



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	06.04.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 13/14
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 13 ArbEG, § 17 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Zustimmung zu teilweiser Nichtanmeldung; Betriebsgeheimnis: teilweise Anerkennung der Schutzzfähigkeit; Erfindungswert eines Verfahrens zur Herstellung von Halbzeugen; konkludente Vereinbarung von Vergütungsfaktoren		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Haben die Erfinder einem Falllassen eines Teilgegenstands der Schutzrechtsanmeldung aus Gründen mangelnder Patentierungsaussichten zugestimmt, und entschließt sich der Arbeitgeber zu einer Rücknahme und Geheimhaltung als Betriebsgeheimnis des gesamten Anmeldegegenstands, dann erfasst eine Anerkennung als patentfähig nur den von der Prognose der fehlenden Patentierungsaussicht nicht betroffenen Restgegenstand.
2. Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs / Zwischenprodukts, das als solches nicht verkauft wird, kann dennoch eine Lizenzanalogie am verkauften Endprodukt mit entsprechend angepasster Bezugsgröße zur Ermittlung eines angemessenen Erfindungswertes sinnvoll sein.
3. Eine Vereinbarung von Vergütungsfaktoren durch Angebot und Annahme von Vergütungsbeträgen kommt dann nicht zustande, wenn dem Vergütungsschreiben nicht entnehmbar ist, was die konkrete Bezugsgröße darstellen soll, auf die sich die angegebenen Umsätze und der Lizenzsatz beziehen und wenn unklar ist, auf welchen Zeitraum sich die Umsätze beziehen.

## Begründung:

### **I. Gang des Verfahrens**

Die Beteiligten haben schriftsätzlich eine mündliche Verhandlung des Streitfalls beantragt. Die Schiedsstelle hat diesem Wunsch gemäß § 33 Abs. 2 ArbEG stattgegeben (...) Die Beteiligten haben in der mündlichen Verhandlung erklärt, im Hinblick auf die ausführliche Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung auf eine ausführliche Begründung des Einigungsvorschlags zu verzichten.

Die Schiedsstelle nimmt daher zur Begründung zunächst vollumfänglich auf die ausführliche Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung am 6. April 2016 Bezug und gibt zum Einigungsvorschlag zusammenfassend die folgenden Hinweise.

### **II. Sachverhalt**

Die Antragsteller haben als Arbeitnehmer der Antragsgegnerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin am (...) 2003 eine Diensterfindung gemeldet, welche diese wirksam in Anspruch genommen hat.

Die daraufhin beim Europäischen Patentamt eingereichte Anmeldung zum Patent beanspruchte in den Patentansprüchen 1 bis 3 einen Werkstoff, bestehend aus (...) als Halbzeug zur Herstellung von Antriebselementen. In den Patentansprüchen 4 bis 8 beanspruchte die Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstoffs für Antriebselemente, (...) In den Patentansprüchen 9 bis 12 beanspruchte die Patentanmeldung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 4 bis 8.

Ausweislich des hierzu ergangenen erweiterten Rechercheberichts erachtete das Europäische Patentamt lediglich die Ansprüche 4 bis 8 als patentfähig.

Die Antragsgegnerin bat hierzu den federführenden Miterfinder 1 (...) um Stellungnahme. Dieser teilte daraufhin (...) mit, dass schwerpunktmäßig der Miterfinder 2 den Recherchebericht durchgesehen habe. Das entsprechende Schreiben (...) hat auszugsweise folgenden Wortlaut:

*„(...) Da die Einwände der Recherchenprüfer aus unserer Sicht weitgehend berechtigt sind, möchten wir sie bitten, eine entsprechende Änderung der Patentanmeldung einzuleiten, mit dem Focus auf Anspruch 4 – 8. (...)“*

Die Unterlagen tragen weiterhin folgende handschriftliche Vermerke von Miterfinder 1:

*„Es bleiben nach Ansicht der Prüfer die Ansprüche 4 – 8. Dieser Meinung bin ich nach Durchsicht auch.“*

