



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	15.07.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 26/14
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Erfindungswert im Zusammenhang mit § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG; Fälligkeit der Vergütung bei Vorschuss- und Abschlagzahlungen auf noch nicht gebautes Produkt; Lizenzsätze im Flugzeugbau		

### **Leitsatz (nicht amtlich):**

Vorschuss- und Abschlagzahlungen im Zusammenhang von Kundenbestellungen begründen dann noch keine Vergütungspflicht, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Entrichtung noch nicht der Diensterfindung zugeordnet werden können, weil zu diesem Zeitpunkt das Flugzeug noch nicht gebaut ist und die Verträge die Verpflichtung zur Benutzung der Diensterfindung nicht enthalten.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Der Antragssteller (...) macht Ansprüche aus zwei Diensterfindungen geltend, die die Antragsgegnerin in Anspruch genommen und zur Erteilung von Patenten angemeldet hat (...)

Hinsichtlich der Diensterfindung Nr. 1 (...) ist der Erfindungswert unter dreierlei Gesichtspunkten streitig.

Zum Einen vertritt der Antragsteller die Auffassung, dass bereits drei Monate nach der Erteilung des Schutzrechts Vergütungsansprüche gemäß § 12 Abs. 3 S.2 ArbEG fällig geworden seien, selbst wenn eine tatsächliche Verwertung noch offen sei. Nach der Schutzrechtserteilung stelle eine Diensterfindung nämlich einen wirtschaftlichen Wert dar, da der Arbeitgeber über die Möglichkeit verfüge, unter Ausschluss von Wettbewerbern von der patentierten Neuheit innerbetrieblich oder außerbetrieblich Gebrauch zu machen. Die

Vergütung der bloßen Verwertbarkeit sei eine Konsequenz des dem ArbEG zu Grunde liegenden Monopolprinzips.

Zum Zweiten könne sich die Antragsgegnerin hinsichtlich eines Zeitraums, in dem sie zwar noch kein Flugzeug ausgeliefert habe, aber bereits Flugzeuge testen würde, nicht auf eine erfindungswertneutrale Erprobungsphase nach RL Nr. 23 berufen. Vielmehr sei sie bereits vor der Auslieferung von die Dienstfindung nutzenden Flugzeugen an Kunden tatsächlich in die Verwertung eingetreten. Zumindest gelte das ab dem Jahr 2013, in welchem die in RL Nr. 23 enthaltene Fünfjahresfrist zu Feststellung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit abgelaufen sei. Eines Nachweises der tatsächlichen Verwertung bedürfe es dann nicht mehr. Außerdem habe sie die Flugzeuge am Markt angeboten und über (...) Bestellungen angenommen. Das Anbieten stelle eine Benutzungshandlung i.S.v. § 9 PatG dar, so dass sie in die Verwertung eingetreten sei, woraus eine Vergütungspflicht resultiere. Der diesbezügliche Erfindungswert sei im Rahmen der RL Nr. 13 zu schätzen, bzw. aus dem Umsatz mit den aufgrund der Bestellungen von Kunden geleisteten Vorschuss- und Abschlagzahlungen zu gewinnen.

Die Antragsgegnerin hingegen ist der Auffassung, dass die vergütungsneutrale Erprobungsphase so lange andauere, bis ein Flugzeug eine behördliche Musterzulassung erhalten habe. Erst mit dieser Zulassung sei es möglich Flugzeuge an Kunden zu übergeben und tatsächlich wirtschaftlich zu verwerten. Weiterhin sei bei dem Erhalt von Abschlags- und Vorschusszahlungen vor der Musterzulassung auch noch unklar, ob in dem bestellten Flugzeug die erfindungsgemäße Lehre oder eine Alternativlösung Verwendung finden wird. Die Kunden hätten bezüglich des Bauteils kein Wahlrecht. Der komplette Kaufpreis fließe mit der Auslieferung. Auch dann sei erst klar, welche technische Lösung eingebaut worden sei.

Zum Dritten ist der aus der Auslieferung von Flugzeugen an Kunden resultierende Erfindungswert hinsichtlich der technisch wirtschaftlichen Bezugsgröße, des Lizenzsatzes und der Lizenzsatzabstaffelung streitig.

