



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	04.07.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 03/14
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzanalogie: Personalkostenanteil an den Produktkosten als Bezugsgröße; Übertragung des Patents auf die Erfinder: Erfindungswert bei nichtausschließlichem Benutzungsrecht, Fortgeltung des Anteilsfaktors		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Bestehen Lehre und Vorteil der Erfindung in dem Wegfall eines ansonsten manuell durchzuführenden Verfahrensschrittes, erscheint es zutreffend, als Bezugsgröße für die Lizenzanalogie bei der Ermittlung des Erfindungswerts den Anteil der wegfallenden Personalkosten im Produktionsprozess anzusetzen. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Berechnung des Erfindungswerts als Bezugsgröße der unstreitig 5 % der Nettoumsätze mit den erfindungsgemäß hergestellten Mischungen (Verfahrenserzeugnissen) betragende Personalkostenaufwand für diesen Verfahrensschritt (Etikettierung) zu Grunde gelegt wird.
2. Der Minderung des Erfindungswerts für die Benutzung der Dienstervindung durch den Arbeitgeber nach der Übertragung des Patents auf den Erfinder trägt die Schiedsstelle durch einen Abschlag von 20 % - 25 % vom Wert einer ausschließlichen Lizenz Rechnung.
3. Der Anteilsfaktor für die Bemessung der Arbeitnehmer-Erfindervergütung gilt auch bei der Nutzung seitens des Arbeitgebers aufgrund des nichtausschließlichen Rechts zur Benutzung nach der Übertragung des Schutzrechts auf den Erfinder fort.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsteller sind bei der Antragsgegnerin beschäftigt und Miterfinder zu je 50 % der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Dienstleistung (...)

Die Antragsgegnerin produziert Zulieferteile für die Automobilindustrie und hat die Dienstleistung von 2009 bis 2013 (...) benutzt.

Hierbei werden Mischungen in einem Mischer verarbeitet (...) Dabei ist es notwendig, zu bestimmten Prozesszeiten Zusätze in den Mischer zu geben. Ausweislich der Beschreibung der Patentschrift war es zum Zeitpunkt der Erfindung Stand der Technik, diese Zusätze in definiert abgewogenem Zustand in Kunststoffbeuteln aufzubewahren, um den Inhalt sodann zum richtigen Zeitpunkt in den Mischer zu geben. Bei der Antragsgegnerin waren pro Mischungsladung bis zu fünf solcher Zugaben von Hand üblich. Ebenfalls wird als Stand der Technik in der Beschreibung der Patentschrift beschrieben, dass hierfür anstelle von auszuleerenden Kunststoffbeuteln Beutel (...) Verwendung finden können, die samt der enthaltenen Zusätze in den Mischer gegeben werden dürfen, weil sie vollständig und rückstandslos aufschmelzen.

Allerdings muss in der Produktion unbedingt sichergestellt und aus Qualitätssicherungsgründen auch dokumentiert werden können, dass der richtige Beutel in den richtigen Mischer und die richtige Mischung gegeben wird bzw. wurde. Deshalb werden die Beutel mit Papieretiketten versehen, auf welche die wesentlichen Daten und Barcodes zu deren Erfassung aufgedruckt sind. Diese Papieretiketten können allerdings nicht mit in die Mischung gegeben werden, da sie nicht rückstandslos verbrennen würden. Sie müssen daher vor der Zuführung des Beutels in die Mischung entfernt werden. Bei der Lösung dieses Problems setzt die Dienstleistung an.

Erfindungsgemäß sind ausweislich der Patentansprüche Beutel, die dadurch gekennzeichnet sind, dass das aufgeklebte und bedruckbare Etikett ebenfalls aus dem Beutelmaterial besteht. Im Ergebnis entfällt im Produktionsprozess die Entfernung der Etiketten, da diese wie der Beutel auch bedenkenlos in den Mischer gegeben werden können.

Die Antragsgegnerin trägt vor, dass sie bereits vor dem Jahr 2009 Beutel aus (...) verwendet habe. Das Problem mit den Papieretiketten hätte sie so gelöst, dass sich die Beutel in Metallbehältern befunden hätten, auf welche die Papieretiketten aufgebracht gewesen seien. Die Beutel seien dann aus dem Metallbehälter entnommen und als Ganzes in den Mischer gegeben worden. Ab dem Jahr 2009 habe sie dann auf die erfindungsgemäßen Etiketten umgestellt. Es habe jedoch immer wieder Schwierigkeiten

damit gegeben, die Etiketten auf den Beuteln anzubringen. Außerdem seien die Etiketten relativ teuer gegenüber Papieretiketten und hätten im Unterschied zu diesen vor dem Scannen der Barcodes glatt gestrichen werden müssen. Deshalb habe man keinen Sinn mehr in der Aufrechterhaltung des Patents gesehen. Die Erfinder hätten das Patent sodann Ende Juli 2012 selbst übernommen. Man habe sich lediglich noch ein Nutzungsrecht vorbehalten und sei dann Ende 2013 wieder zu den Papieretiketten zurückgekehrt.