*„Die Anmerkungen des Prüfers sind berechtigt. Wir sollten ändern!“*

Daraufhin teilte die Antragsgegnerin den Antragstellern mit Schreiben vom (...) mit, dass sie beschlossen habe, die Patentanmeldung zurückzuziehen, um ein öffentliches Bekanntwerden zu verhindern. Das Schreiben hat auszugsweise folgenden Wortlaut:

*„(...) Aus diesem Grund erklären wir Ihre obige Erfindungsmeldung zum Betriebsgeheimnis. Wir bitten Sie, auch Ihrerseits alle Maßnahmen zu unterlassen, die eine Geheimhaltung ihres Vorschlags gefährden könnten.*

*Bitte geben Sie uns bekannt, wenn eine gewerbliche Verwertung Ihrer Erfindung in unserer Firma stattfindet. Wir werden dann unverzüglich eine Vergütungsregelung vorschlagen.*

*Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass die Erfindung schon bei ihrer Einreichung aufgrund des objektiven Standes der Technik nicht patentfähig war, so dass die Erklärung zum Betriebsgeheimnis auf einem Irrtum beruhte, erlischt eine Vergütungspflicht. (...)“*

Mit Schreiben vom (...) 2009 teilte die Antragsgegnerin den Antragstellern folgendes mit:

*„(...)“*

*Sehr geehrte Herren,*

*im Jahr ist durch den Einsatz der Erfindung ein Umsatz in Höhe von (...) Euro erzielt worden.*

*Ausgehend von diesem Umsatz, der Anwendung der Abstufung, einem Lizenzsatz in Höhe von 4,0 %, der Erfinderanteile und der jeweiligen Anteilsfaktoren ist beabsichtigt, den Erfindern folgende Bruttovergütung zuzusprechen:*

*(...)*

*Mit Zahlung dieser Vergütung sollen Ihre erfinderrechtlichen Ansprüche aus der gewerblichen Verwertung der obigen Erfindung bis Ende des Jahres 2008 abgegolten sein.*

*Eine weitere Erfindervergütung soll bei weiterer gewerblicher Verwertung, von der Sie uns bitte benachrichtigen werden, und weiter aufrechterhaltenem Patent Anfang bis Mitte des Jahres 2010 vorgenommen werden.*

*Soweit weitere Erfindungen bei den erfindungsgemäßen Produkten und/oder Waren zur Anwendung kommen, behalten wir uns eine Neubewertung aller eingesetzten Erfindungen und dadurch bedingte Vergütungsanpassung für zukünftige Vergütungen vor. (...)*“

In der Folge zahlte die Antragsgegnerin die angekündigten Vergütungen aus.

Im Jahr 2013 wies der Miterfinder 1 die Antragsgegnerin darauf hin, dass das erfindungsgemäße Produkte kontinuierlich gefertigt würden, jedoch eine weitere Vergütung ausgeblieben sei.

Die daraufhin von der Antragsgegnerin durchgeführte Überprüfung ergab, dass es sich bei dem im Vergütungsschreiben (...) mitgeteilten Umsatz in Höhe von (...) Euro um die Investitionskosten der für die Produktion notwendigen Vorrichtung gehandelt hatte und dass seitdem keine weitere Vorrichtung beschafft worden sei.

Daraufhin unterbreitete die Antragsgegnerin den Antragstellern ein neues Vergütungsangebot, in welchem sie abweichend von den ursprünglichen 4 % nunmehr 20 % dieser Investitionskosten als Erfindungswert ansetzte. Die Antragsteller haben dieses Vergütungsangebot jedoch abgelehnt.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass lediglich die Patentansprüche 4 bis 8 als neu und patentfähig angesehen wurden und deshalb zum Betriebsgeheimnis erklärt worden seien. Gegenstand dieser Ansprüche sei ein Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs / Zwischenprodukts, das als solches nicht verkauft werde und weder als solches noch in Form des Endprodukts Antriebselemente patentfähig sei, da diese Produkte nicht neu bzw. anderweitig patentgeschützt seien. Folglich seien weder das Zwischenprodukt noch das Endprodukt eine geeignete Bezugsgröße für eine Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie, da sich mit Dritten keine diesbezüglichen Lizenzverträge schließen ließen. Da eine Ermittlung der Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen aufgrund der nicht lösbaren Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der betriebswirtschaftlichen Abgrenzung der Erfindung vom allgemeinen Stand der Technik ebenfalls ausscheide, bliebe lediglich die Möglichkeit der Schätzung des Erfindungswerts mit Hilfe der Investitionskosten.