Zur technisch wirtschaftlichen Bezugsgröße vertritt der Antragsteller die Auffassung, dass von der Dienstfindung nicht allein das Bauteil, sondern das gesamte Teilelement geprägt werde (...)

Die Antragsgegnerin hingegen geht davon aus, dass der Dienstfindung lediglich 20 % an einem Bauteilelement zugeordnet werden könnten, da das Bauteilelement neben der Dienstfindung noch von den Patenten 01 und 02 geprägt würde (...) Zur rechnerischen Bezugsgröße hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, auf ein Bauteilelement entfielen folgende zu berücksichtigende Einkaufspreise, die noch mit einem Umrechnungsfaktor von 1,3 zu beaufschlagt seien: (...)

Hinsichtlich des Lizenzsatzes verweist die Antragsgegnerin auf in der Literatur belegte Höchstlizenzsätze von 2 % und geht von einem Lizenzsatz von 1 % aus. Der Antragsteller hingegen geht von einem Lizenzsatz von 7 % aus.

Die Antragsgegnerin geht weiterhin davon aus, dass nach RL Nr. 11 abzustaffeln sei, da die Dienstfindung nicht kausal für die hohen Umsätze sei. Der Antragsteller hingegen geht davon aus, dass der Verkaufserfolg des Flugzeugs der Dienstfindung geschuldet sei (...)

Zur Dienstfindung Nr. 2 (...) hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass sie diese im Nachgang zu entsprechenden Erprobungen nicht benutzt hat und außer als Vorratspatent auch nicht benutzen wird. Als Erfindungswert hält sie einen einmaligen Ansatz von 2.500 € für sachgerecht.

Der Antragsteller hingegen ist der Auffassung, dass sich die Vergütung nach RL Nr. 24 zu richten habe, da sich die Dienstfindung in der Erprobung als verwertbar erwiesen habe. Würde eine Dienstfindung nicht verwertet, obwohl sie verwertbar sei, so seien die nicht ausgenutzten Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen der bei verständiger Würdigung bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Selbst bei einer Vergütung nur als Vorratspatent, wovon vorliegend nicht auszugehen sei, sei der Erfindungswert nach RL Nr. 21 Abs. 2 frei zu schätzen. 2.500 € seien selbst unter diesem Aspekt deutlich zu niedrig bemessen (...)

## **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 Dienstfindungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da sie vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

### 2. zur den Vergütungsrichtlinien

Der anwaltlich vertretene Antragsteller begründet seiner Auffassung nach bestehende Vergütungsansprüche wiederholt mit einzelnen Ziffern der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst, insbesondere mit RL Nr. 13, 21, 23 und

24. Um Missverständnisse zu vermeiden, hält es die Schiedsstelle für angezeigt, vorab darauf hinzuweisen, dass der Bundesminister für Arbeit die Vergütungsrichtlinien zwar dem gesetzlichen Auftrag des § 11 ArbEG folgend nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer erlassen hat, es sich bei § 11 ArbEG jedoch nicht um eine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG handelt. Die Vergütungsrichtlinien stellen daher kein Gesetz im materiellen Sinne dar und können deshalb auch keine Anspruchsgrundlagen enthalten. Vielmehr stellen sie ein auf die Tatbestandsmerkmale der Vorschriften des ArbEG bezogenes unverbindliches Hilfsmittel dar (BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid), was RL Nr. 1 auch hinreichend zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den Richtlinien zu verstehen. Ein dem entgegenstehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der Richtlinien führt hingegen nicht zu rechtlich haltbaren Ergebnissen.

### 3. Erfindungswert der Diensterfindung 1 – (...)

Nach Auffassung der Schiedsstelle kommt der Diensterfindung derzeit ausschließlich ein Erfindungswert aufgrund der Auslieferung von Flugzeugen an Kunden zu.

#### a) Erfindungswert auf Grund der Erteilung des Schutzrechts

Der Antragsteller vertritt die Auffassung, dass gemäß § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG aus der bloßen Patenterteilung ein Anspruch auf eine Vergütung für die bloße Verwertbarkeit folge. Dem kann die Schiedsstelle nicht folgen. Denn § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG begründet keinen Vergütungsanspruch, sondern setzt einen materiellrechtlichen Vergütungsanspruch voraus (BGH vom 28.06.1962, Az.: I ZR 28/61 – Chromegal).