Die Antragsgegnerin hat den Antragstellern Vergütungsangebote für die Benutzung der Diensterfindung unterbreitet.

Den Erfindungswert hat sie nach der Lizenzanalogie ermittelt. Als Bezugsgröße hat sie 5 % des Gesamtumsatzes mit den betroffenen Mischungen zu Grunde gelegt. Dies hat sie damit begründet, dass die Erfindung allenfalls zu Einsparungen bei den Lohnkosten hätte führen können, wobei der Anteil von direkten Lohnkosten am Umsatz 5 % betrage.

Weiterhin hat sie einen Lizenzsatz von 1 % angesetzt, da sie mit den streitgegenständlichen Produkten im Automobilzuliefermarkt tätig sei, und ist davon ausgegangen, dass die Umsätze nach der RL Nr. 11 abzustaffeln sind. Ab Juli 2012, dem Zeitpunkt der Übernahme der Diensterfindung durch die Antragsteller, hat sie den Lizenzsatz um 20 % reduziert, da sie ab diesem Zeitpunkt nur noch über ein nichtausschließliches Nutzungsrecht verfügt habe.

Als Anteilsfaktor hat sie für den Erfinder A 21 % und für den Erfinder B 39 % angesetzt.

Die Antragsteller sind diesem Vergütungsangebot entgegen getreten. Sie sind der Auffassung, dass der Einsatz der Diensterfindung u.a. zu wesentlichen Einsparungen geführt und den Gewinn erhöht habe. Der betriebliche Nutzen der Diensterfindung sei daher erfassbar, so dass eine dementsprechende Berechnung des Erfindungswerts erfolgen solle. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass sich das Patent nicht nur auf das Etikett beziehe. Vielmehr seien Beutel und Etikett unter Schutz gestellt. Sie bestreiten außerdem, dass die Antragsgegnerin vor dem Jahr 2009 bereits erfindungsgemäße Beutel (...) verwendet habe (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

Gemäß § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen (...)

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

2. Bemessung der Höhe der Vergütung

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung.

Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.

Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag.

3. Methode zur Ermittlung des Erfindungswerts

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe).

Der Hauptfall des Zuflusses eines solchen geldwerten Vorteils ist die auch vorliegend gegebene Benutzung der Dienstleistung im eigenen Betrieb. In diesem Fall besteht der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil in dem Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I), wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Für die Ermittlung der Höhe dieses Preises kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung nach der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine freie Schätzung. Letztlich wird jedoch bei allen drei Methoden der Erfindungswert geschätzt, da alle drei Methoden auf Wertungen und fiktiven Annahmen beruhen. Gemeinsam ist diesen methodischen Ansätzen daher, dass sie nicht die Ermittlung eines jeweils anderen Erfindungswerts zum Ziel haben, sondern lediglich alternative Methoden zur Abschätzung desselben Marktpreises darstellen (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I). Deshalb führt nur die Methode zu einer i.S.v.

§ 9 Abs. 2 ArbEG angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung, mit deren Hilfe der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert möglichst genau geschätzt werden kann.

Üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Hierbei dienen der Umsatz des mit der erfindungsgemäßen Lehre gefertigten und am Markt vertriebenen Produkts und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte eines zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien geschlossenen Lizenzvertrags. Der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert ergibt sich somit aus der Multiplikation des Produktumsatzes bzw. eines erfindungsgemäßen Teils dieses Umsatzes (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz. Die Höhe des marktüblichen Lizenzsatzes ist abhängig von den Gegebenheiten des jeweiligen Produktmarkts.

Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II).

Bei der Ermittlung des Erfindungswerts ist die Methode der Lizenzanalogie somit am sach- und marktnähesten. Folglich weist sie zumindest bei Umsatzgeschäften die geringste Schätzungenauigkeit auf (ständige Schiedsstellenpraxis) bzw. ist die am wenigsten ungenaue Methode (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I). Deshalb kommt ihr bei Umsätzen mit mit Hilfe der erfindungsgemäßen Lehre erzeugten Produkten stets der Vorrang gegenüber den weiteren in RL Nr. 3 genannten Methoden zur Ermittlung des Erfindungswerts zu.