Die Antragsteller hingegen sind der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die Schutzfähigkeit der Dienstleistung nicht wirksam bestritten habe, da sie bei der Erklärung zum Betriebsgeheimnis die Schiedsstelle nicht nach § 17 Abs. 2 ArbEG angerufen habe. Folglich sei die Dienstleistung in Form der Patentanmeldung vollumfänglich zum Betriebsgeheimnis erklärt worden und entsprechend zu vergüten. Weiterhin stelle das Vergütungsschreiben der Antragsgegnerin vom (...) eine wirksame Vergütungsvereinbarung dar, an welche die Antragsgegnerin gebunden sei. Der

Erfindungswert der Dienstleistung sei mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, da mit Hilfe der Dienstleistung (...) -Antriebsselemente hergestellt würden, die aufgrund des erfindungsgemäßen Verfahrens (...) eine neue Produktklasse (...) bildeten, und damit Umsatzgeschäfte gemacht würden. Würde die Antragsgegnerin nicht aufgrund der Dienstleistung über das erfindungsgemäße Verfahren verfügen, könnte sie diese Produktklasse nicht am Markt anbieten bzw. müsste ein Verfahren der Konkurrenz lizenzieren.

### **III. Rechtliche Hinweise**

#### 1. Entfall der Anmeldepflicht und Erklärung der Dienstleistung zum Betriebsgeheimnis

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist die Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Anmeldung der in Anspruch genommenen Dienstleistung zum Patent gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 ArbEG entfallen.

Hinsichtlich der Ansprüche 1 – 3 und 9 – 12 der eingereichten und vor Offenlegung zurückgezogenen Patentanmeldung haben die Antragsteller gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG der Nichtanmeldung der Dienstleistung zugestimmt.

Hinsichtlich der Ansprüche 4 – 8 dieser Patentanmeldung hat die Antragsgegnerin hingegen die Dienstleistung zum Betriebsgeheimnis erklärt und deren Schutzfähigkeit anerkannt, § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 ArbEG.

Die Zustimmung zur Nichtanmeldung hinsichtlich der Ansprüche Ansprüche 1 – 3 und 9 – 12 der eingereichten und vor Offenlegung zurückgezogenen Patentanmeldung ergibt sich aus der vom Miterfinder 2 im Schreiben vom (...) abgegebenen Erklärung und den Vermerken des Miterfinders 1 auf den dazugehörigen Unterlagen.

Soweit die Antragsteller der Nichtanmeldung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG zugestimmt hatten, bestand aber für die Antragsgegnerin folglich keine Notwendigkeit mehr, von einer Anmeldung auf Grundlage von § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 ArbEG abzusehen. Da die Antragsgegnerin mit Schreiben vom (...) 2004 erst im Nachgang zu den Erklärungen der Antragsteller die Erklärung zum Betriebsgeheimnis mitgeteilt hat, ist diese Erklärung so zu verstehen, dass sie sich nur noch auf die verbliebenen Ansprüche 4 – 8 bezogen hat.

#### 2. Erfindungswert

Der Erfindungswert ist ausschließlich der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt. Die vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile spiegeln nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Erfindungswert nämlich am besten wider, da der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse

die Erfindung in dem sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe) (...)

Im vorliegenden Fall streben die Antragsteller eine Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie an, während die Antragsgegnerin eine Schätzung des Erfindungswerts an Hand der Investitionskosten vornehmen möchte. In der mündlichen Verhandlung haben sich die Beteiligten der Auffassung der die Schiedsstelle angeschlossen, dass im vorliegenden Fall die Methode der Lizenzanalogie die naheliegende Methode zur Ermittlung des Erfindungswerts ist (...)