Wann materiellrechtlich ein Vergütungsanspruch besteht, ist indes eine Frage der Anspruchsgrundlage des § 9 ArbEG. Dem Grunde nach entsteht ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung. Da der Vergütungsanspruch jedoch mit der unbeschränkten Inanspruchnahme nur dem Grunde nach, nicht aber der Höhe nach entsteht, besteht er somit zunächst nur in der Höhe 0 EUR.

Die Höhe eines Vergütungsanspruchs ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt. Danach richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet und ist abhängig von den vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteilen. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des

Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilfaktor ihren Niederschlag.

Tatsächliche wirtschaftliche Vorteile erzielt ein Arbeitgeber aber erst dann, wenn ihm aufgrund der Dienstleistung tatsächlich geldwerte Vorteile zufließen (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe). Solange ein Arbeitgeber eine Dienstleistung nicht verwertet, sei es in Form von Umsatzgeschäften, sei es durch Lizenzvergabe oder Verkauf, hat er nur Kosten, aber keinen Zufluss geldwerter Vorteile, so dass der Erfindung mit Ausnahme eines, allerdings erst ab dem 8. Patentjahr relevanten, Vorratserfindungswerts kein Erfindungswert zukommt.

In einer solchen hier zum Zeitpunkt der Patenterteilung im Jahr 2008 gegebenen Situation kann die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG nur dazu führen, dass er gegenüber dem Arbeitnehmer eine Vergütung in der Höhe von 0 € festzusetzen hat. Diese formelle Vorschrift dient damit zwar der Transparenz. Ihre Durchsetzung bietet dem Arbeitnehmer zumindest im vorliegenden Fall, in dem die Arbeitgeberin einen Vergütungsanspruch ab der Realisierung von Umsatzgeschäften nicht grundlegend bestreitet, keine wirklich zielführenden Vorteile.

#### b) Erfindungswert während der Erprobungsphase

Die Schiedsstelle vermag der Dienstleistung auch keinen Erfindungswert für ihre Benutzung in der Entwicklungs- und Erprobungsphase zuzuerkennen, an deren Ende idealerweise die behördlichen Musterzulassung eines Flugzeugs steht.

Auch hier gilt, dass ein Arbeitgeber tatsächliche wirtschaftliche Vorteile erst dann erzielt, wenn ihm aufgrund der Dienstleistung tatsächlich geldwerte Vorteile zufließen (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe). Solange ein Arbeitgeber eine Dienstleistung aber nicht am Markt in Form von Umsatzgeschäften verwertet, sondern nur ihre Verwendung in für den späteren Markteintritt vorgesehenen Produkten testet, hat er nur Kosten, aber keinen Zufluss geldwerter Vorteile, so dass der Erfindung kein Erfindungswert zukommt und der Arbeitnehmer gemäß der Anspruchsgrundlage des § 9 ArbEG keinen Vergütungsanspruch der Höhe nach hat.

Soweit der Antragsteller auf RL Nr. 13 abstellt, ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei wie bereits ausgeführt nicht um eine Anspruchsgrundlage handelt, sondern um ein unverbindliches Hilfsmittel zur Ermittlung der angemessenen Vergütung i.S.d. Anspruchsgrundlage des § 9 ArbEG. Eigene Rechte können daher aus RL Nr. 13 nicht hergeleitet werden.

Soweit der Antragsteller auf Vorschuss- und Abschlagzahlungen im Zusammenhang mit Kundenbestellungen abstellt, sind diese der Antragsgegnerin zwar als geldwerte

Vorteile i.S.v. § 9 ArbEG zugeflossen. Sie können zum Zeitpunkt ihrer Entrichtung jedoch noch nicht der Diensterfindung zugeordnet werden, da zu diesem Zeitpunkt das Flugzeug noch nicht gebaut oder zumindest fertig gestellt ist und im vorliegenden Fall die Verträge offensichtlich weder unmittelbar noch mittelbar die Verpflichtung zur Benutzung der Diensterfindung enthalten. Im Übrigen entsteht dem Antragsteller durch diese Betrachtung auch kein Nachteil. Denn sollte die Diensterfindung in einem an Kunden ausgelieferten Flugzeug enthalten sein, so bilden diese Zahlungen ein Teil des Gesamtkaufpreises, von welchem der auf die erfindungsgemäßen Teile entfallende Umsatz bei der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde gelegt wird.

