden Fall hat sich bei Anwendung dieser Grundsätze ergeben, dass bei einer computerimplementierten Erfindung die kleinste technisch-wirtschaftliche funktionelle Einheit, welche von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihrer Funktion beeinflusst wird, auch kleiner als die angesteuerte „Hardware“ sein, d.h. das reine Softwaremodul kann eine ausreichende Bezugsgröße darstellen. Es kommt auf eine Einzelfallbetrachtung an. Im vorliegenden Fall war die Prägung der Regler aufgrund einer Vielzahl von anderen zu berücksichtigenden Faktoren trotz deren Ansteuerung durch die patentierten Verfahren so verschwindend gering, dass eine solche Berechnung nicht sinnvoll gewesen wäre.

Die im vorliegenden Fall von der Arbeitgeberin in Ansatz gebrachten Relevanzfaktoren hat die Schiedsstelle ebenfalls gebilligt. Die Dienstervfindungen hatten sich auch in der kleinsten technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit, nämlich den Softwaremodulen, die eine nur mit einem prozentualen Anteil niedergeschlagen. In einem solchen Fall ist auch der Umsatz um diesen Faktor zu verkürzen.

Entgegen der Auffassung des Arbeitnehmers waren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten beim Erfindungswert nicht gesondert zu berücksichtigen. Durch das Inverkehrbringen erfindungsgemäß ausgebildeter Gegenstände seitens des Patentinhabers, bei welchem dieser die Gelegenheit hat, das Entgelt für die Benutzung des Patents durch den Käufer des patentgeschützten Gegenstandes einzukalkulieren, erschöpft sich das Patentrecht. Das heißt, dass der Käufer des patentgeschützten Gegenstandes ein Recht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und zur ungehinderten Nutzung der mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten geschützten Erzeugnisse hat, ohne hierfür ein weiteres Mal Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Zu dieser ungehinderten Nutzung und dem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören alle üblichen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, aber auch zum Inbetriebhalten und zur Pflege der geschützten Erzeugnisse sowie alle Ausbesserungen, soweit sie nicht unter den Begriff der Neuerstellung fallen. Deswegen kann für solche Maßnahmen keine Vergütung verlangt werden. Als Ersatzteil in diesem Zusammenhang verwendete Softwaremodule wurden bei der Berechnung des Erfindungswerts hingegen selbstverständlich berücksichtigt.

### **3. zur rechnerischen Bezugsgröße**

Zum zu Grunde zu legenden Umsatz hat die Schiedsstelle ausgeführt, dass der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers grundsätzlich dem regionalen Schutzzumfang folgt:

- Produktion im Inland und Schutzrecht im Inland:

Inlandsumsatz + Exportumsatz

- Produktion im Ausland und Schutzrecht in diesem Land:

Auslandsumsatz + Export aus diesem Land heraus

- Produktion in einem Land ohne Schutzrecht und Export in ein Land, in dem ein Schutzrecht besteht:

Exportumsatz

- Produktion in einem Land, in dem das Unternehmen bewusst eine schutzrechtsfreie Zone eingerichtet hat:

Umsatz in diesem Land und Exportumsatz

Nachdem im vorliegenden Fall auch der Arbeitgeberin eine derartige Zuordnung nicht möglich war, erfolgte eine Einigung auf die Konzernaußenumsätze entsprechend der Rechtsfigur der vernünftigen Lizenzvertragsparteien (BGH vom 16.04.2002 –Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe: Erhält der konzernverbundene Arbeitgeber keine bezifferbare Gegenleistung für die Nutzung der von ihm in Anspruch genommenen Dienstleistung durch andere konzernangehörige Unternehmen, kommt es darauf an, wie „vernünftige Lizenzvertragsparteien“ der Konzernkonstellation Rechnung getragen hätten. Im Ergebnis kann der Konzernaußenumsatz bzw. der Umsatz des benutzenden Konzernunternehmens maßgebliche Berechnungsgrundlage sein, insbesondere bei wirtschaftlicher Einheit und arbeitsteiliger Aufspaltung im Konzern.).

### **4. zur Abstufung**

Hinsichtlich der Abstufung macht die RL Nr. 11 ihrem Wortlaut nach eine Abstufung von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH (Entscheidung vom 4.10.1988 Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid) deutlich gemacht, dass die Frage der Abstufung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen und die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig von der Üblichkeit entschieden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es ständige Schiedsstellenpraxis, als Voraussetzung für eine Abstufung eine Kausalitätsverschiebung zu prüfen. Dem liegt der Gedanke zu Grunde,

dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wäre eine Erfindervergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr die Ursache war. Hier ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Die Schiedsstelle hatte im vorliegenden Fall keine Zweifel, dass eine solche Kausalitätsverschiebung gegeben ist. Zunächst war maßgeblich zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin als bekannter Konzern ein weltweit führender Hersteller ist. Wenn ein solcher Marktteilnehmer große Umsätze macht, sind diese im Regelfall immer auch auf andere Faktoren aus dessen Sphäre zurückzuführen (z.B. Ruf des Unternehmens, wie Vertriebsnetz, Marktführerschaft, Qualität, Marke, etc. anzunehmen ist.etc.), mit der Folge dass der Anteil der Erfindung als Ursache für den Umsatz gegenüber diesen Faktoren zurücktritt. Da die Antragsgegnerin aber ihre Produkte somit sicherlich nicht ausschließlich wegen der erfindungsgemäßen technischen Lehre am Markt platzieren kann, kann auch unter diesem Gesichtspunkt den Dienstleistungen im vorliegenden Fall keine ausschließliche Kausalität für die hohen Umsätze zugerechnet werden. Die auf die Bezugsgröße entfallenden Umsätze waren daher nach dem Muster der Richtlinie Nr. 11 abzustaffeln.