Im vorliegenden Fall geht die Schiedsstelle davon aus, dass die mittels der erfindungsgemäßen Technologie gefertigten Antriebselemente als Bezugsgröße dienen können, auch wenn man ihnen das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren nicht ansieht. Allerdings können die gefertigten Antriebselemente nicht in Gänze als Bezugsgröße dienen, da sie nur zum Teil durch das erfindungsgemäße Verfahren ihre wesentliche Prägung erhalten (...)

Im vorliegenden Fall scheint der betroffene Produktmarkt relativ breit zu sein. Die Produkte (...) finden Einsatz in Spezialmaschinen wie z.B. (...) und (...)maschinen oder (...) -Turbinen, aber auch in Zweirädern. In der Literatur belegt sind Einzellizenzsätze im Maschinenbereich in Höhe von 1 % bzw. 1,25 % (Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Auflage 2011, S. 422, 424), von 2 % (Hellebrand/Himmelman, a.a.O, S. 293, 418), von 3 % (Hellebrand/Himmelman, a.a.O, S. 51, 419) und von Mittelwerten von 2,5 % im Gerätebau bzw. 3% - 5 % im Spezialmaschinenbau (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage 2009, RL Nr. 10 RNr. 110 m.w.N.). Höhere Lizenzsätze sind wohl absolute Ausnahmen im Gerätebau bei großem Abstand zur Technik oder Pioniererfindungen und damit verbundenem hohem Monopolwert oder bei Spezialvorrichtungen für einen begrenzten Abnehmerkreis, bei dem überdurchschnittlich hohe Preise und damit besonders hohe Gewinne durchsetzbar sind (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage 2009, RL Nr. 10 RNr. 110 m.w.N.).

Wo im Lizenzsatzrahmen eine Dienstleistung im konkreten Fall anzusiedeln ist, hängt vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert, umso höher der Lizenzsatz in dem Lizenzsatzrahmen. Ein hoher Ausschlusswert bewirkt nämlich gleichzeitig einen größeren Marktanteil für das Produkt und erhöht damit die Gewinnerwartung. Ebenfalls den Lizenzsatz erhöhend wirkt es, wenn die Technik des Schutzrechts nicht nur funktionell innovativ ist, sondern auch noch kostengünstiger, denn dadurch wird ebenfalls die Gewinnerwartung erhöht. Lizenzsatzerniedrigend wiederum wirkt sich aus, wenn das Schutzrecht nur eine weitere zu den schon im Stand der Technik

bekannten technischen Lösungen hinzufügt, welche jenen gegenüber sowohl Vor- als auch Nachteile hat und die im Ergebnis nicht besser ist als jene.

Der Lizenzsatzrahmen gilt nur für den von dem Schutzrecht geprägten Anteil des Produkts, also die korrekte technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße (s.o.). Deshalb kann der Lizenzsatz niedriger ausfallen, wenn die Bezugsgröße in erheblichem Umfang erfindungsfremde und nicht von der Erfindung geprägte Teile umfasst. Ferner wird durch die Herausbildung einer Obergrenze für die gesamte kalkulatorische Lizenzbelastung eines Produkts für einen bestimmten Produktmarkt durch einen Komplex von mehreren bis sehr vielen in diesem Produkt benutzten Schutzrechten, dem sogenannten Höchstlizenzsatz, eine kalkulatorische Überbelastung des Produkts vermieden.

### 3. Vereinbarung der Beteiligten nach § 12 Abs. 1 ArbEG

Nach Auffassung der Schiedsstelle haben die Beteiligten in Folge der Schreiben der Antragsgegnerin vom (...) 2009 teilweise Vereinbarungen hinsichtlich der Vergütungsfaktoren getroffen, woran sie nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen (Vertragstreue – „pacta sunt servanda“) auch gebunden sind.