#### c) Erfindungswert aufgrund der Auslieferung von Flugzeugen

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe). Benutzt ein Arbeitgeber wie hier eine Diensterfindung im eigenen Betrieb, 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. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der Erfindungswert geschätzt, weshalb der Methode der Vorzug einzuräumen ist, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert möglichst genau geschätzt wird. Bei den im vorliegenden Fall vorliegenden Umsatzgeschäften ist dies die Lizenzanalogie (ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I).

Freie Erfindungen werden nämlich üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten dienen dabei regelmäßig diese Umsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag. 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).

Dementsprechend ist zunächst festzulegen, welche Umsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten.

Wie häufig sind auch im vorliegenden Fall die am Markt gehandelten Kaufgegenstände (Flugzeuge) nicht inhaltsgleich mit der Erfindung (Bauteilelement). Bei einer solchen Konstellation würden Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise aber auch nicht den gesamten Kaufgegenstand bzw. den vollen Nettoverkaufspreis dieses Kaufgegenstandes zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags machen. Es ist daher zu klären, in welchem Umfang die vertriebenen Endprodukte von der Diensterfindung umfasst sind, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen (...)

Hiervon ausgehend ist die Schiedsstelle entgegen dem Vortrag der Antragsgegnerin der Auffassung, dass (...) als Bezugsgröße eines fiktiven zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrags pro Flugzeug die mit dem Faktor 1,3 beaufschlagten Einkaufspreise der (...) anzusehen sind. Ausgehend von den von der Antragsgegnerin mitgeteilten Einkaufspreisen ergäbe sich somit eine Bezugsgröße von (...) pro Flugzeug (...)

Nunmehr ist festzulegen, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag auf diese Bezugsgröße angewandt hätten.

Am einfachsten ist Ermittlung des Lizenzsatzes, wenn bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existiert, aus dem der zwischen Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz für eine bestimmte Bezugsgröße abgelesen werden kann (konkrete Lizenzanalogie). Dies ist vorliegend nach Auskunft der Antragsgegnerin jedoch nicht der Fall.

Daher muss mit Hilfe der abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz für die Diensterfindung 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. Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation entsprechender Produkte. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit Lizenzen belastbar ist, bestimmt wiederum die Marktsituation für die einschlägigen Produkte. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher

auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wieder. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie z.B. der 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. Im Ergebnis besitzen die Lizenzsatzrahmen in den jeweiligen technischen Produktmärkten eine ähnliche, wenn auch über den Durchschnitt der Unternehmen und den Durchschnitt der Schutzrechtsqualität der Patente hinsichtlich ihres Ausschlusswertes verallgemeinerte, Aussagekraft hinsichtlich des Finanzergebnisses wie die EBIT-Marge für ein einzelnes Unternehmen. Beide zeigen, welche Preisfreiheiten im Wettbewerb dieses Produktmarktes vorherrschen (Hellebrand, Mitt. 2014, S. 497).

Somit 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 vom Grundsatz her der des Luftfahrzeugbaus, da die Antragsgegnerin mit Hilfe der erfindungsgemäßen Technik Flugzeuge baut.