## **5. zum Lizenzsatz**

Zum Lizenzsatz hat die Schiedsstelle die Auffassung vertreten, dass dieser abhängig vom Markt ist, auf dem das erfindungsgemäße Produkt / die Bezugsgröße gehandelt wird. Die tarifliche Branchenzugehörigkeit des Arbeitnehmers ist hingegen kein geeigneter Anknüpfungspunkt. Die einschlägige IPC-Klasse hingegen kann einen ersten Hinweis geben auf den richtigen Markt geben, was jedoch einer Einzelfallüberprüfung bedarf. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe, vom 29.04.2003 – Az.: X ZR 19/01 – Abwasserbehandlung; vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 - Türinnenverstärkung) entspricht der bei der Ermittlung des Erfindungswerts anzusetzende Lizenzsatz der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Dienstleistung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatzes für die streitigen Dienstleistungen zu ermitteln.

Deshalb muss mit Hilfe der sogenannten abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz für die Dienstleistungen bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer vernünftigerweise vereinbart werden würde. Dies setzt die Kenntnis von Lizenzverträgen auf dem Markt der mit der erfindungsgemäßen technischen Lehre hergestellten Produkte voraus. Denn nicht die technische Beschaffenheit des Produkts und seine Einordnung in einen bestimmten Industriezweig unter entsprechenden Herstellungsgesichtspunkten bestimmen den Marktwert einer Erfindung, sondern vorrangig

die Marktsituation für das verkaufte erfindungsgemäße Produkt. Lizenzsatzanalogien können daher nur bei vergleichbaren Marktverhältnissen hergestellt werden und nicht durch den Vergleich technischer Produkteigenschaften oder technischer Herstellungsmethoden oder gar tariflicher Zuordnungen der Erfinder. Maßgeblich für die Lizenzsatzlandschaft ist nämlich die Ausgangssituation für die Vermarktung des Produkts. Die Preiskalkulation des Produktes wird nämlich mit dem marktüblichen Lizenzsatz belastet. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit solchen Lizenzsätzen belastbar ist, bestimmt wiederum die Marktsituation für dieses Produkt. Abhängig vom jeweiligen technischen Produktmarkt ergeben sich Lizenzsatzrahmen, die die typischen Kalkulationsspielräume auf diesem Produktmarkt abbilden. Lizenzsätze sind deswegen dann marktüblich wenn sie sich in diesem konkreten Rahmen bewegen. Dementsprechend haben Produktparten mit geringen Gewinnmargen wie z.B. die Automobil-/Automobilzuliefer-Industrie tendenziell einen relativ geringen marktüblichen Lizenzsatzrahmen mit abzustaffelnden Ausgangslizenzsätzen von etwa 0,2 % bis etwa 2,5 %, während z.B. in der Medizintechnik, in welcher sehr gute Gewinnmargen herrschen, ein Lizenzsatzrahmen von 1 % bis zu 7 % anzutreffen ist.

Hinsichtlich des im vorliegenden Fall vom Arbeitnehmer herangezogenen Lizenzsatzrahmens aus der RL Nr. 11 ist anzumerken, dass dieser schon seit Jahrzehnten nicht mehr den am Markt üblichen Rahmen widerspiegelt Er wurden nämlich im Wesentlichen aus den Richtlinien von 1944 übernommen und kann bereits deshalb keinen sachgerechten Maßstab bei der Ermittlung des marktüblichen Lizenzsatzes bilden.

Vorliegend ist weiterhin zu berücksichtigen, dass in den von der Arbeitgeberin vertriebenen Softwaremodulen mehrere Dienstleistungen benutzt werden. In einem solchen Fall ist darauf zu achten, dass eine kalkulatorische Überbelastung der Produkte durch die Lizenzbelastung vermieden wird. Es ist daher nicht möglich, unbegrenzt mehrere Lizenzsätze aufzusummieren. Andernfalls wäre bei Überschreitung eine bestimmten Größenordnung (Höchstlizenzsatz) der Kalkulationsspielraum überschritten und das Produkt nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Höchstlizenzsatz definiert somit die Belastungsgrenze des Produkts im Hinblick auf seine Wettbewerbsfähigkeit. Wenn mehrere Erfindungen Einfluss auf eine Bezugsgröße haben, dürfen die einzelnen Lizenzsätze nicht aufsummiert werden. Vielmehr sind die einzelnen Lizenzsätze ihrer Bedeutung entsprechend im Höchstlizenzsatz unterzubringen, d.h. auf diesen aufzuteilen. Die Schiedsstelle gewinnt mangels anderer Angaben den Höchstlizenzsatz vereinfacht aus einer Verdoppelung des Durchschnittslizenzsatzes.

## **6. zum Anteilsfaktor**

Führungsfunktionen des Arbeitnehmers rechtfertigen nur dann eine Reduzierung des Anteilsfaktors, wenn Informationszusammenflüsse daraus resultieren und Erfindungen erleichtern. Ein Anteilsfaktor von 18 % wird für einen Ingenieur in der Entwicklung mit wie hier ohne ins Gewicht fallende Führungsaufgaben als angemessen angesehen.

## **IV. Ergebnis**

Auf dieser Grundlage konnte in der mündlichen Verhandlung Einigkeit über einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle mit dem Ergebnis erzielt werden, dass die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung die Annahme des Einigungsvorschlags erklärt haben.