Die von den Antragstellern hingegen angestrebte Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen erscheint aus Erfindersicht wohl deshalb besonders gerecht, weil sie davon ausgeht, dass sich der Nutzen des Arbeitgebers damit tatsächlich ohne Wertungen konkret aufs Komma genau berechnen lässt.

Tatsächlich bereitet diese Methode jedoch beträchtliche Schwierigkeiten und ist nicht so exakt, wie es auf den ersten Blick scheint, denn auch sie kommt nicht ohne Schätzungen und Wertungen aus.

Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens erfordert nämlich einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der fiktiven Situation ohne Erfindungseinsatz.

Erschwerend kommt hinzu, dass hinsichtlich der fiktiven Situation ohne Erfindungseinsatz nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine Stand der Technik in den Betrieb „hinein interpretiert“ werden muss, d.h. es ist zunächst zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen im Unternehmen aussehen würde, hätte der Betrieb den allgemeinen Stand der Technik verwirklicht. Denn vergütungspflichtig ist der Arbeitgeber nur für das Delta, das die Erfindung dem Arbeitgeber als Abstand vom allgemeinen Stand der Technik vermittelt. Bereits hier kann eine Vielzahl von Kostenpositionen und wirtschaftlichen Größen regelmäßig nur im Wege der Schätzung angesetzt werden.

Diese Problematik zeigt sich im vorliegenden Fall besonders plakativ. Denn die Antragsteller stellen darauf ab, dass sich die Erfindung auswirkt

- bei der Reduzierung der Zugabezeiten
- in Form einer 100 % Wirkstoff-Zugabe
- durch Reduzierung der Zugabezeiten durch Verhinderung von Abkühlung und daraus resultierend schnelleres Erreichen der Endtemperatur
- in der Qualitätsverbesserung durch Verlängerung der Mischphasen bei Verkürzung der Zykluszeiten
- im verbesserten Arbeitsschutz durch verringerte Staubbelastung
- im Mischungszugewinn durch Beutel und Etikett
- in Form einer Kapazitätssteigerung durch Mischzykluszeitreduzierung
- im besseren Umweltschutz durch verringerte Entsorgungsnotwendigkeit
- in der Schaffung der Grundvoraussetzung für eine (nicht realisierte) vollautomatische Zuführung der Handzugabe.

Für all diese Punkte wären betriebswirtschaftliche Größen wohl überwiegend im Wege der Schätzung anzusetzen und zwar immer im Vergleich der fiktiven Situation bei Verwirklichung des allgemeinen Standes der Technik mit der Situation bei Einsatz der Diensterfindung. Hinzu kommt dass diese Punkte bereits jetzt zum Teil streitig sind, wobei die Darstellung der Antragsgegnerin bereits darin eine nicht unerhebliche Stütze findet, dass sie aufgrund entsprechender Nachteile vom Einsatz der Diensterfindung relativ schnell wieder abgelassen hat und mehr oder weniger zum alten Verfahren zurückgekehrt ist. Die Schiedsstelle vermag daher nicht zu erkennen, dass die Methode der Erfindungswertermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen im vorliegenden Fall bessere und tatsächlich belastbarere Anknüpfungstatsachen für die Ermittlung des Erfindungswerts bieten könnte als die Lizenzanalogie. Weiterhin müssen die Antragsteller berücksichtigen, dass auch nicht der gesamte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte betriebliche Nutzen als Erfindungswert gelten würde, sondern regelmäßig nur

etwa 20 % hiervon in Ansatz zu bringen wären. Denn kein Unternehmen würde einem freien Erfinder als Marktpreis der Erfindung den gesamten Nutzen überlassen, den er von der Erfindung hat. Andernfalls könnte er es mangels Eigennutzen nämlich letztlich beim Status Quo belassen. Wenn aber ein freier Erfinder nur einen Bruchteil des Nutzens erhalten würde, kann der Erfindungswert bei der Berechnung der Erfindervergütung auch nur aus diesem Bruchteil bestehen.

Im vorliegenden Fall macht die Antragsgegnerin Umsatzgeschäfte mit mit Hilfe der erfindungsgemäßen Lehre produzierten Automobilzulieferteilen. Der Marktpreis, den die Antragsgegnerin für die Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre bezahlen müsste, hätten nicht die Antragsteller als Arbeitnehmer der Antragsgegnerin dieses Verfahren erfunden, ist somit nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln. Sie führt von allen drei Methoden auch vorliegend am ehesten zur Ermittlung des Marktpreises der Erfindung und damit zu einer angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG.