In der einschlägigen Literatur findet sich hierzu zunächst der Hinweis, dass früher entsprechende Lizenzsatzrahmensätze bei 1 % – 3 % gelegen hätten, die Schiedsstelle aber bereits im Jahr 1997 in einem nicht veröffentlichten Einigungsvorschlag festgestellt habe, dass ein Lizenzsatz von 2 % den oberen Bereich bilde (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar, 3. Auflage, RL Nr. 10 RNr. 110). Die Schiedsstelle hatte in dem zitierten, aber nicht veröffentlichten Einigungsvorschlag (EV vom 19.02.1997, Az.: Arb.Erf. 55/95) mitgeteilt, dass nach ihren Erfahrungen ein Lizenzsatz von 2 % bereits den oberen Bereich des Lizenzsatzrahmens bilde und ist für den zu entscheidenden Fall von einem nach RL Nr. 11 abzustaffelnden Lizenzsatz von 1,5 % ausgegangen. Zum selben Patent ist später das OLG München im Ergebnis ebenfalls von einem Lizenzsatz von 1,5 % ausgegangen (OLG München vom 31.01.2008, Az.: 6 U 2464/97). Dieses Schiedsstellenverfahren und dieses Urteil sind auch die Belege für Lizenzsätze im Luftfahrzeugbau, die sich in dem Aufsatz „Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995“ wiederfinden (Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009, S. 257 ff). Dort ist der vom OLG

München angenommene Lizenzsatz zwar mit 3 % angegeben, wobei anhand der Urteilsbegründung nicht nachvollzogen werden kann, welche fallbezogenen Überlegungen das OLG hierzu angestellt hatte. Diesen Lizenzsatz hatte das OLG aber um verschiedene Faktoren gekürzt und ist im Ergebnis von 1,5 % ausgegangen. Gegenstand war kein Flugzeug, sondern eine spezielle Einrichtung eines Zulieferers für den Einbau in ein Flugzeug.

Weiterhin finden sich in der Literatur folgende Hinweise zu überwiegend abzustaffelnden Lizenzsätzen: ein von der Schiedsstelle in Anlehnung an Vergleichsfälle im Jahr 1987 vorgeschlagener Lizenzsatz von 2 % für Stoßdämpfer für Flugzeuge (Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Auflage, S. 263), ein zwischen den Beteiligten vor dem Jahr 1991 vereinbarter Lizenzsatz von 2,25 % für ein Verfahren zur Oberflächenvergütung (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 203), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 2 % für eine Bodenplattenkugellagerung bei beträchtlichem Abstand zum Stand der Technik (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 284), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 1 % für ein Kennzeichnungsschild für Stecker im Flugzeugbau (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 718), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 2 % für eine Befestigungsschiene im Flugzeugbau (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 721), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1980 vorgeschlagener Lizenzsatz von 3 % für eine Staubabscheidevorrichtung für ein Flugzeugtriebwerk (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 487), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1978 vorgeschlagener Lizenzsatz von 1 % für ein Flugzeugverbundbauteil (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 207), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1999 vorgeschlagener Lizenzsatz von 1 % für ein Drosselventil (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 512). Die Schiedsstelle möchte nicht unterschlagen, dass sie auch auf folgende Angaben gestoßen ist: ein von der Schiedsstelle im Jahr 1999 vorgeschlagener Lizenzsatz von 4 % für eine Wegeventil (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 512), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1993 vorgeschlagener Lizenzsatz von 4 % für eine mehrpolige elektrische Steckverbindung (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 719), ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 4 % für eine erhebliche Einsparungen generierende Elektrokabelhalterung (Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 512). Diese Belege stammen sämtlich aus den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts und davor und belegen aus Sicht der Schiedsstelle ganz überwiegend die Eingangsaussage, dass früher Lizenzsatzrahmensätze wohl bei 1 % – 3 % gelegen haben. Bei den im Bereich von 4 % liegenden Lizenzsätzen fällt auf, dass diese z.T. wohl darauf beruhen, dass es