Solche Vereinbarungen sind Rechtsgeschäfte, bei denen durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen ein rechtlicher Erfolg erzielt wird, das mithin ein Angebot und dessen Annahme voraussetzt. Die Schreiben der Antragsgegnerin sieht die Schiedsstelle als Vergütungsangebote an. Dem ArbEG liegt nämlich das rechtssystematische Grundprinzip zugrunde, dass nach § 12 Abs. 1 ArbEG die Art und die Höhe der Vergütung entweder durch eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird (Hauptfall) oder bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarung nach § 12 Abs. 3 ArbEG durch den Arbeitgeber festgesetzt wird (Alternative) mit der Möglichkeit des Widerspruchs durch den Arbeitnehmer. Ausgehend von diesem Prinzip können die von der Antragsgegnerin erstellten Schreiben objektiv nur als Vergütungsangebote verstanden werden.

Nachdem der objektive Inhalt dieser Angebote streitig ist, ist dieser durch Auslegung zu ermitteln. Nach den §§ 133, 157 BGB sind derartige Willenserklärungen so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste. Hierbei ist an den Wortlaut dieser Schreiben anzuknüpfen.

Eindeutig sind diese Schreiben zunächst hinsichtlich Erfinderanteil und Anteilsfaktor.

Allerdings ist ihnen nicht entnehmbar, was die konkrete Bezugsgröße darstellen sollte, auf die sich die Umsätze und ein Lizenzsatz von 4 % beziehen sollten. Die korrekte Bezugsgröße ist jedoch von Bedeutung für die Festlegung des marktüblichen

Lizenzsatzes, da sich beide Faktoren gegenseitig bedingen. Es ist ebenfalls völlig unklar, auf welchen Zeitraum sich die Umsätze beziehen sollten. Insoweit bleiben die Schreiben unverstandlich und konnen nach Auffassung der Schiedsstelle keine weitere Wirkung entfalten.

Da § 12 Abs. 1 ArbEG fur eine Vergutungsvereinbarung keine bestimmte Form vorschreibt, kann eine Einigung betreffend Art und Hohe der zu zahlenden Vergutung wie jede andere rechtsgeschaftliche Handlung auch formlos zustande kommen, auch durch konkludentes Handeln, insbesondere auch durch die widerspruchslose Entgegennahme von Vergutungsbetragen, was hier nach Auffassung der Schiedsstelle lediglich hinsichtlich der Anteilsfaktoren und der Miterfinderanteile geschehen ist.

#### IV. Inhalt der Einigung

Die Beteiligten haben sich in der mundlichen Verhandlung darauf geeinigt, gefertigte Endprodukte in vollem Umfang als Bezugsgroe zu Grunde zu legen und dies beim Lizenzsatz entsprechend mindernd zu berucksichtigen.

In der Folge errechnet sich der Erfindungswert aus dem nach RL Nr.11 abgestaffelten Umsatz mit Endprodukten und einem Einzellizenzsatz von 1 % bei einem Komplexlizenzsatz von 4 % mit der Folge, dass der Lizenzsatz abhangig von der Anzahl der im jeweiligen Produkt zu berucksichtigenden weiteren Einzellizenzsatze, soweit sie in der Addition 4 % uberschreiten, unter 1 % absinken kann.

Erluterung des Lizenzsatzmodells:

Produktpalette jeweils belastbar mit einem Hochstlizenzsatz von 4 %	Benutzte Patente			Ergebnis: produktbezogener effektiver Einzellizenzsatz		
	Patent 1 Einzel- lizenzsatz 1 %	Patent 2 Einzel- lizenzsatz 2 %	Patent 3 Einzel- lizenzsatz 3 %	Patent 1	Patent 2	Patent 3
Produkt 1	(+)	(-)	(+)	1 %		3 %
Produkt 2	(-)	(+)	(-)		2 %	
Produkt 3	(+)	(+)	(+)	<b>0,66 %</b>	<b>1,33 %</b>	<b>2 %</b>