4. Ermittlung des Erfindungswerts mit Hilfe der Lizenzanalogie

Bei der Methode der Lizenzanalogie ergibt sich der Marktpreis der Erfindung und damit der vergütungsrelevante Erfindungswert aus der Multiplikation des Umsatzes mit mit der erfindungsgemäßen Lehre erzeugten Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz.

Allerdings sind am Markt gehandelte Kaufgegenstände häufig nicht deckungsgleich mit der Erfindung, da die Erfindung in aller Regel nur Teilaspekte der Kaufgegenstände betrifft. In einem solchen Fall würden Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise aber auch nicht den vollen Nettoverkaufspreis dieses Kaufgegenstandes zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags machen. Es ist daher zunächst zu klären, in welchem Umfang im vorliegenden Fall die Umsätze mit den betroffenen Mischungen von der Diensterfindung betroffen sind, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist an die 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 von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung bezogen auf das Produkt 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). Auf eine so ermittelte Bezugsgröße beziehen sich dann die marktüblichen Lizenzsätze.

Zur Klärung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Diensterfindung in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle regelmäßig zunächst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf aufbauend, was die Diensterfindung für das Produkt konkret leistet. Ausweislich der Beschreibung der Patentschrift war es zum Zeitpunkt der Erfindung Stand der Technik, Beutel aus (...) zu verwenden, die samt der enthaltenen Zusätze in den Mischer gegeben werden dürfen, weil sie vollständig und rückstandslos aufschmelzen. Die Schiedsstelle sieht daher lediglich die Möglichkeit, die Papieretiketten durch aufgeklebte und bedruckbare Etiketten aus (...) zu ersetzen, als erfindungsgemäß an. Im Ergebnis bedeutet die Erfindung für den Produktionsprozess der Mischungen lediglich, dass im Produktionsprozess die Entfernung der Etiketten von Hand entfällt, da diese wie der Beutel auch bedenkenlos in den Mischer gegeben werden können. Die Antragsgegnerin hat somit zutreffend ausgeführt, dass die Erfindung die Produktion von Mischungen nur insoweit beeinflusst, als das Produkt von Personalkosten betroffen ist. Diese hat sie unstreitig mit 5 % angegeben. Die Schiedsstelle vermag daher nicht zu beanstanden, wenn die Antragsgegnerin der Berechnung des Erfindungswerts als Bezugsgröße 5 % der Nettoumsätze mit solchen Mischungen zu Grunde legt.

Als Lizenzsatz ist nach Auffassung der Schiedsstelle der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 1 % ebenfalls nicht zu beanstanden.

Der bei der Ermittlung des Erfindungswerts anzusetzende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz bezogen auf die von der von der Erfindung wesentlich geprägte Bezugsgröße zu ermitteln, was die Kenntnis von Lizenzverträgen auf dem Markt der mit Hilfe der erfindungsgemäßen technischen Lehre hergestellten Produkte voraussetzt. Die Preiskalkulation des Produktes wird nämlich mit dem Lizenzsatz belastet. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit Lizenzen 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. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend

haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie der hier einschlägige Zulieferbereich der Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen.

Dementsprechend ist der marktübliche Lizenzsatz nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung). Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Automobilzulieferindustrie, da die Antragsgegnerin mit Hilfe der erfindungsgemäßen Technik eben solche Produkte produziert und liefert. Im Markt der Automobil- und Automobilzulieferindustrie kalkulieren die Unternehmen mit Blick auf den Ausbau von Marktanteilen oder, um zumindest dem Wettbewerbsdruck Stand zu halten, relativ knapp. Das hat zur Folge, dass innerhalb dieser knappen Kalkulation auch nur ein enger Spielraum für die auf ein Produkt entfallenden Kosten für Lizenzen verbleibt. Daher liegen nach den Erfahrungen der Schiedsstelle marktübliche Lizenzsätze regelmäßig zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenprodukte auch unter 0,5 %. Die Obergrenze für sehr wertvolle Erfindungen und Erfindungskomplexe liegt wohl bei ca. 2 %. Vorliegend hat die Schiedsstelle keinerlei Anhaltspunkte, die es angezeigt erschienen ließen, der Diensterfindung einen Stellenwert einzuräumen, der einen Lizenzsatz deutlich oberhalb der Durchschnittslizenzsätze rechtfertigen würde.