Aufgabe der Schiedsstelle ist, den Rechtsfrieden wieder herzustellen und sie deshalb auch entsprechend hohe und unstreitige Angebote des Arbeitgebers nicht zu Lasten des Arbeitnehmers korrigiert, zum anderen, dass zumindest in einem Fall einem überproportional hohen Einsparpotential Rechnung getragen wurde. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass es sich hierbei um besonders gelagerte Einzelfälle gehandelt hat.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Produktmarkt der Luftfahrzeuge nach Auffassung der Schiedsstelle nicht um einen völlig homogenen Produktmarkt handelt. Ihm sind letztlich Sportflugzeuge und Hubschrauber in gleicher Weise zuzuordnen wie kleinste, kleinere, kleine und große Passagiermaschinen mit letztlich wohl sehr unterschiedlichen Marktumfeldern. Die Schiedsstelle möchte daher den ihren Überlegungen zunächst grundsätzlich zu Grunde gelegten Produktmarkt des Luftfahrzeugbaus weiter differenzieren. Im vorliegenden Fall geht es um eine Verkehrsmaschine, die nahezu ausschließlich von Fluggesellschaften gekauft wird. Auf diesem Markt sind im Wesentlichen als absolute Weltmarktführer nur die Konkurrenten Boeing und Airbus, im Segment bis ca. 110 Passagiere auch Embraer, Bombardier und das Joint Venture ATR, an dem ebenfalls Airbus beteiligt ist, aktiv. Daher ist bei der Frage, inwieweit am Markt angebotene Produkte mit Lizenzen belastet werden können, auf diesen Markt und die dort typischen Kalkulationsspielräume abzustellen. Nach den Erkenntnissen der Schiedsstelle liegen die EBIT-Margen der beiden führenden Unternehmen Airbus und Boeing in den letzten Jahren relativ stabil um 6 – 7 %, die der kleineren Marktteilnehmer eher darunter. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann – wenn auch mit Vorbehalten – vom Erfahrungssatz ausgegangen werden, dass die Höchstbelastung mit Lizenzsätzen bei  $\frac{1}{3}$  –  $\frac{1}{8}$ , im Schnitt bei 20 – 25 % der EBIT-Marge liegt (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13). Demnach müssten hier Höchstlizenzsätze im Bereich von 1,4 – 2,4 % liegen, was wiederum im Einklang mit der eingangs aufgezeigten Einschätzung der Schiedsstelle, wonach sich Höchstlizenzsätze im Bereich von 2 % bewegen, und dem Urteil des OLG München, das nach einem Sachverständigengutachten im von ihm zu entscheidenden Fall von einem Einzellizenzsatz von 1,5 % ausgegangen ist, steht.

Somit ist für den vorliegenden Fall nur noch zu klären, wo die vorliegenden Dienstleistung in einem Lizenzsatzrahmen anzusiedeln ist, der im Bereich um 2 % seine Obergrenze findet. Wo im Lizenzsatzrahmen eine Dienstleistung anzusiedeln ist, hängt im Wesentlichen vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert ist, umso höher liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschlusswert der Marktanteil zunimmt. Im vorliegenden Fall ist aber nicht erkennbar, dass es zu der streitgegenständlichen Erfindung keine Umgehungslösungen der

Wettbewerber oder auch im Unternehmen der Antragsgegnerin selbst gibt, selbst wenn diese nicht zu in gleicher Weise technisch eleganten Lösungen führen sollten. Andererseits soll nicht außer Acht bleiben, dass die Dienstleistung Gewicht spart und zu einem niedrigeren Luftwiderstand führt und letztlich auch in der Produktion die Montage erleichtert, was einen über dem durchschnittlichen Lizenzsatz liegenden Lizenzsatz rechtfertigen könnte. Andererseits ist jenseits der Frage, was eigentlich ein Massenprodukt ist, auch zu berücksichtigen, dass die streitgegenständliche Erfindung pro Flugzeug 105mal zum Einsatz kommt. Hier ist es sicherlich so, dass man einer ähnlich bedeutenden Erfindung wie der streitgegenständlichen einen etwas höheren Lizenzsatz zubilligen würde, wenn sie pro Flugzeug nur einmal zum Einsatz kommt. Im Ergebnis schlägt die Schiedsstelle einen Lizenzsatz von 1,2 % vor, nachdem die Antragsgegnerin zusätzlich zu den technischen Vorteilen ihre Kunden auch auf das (...) hinweist. Hinsichtlich des vom Antragsteller in Ansatz gebrachten Lizenzsatzes von 7 % möchte die Schiedsstelle nur noch anmerken, dass ein solcher die gesamte Branchen-EBIT-Marge auffressen würde bzw. ggf. sogar darüber läge und somit jenseits der Realität liegt.