Allerdings schlägt die Schiedsstelle vor, im vorliegenden Fall das grundsätzlich einschlägige Instrument der Abstufung des Lizenzsatzes bei der Berechnung des Erfindungswerts unberücksichtigt zu lassen. Abzustaffeln wären nämlich nicht die Gesamtumsätze mit betroffenen Mischungen, sondern nur der 5 %ige erfindungsgemäße Anteil. Dieser liegt jedoch nach den mitgeteilten Umsatzzahlen weit unter der ersten Staffelnach RL Nr. 11, die einen Umsatz von 1.533.875,64 € vorsieht.

Die von der Antragsgegnerin ab Juli 2012 berücksichtigte Absenkung des Lizenzsatzes auf 0,8 % ist hingegen nicht zu beanstanden. Die Antragsgegnerin hat sich nach § 16 Abs. 3 ArbEG bei der Übertragung des Patents auf die Antragsteller ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung vorbehalten und die Diensterfindung noch bis zum Jahr 2013 benutzt. Somit hat sie die Diensterfindung bis zur Übertragung des Schutzrechts auf Grundlage der ihr durch das Patent vermittelten umfassenden rechtlichen Monopolstellung benutzt, während sie nach der Übertragung des Patents die Diensterfindung nur noch auf Grundlage einer einfachen Lizenz gleichgestellten

Nutzungsrechts (BGH vom 23.04.1974, Az.: X ZR 4/71 – Anlagengeschäft) benutzt hat. Für ein solches Nutzungsrecht hätte die Antragsgegnerin einem freien Erfinder aber nicht in gleicher Höhe Lizenzgebühren bezahlen müssen wie einem Erfinder, mit dem sie einen Lizenzvertrag über ein ausschließliches Nutzungsrecht schließt. Dementsprechend fließt ihr bei einer Nutzung aufgrund des nichtausschließlichen Rechts zur Benutzung ein geringerer geldwerter Vorteil durch die Diensterfindung ihrer Mitarbeiter zu. Die Schiedsstelle trägt dem regelmäßig durch einen Abschlag von 20 % - 25 % Rechnung.

5. zum Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und mindert entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den Erfindungswert. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Denn im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit der Vorgängertechnik gewonnen wurden, und er erhält oft auch technische Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung. Der Arbeitgeber hat daher regelmäßig einen erheblichen betrieblichen Anteil an der Diensterfindung, zu deren Zustandekommen der Arbeitnehmererfinder regelmäßig im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt.

Die Beteiligten sind sich über einen Anteilsfaktor des Antragstellers Erfinder¹ von 21 % und des Antragstellers Erfinder² von 39 % einig.

Der Anteilsfaktor gilt auch bei der Nutzung aufgrund des nichtausschließlichen Rechts zur Benutzung fort. Denn daran, dass der Arbeitnehmererfinder beim Zustandekommen der Erfindung gegenüber einem freien Erfinder erhebliche Vorteile hatte, die dem Betrieb des Arbeitgebers zuzuordnen sind, ändert die Übertragung des Patents nichts.

6. Sachverständigengutachten

Die Antragsgegnerin hat in ihren Schriftsätzen verschiedentlich Sachverständigengutachten als Beweis angeboten. Dies hat bei den Antragstellern offensichtlich dahingehend zu Missverständnissen geführt, als sie angenommen haben, es gäbe Sachverständigengutachten, deren Kenntnisnahme ihnen verwehrt worden sei.

Die Schiedsstelle weist daher daraufhin, dass es derartige Sachverständigengutachten nicht existent sind. Die Antragsgegnerin hat vielmehr i.S.v. §§ 33 ArbEG, 402 ff. ZPO letztlich angeregt, dass die Schiedsstelle ggf. Sachverständigengutachten einholt (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 403 RNr.1). Die Schiedsstelle ist jedoch gemäß § 30 Abs. 2, 3 ArbEG selbst sachverständig besetzt, so dass Sachverständigengutachten Dritter entbehrlich waren.

7. Gesamtergebnis

Die Schiedsstelle kann nachvollziehen, dass die offensichtlich nicht fachkundig beratenen Antragsteller gegebenenfalls vom Inhalt des Einigungsvorschlags enttäuscht sind. Die Schiedsstelle empfiehlt jedoch im Hinblick auf die eindeutige Rechtslage und das von der Antragsgegnerin insbesondere bei den relativ hohen Anteilsfaktoren, aber wohl auch bei der Bezugsgröße gezeigte Entgegenkommen, den Einigungsvorschlag anzunehmen, damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und sich weitere aus Sicht der Schiedsstelle unnötige Aufwendungen in einem etwaigen Gerichtsverfahren, in dem zudem weitere Anwalts- und Gerichtskosten anfielen, zu ersparen.