Die Schiedsstelle ist weiterhin der Auffassung, dass der vorgeschlagene Lizenzsatz nur dann marktüblich ist, wenn er auch der Abstufung unterliegt, das heißt, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Hierfür spricht bereits, dass auch die aus der Literatur zitierten Lizenzsätze ganz überwiegend der Abstufung unterlagen.

Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Ausgehend von den vorliegenden Bestellungen ergibt sich im vorliegenden Fall ein zu erwartender Umsatz mit erfindungsgemäßen Produkten von über 100.000.000 €. Wo solch hohe Umsätze mit Produkten in großen Märkten (hier dem Weltmarkt) erzielt werden, lässt sich nämlich die Abstufung der Ausgangslizenzsätze (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr) beobachten. Dies hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsätze erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstufung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht

entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstufung zwar 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 insofern 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 vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es ständige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung für eine Abstufung genügen zu lassen. 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. Die Antragsgegnerin ist eine von zwei Weltmarktführern in der Produktion von Verkehrsflugzeugen. Flugzeuge in der Größe wie das hier streitgegenständliche produzieren überhaupt nur zwei Firmen weltweit und die Kaufentscheidungen der Luftfahrtunternehmen werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, sicherlich jedoch nicht oder nur in geringem Maße von der im Bauteil verbauten Technologie. Soweit der Antragsteller auf den Komfortgewinn durch die größeren Bauteile abstellt, dürfte selbst dieser hinter den Komfortgewinn durch höheren Kabineninnendruck und höhere Luftfeuchtigkeit zurücktreten. Somit tritt der Anteil der Erfindung als Ursache für den Umsatz gegenüber diesen Faktoren zurück. Dementsprechend führt in einem solchen Fall die Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11, die eine über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze vorsieht, zu einer angemessenen Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG.

Im Übrigen bejahen die Instanzgerichte selbst für den Fall, dass weder die Üblichkeit einer Abstufung belegt ist, noch eine Kausalitätsverschiebung unterstellt werden kann, bei einer so beträchtlichen Umsatzhöhe wie hier eine Abstufung (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13).

#### 4. Erfindungswert der Dienstleistung 2 – (...)

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (z.B. BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe) spiegeln die vom Arbeitgeber mit der Erfindung tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile den Erfindungswert wieder. Wenn ein

Arbeitgeber aber wie hier eine Dienstfindung nicht benutzt, fließen ihm keine geldwerten Vorteile zu, so dass ihm auch kein tatsächlicher wirtschaftlicher Vorteil entsteht.

Da die Antragsgegnerin nach Auffassung der Schiedsstelle auch nicht verpflichtet war, die Dienstfindung zu benutzen, kommt der Dienstfindung auch kein Erfindungswert unter dem Aspekt nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten zu. Zwar soll ein Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Dienstfindung auch verwerten. Verwertet ein Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Dienstfindung aber nicht, so kommt eine Berücksichtigung nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten bei der Ermittlung des Erfindungswerts i.S.v. RL Nr. 24 nur dann in Betracht, wenn die Dienstfindung bei verständiger Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten verwertbar ist. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis reicht es dafür nicht, dass die Dienstfindung wie hier wohl objektiv verwertbar ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob der Verzicht auf den Einsatz der Dienstfindung bezogen auf den konkreten Arbeitgeber wirtschaftlich vertretbar ist oder nicht. Bei der Beantwortung dieser Frage sind die Schranken der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit zu beachten. Dem Arbeitgeber steht nämlich ein weiter unternehmerischer Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu (Schiedsstelle vom 3.12.1987 – ArbErf 57/87, BIPMZ 1988, S. 265). Der Arbeitgeber trägt das Risiko einer Verwertung der Dienstfindung nämlich alleine. Die unternehmerische Entscheidung, ein entsprechendes Risiko bei der Verwertung einzugehen, liegt damit im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Es ist daher nicht Sache des Arbeitnehmers oder der Schiedsstelle, dem Arbeitgeber eine "bessere" oder "richtigere" Unternehmenspolitik vorzugeben und damit in die Kostenkalkulation und die Unternehmensstrategie des Arbeitgebers einzugreifen. Die Gestaltung des Betriebs und damit die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lässt (BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11). Daher hat auch der Arbeitnehmererfinder in Bezug auf die Verwertung der Dienstfindung kein Mitspracherecht. Nach Auffassung der Schiedsstelle sind im vorliegenden Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte erkennbar, dass die Antragsgegnerin ihre Entscheidung, die Dienstfindung nicht zum Einsatz zu bringen, nicht vollumfänglich im Rahmen ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit getroffen hätte. Ein Erfindungswert bezogen auf eine unterlassene Verwertung kommt daher nicht in Betracht. Es verbleibt im vorliegenden Fall somit bei dem vom BGH aufgestellten Grundsatz, dass der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse die Erfindung in dem sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird, so dass die vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile den Erfindungswert

regelmäßig am besten widerspiegeln (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe). Obgleich Dienstfinder eine Erfindungswerterhöhung wegen nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten regelmäßig im Schiedsstellenverfahren geltend machen, hat die Schiedsstelle dem Gesagten entsprechend seit ihrer Einrichtung im Jahr 1957 eine Erfindungswerterhöhung nach RL Nr. 24 in nur ganz wenigen, überdies sehr lange zurückliegenden und grundlegend anders als hier gelagerten Fällen angenommen.

Letztlich kann die Schiedsstelle der Dienstfindung lediglich ein Erfindungswert als Vorratspatent zugebilligen. Wie bereits ausgeführt fließt dem Arbeitgeber, der eine Dienstfindung nicht benutzt, zwar dem Grunde nach kein geldwerter (wirtschaftlicher) Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Wenn er allerdings das Patent trotzdem aufrecht erhält, ist davon auszugehen, dass er gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht. Ein solches Patent wird dann wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein Erfindungswert zugeschrieben, § 11 ArbEG i.V.m. Nr. 21 der Vergütungsrichtlinien (RL). Die Vergütungsrichtlinien sehen zur Ermittlung des Erfindungswerts eines solchen Vorratspatents eine freie Schätzung vor, was jedoch nicht praxistauglich ist, da Vorratspatente letztlich nur von der mehr oder weniger unsubstantiierten Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten leben. Die Schiedsstelle hat daher die freie Schätzung durch eigene konkretere Ansätze ersetzt und zunächst in ihrer bis 1996 bestehenden Praxis in einem solchen Fall den Erfindungswert aus dem mittleren Erfindungswert im konkreten Unternehmen benutzter Patente hergeleitet. In der Folge hat sie diesen Ansatz weiterentwickelt, sich vom konkreten Unternehmen gelöst und sich an ihren eigenen Erfahrungswerten orientiert, wonach der mittlere Jahresefindungswert rund 5.000 DM betrug. 25 % hiervon hatte sie dann regelmäßig als Jahresefindungswerts nicht benutzter Patente angenommen mit der Möglichkeit der Abweichung nach oben oder unten in konkret begründeten Einzelfällen. Hieraus hat sich die heutige Schiedsstellenpraxis herausgebildet, stets einen Jahresefindungswert von 640 € für nicht benutzte Patente anzunehmen und diesen Wert bei zusätzlichen unverwerteten Auslandsschutzrechten auf 770 € zu erhöhen.

Nachdem dem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Faktoren wie z.B. Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, aber gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte im Regelfall erst ab dem 8. Patentjahr gerechnet ab der Patentanmeldung an. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der

Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrecht erhält. Der Schiedsstelle ist die in Teilen der Industrie verbreitete Praxis geläufig, statt dieser jährlichen Betrachtung einen pauschalen Erfindungswert mit den Erfindern zu vereinbaren. Bezogen auf den von der Antragsgegnerin angebotenen Erfindungswert von 2.500 € würde das bedeuten, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer davon ausgehen, dass das Patent nach dem 11. Schutzrechtsjahr fallen gelassen werden soll. Die Schiedsstelle hält solche Vereinbarungen im Hinblick auf die aus den jährlichen Vorraterfindungswerten resultierenden geringen Vergütungsbeträge für sinnvoll und empfiehlt den Beteiligten ausgehend von einer vernünftigen Prognose zur Lebensdauer des Patents einen der Schiedsstellenpraxis angemessenen pauschalen Vorraterfindungswert zu vereinbaren (...)