



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	27.04.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 53/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 743 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Miterfinderanteil, wenn ein weiteres Unternehmen zwar Patentmitinhaber ist, aber der Erfindungswert aus dem Gesamtumsatz beider Unternehmen berechnet wird; höhere Umsätze mit erfindungsfremdem Produkt durch Verkaufspolitik bei erfindungsgemäßigem Produkt		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Umfasst der vom Arbeitgeber vertriebene Kaufgegenstand Hardware und Software und ist lediglich die Software von der erfindungsgemäßen Lehre in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst und damit geprägt, ist es sachgerecht, die Software als technisch wirtschaftliche Bezugsgröße zu wählen.
2. Auch wenn die Beteiligten eine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart haben, hält die Schiedsstelle es für sachgerecht, im Hinblick auf die gewählte Bezugsgröße und die damit verbundenen absolut gesehen nicht außergewöhnlich hohen Umsätze von einer Abstufung abzusehen, um den etwas höheren Hardwareumsätzen Rechnung zu tragen, welche durch das Anbieten der erfindungsgemäßen Software nur als Komplettlösung aus Hard- und Software erzielt worden sind.
3. Hat der Arbeitgeber der Berechnung des Erfindungswerts auch die Umsatzanteile zu Grunde gelegt, die er an die Patent-Mitinhaberin weiterleiten muss, bei welcher der dritte betriebsfremde Miterfinder beschäftigt ist, ist die Berücksichtigung dieses betriebsfremden Miterfinders bei der Bemessung der Miterfinderanteile sachgerecht.
4. Liegen im Schiedsstellenverfahren keine nachvollziehbaren und belastbaren Erkenntnisse dazu vor, in welchem Verhältnis bei den gehandelten Produkten interne Preise und Marktpreise stehen, dann ist auch bei Softwareerfindungen von einem Aufschlag von 60 % auf die internen (Herstellungs-) Preise auszugehen, um den Umsatz für die Anwendung der Lizenzanalogie zu ermitteln.

## Begründung:

### **I. Sachverhalt**

(...)

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistungen in Anspruch genommen und im Nachgang zu den Erfindungsmeldungen (...) Vereinbarungen mit dem Antragsteller geschlossen, die u.a. eine Befreiung der Antragsgegnerin von den Pflichten nach §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG und eine Abstufung nach RL Nr. 11 bei der Ermittlung der Vergütung mit der Methode der Lizenzanalogie zum Inhalt hatten.

Der Antragsteller ist Miterfinder zu 1/3. Eine weitere Miterfinderin zu 1/3 ist ebenfalls bei der Antragsgegnerin beschäftigt. Der dritte Miterfinder ist bei dem Unternehmen S. beschäftigt, das die aus dessen Miterfinderanteil resultierenden Rechte an der Erfindung ebenfalls in Anspruch genommen hat und Mitmelder bzw. Mitinhaber der Patentanmeldungen bzw. Patente ist.

Die Erfindung betrifft eine Computersoftware (...) Sie bewirkt, dass eine Clusteranordnung mit einem deutlich geringeren Konfigurationsaufwand betrieben werden kann (...)

Die Antragsgegnerin hat diese erfindungsgemäße Lehre in einer sogenannten Hochverfügbarkeitssoftware umgesetzt, die von der Firma S. erstellt wurde und gewartet wird. Die Antragsgegnerin bezeichnet diese Hochverfügbarkeitssoftware als Softwareprodukt „X“.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass „X“ nicht nur Software umfasse, sondern als aus Hardware, Software und Dienstleistungen bestehendes Gesamtpaket vertrieben werde. Die Software sei nie selbständig vermarktet worden.

Tatsächlich hat die Antragsgegnerin von 2004 bis 2012 die „X“-Software zwar mit einer eigenen Bestellnummer versehen, sie aber nur in Verbindung mit eigener Hardware verkauft und so konfiguriert, dass der technisch prinzipiell mögliche Einsatz mit Standardprodukten der Konkurrenz erschwert bzw. zumindest faktisch unterbunden wurde.

Der Vertrieb der Hochverfügbarkeitssoftware erfolgt ausschließlich durch die Antragsgegnerin. Die Firma S. erhält eine Umsatzbeteiligung, die um die (...) % der intern verrechneten Umsätze mit der Software ausmacht. Ausgehend von internen Preisen hat die Antragsgegnerin dahingehend Auskunft erteilt, dass die Softwareumsätze von 2004 bis 2012 weltweit (...) € betragen haben, wovon (...) % an die Firma S. weitergereicht worden seien.

Streitig zwischen den Beteiligten sind der Erfindungswert, der Anteilfaktor und die rechnerische Berücksichtigung des Miterfinderanteils.

Hinsichtlich des Erfindungswerts ist die Antragsgegnerin der Auffassung, dass die Software die korrekte technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße darstelle. Als rechnerische Bezugsgröße möchte sie die auf Grundlage der internen Preise ermittelten weltweiten Umsätze mit der Software mit einem Hochrechnungsfaktor von 1,3 auf den tatsächlichen Kundenumsatz hochrechnen. Zur Ermittlung des Erfindungswerts staffelt sie zunächst den kumulierten Kundenumsatz ab und bringt sodann einen Lizenzsatz von 2,5 % in Ansatz. Etwaige sonstige auf der „X“-Software lastende Schutzrechte lässt sie außen vor. Der Antragsteller hingegen sieht den gesamten Umsatz aus Servern, Festplattenspeichern, Netzwerkkomponenten, Betriebssystemen und ergänzenden Services aus „X“-Projekten als richtige Bezugsgröße an. Grundlage der Abstufung seien lediglich die Jahresumsätze und nicht die kumulierten Gesamtumsätze. Mit einem Lizenzsatz von 2,5 % ist er nur einverstanden, wenn seine Vorstellungen zur Bezugsgröße und zum Anteilfaktor akzeptiert werden (...)

Hinsichtlich der Berücksichtigung des Miterfinderanteils geht die Antragsgegnerin davon aus, dass dieser in Höhe von 1/3 zu berücksichtigen sei, während der Antragsteller davon ausgeht, dass rechnerisch der Miterfinderanteil mit 1/2 in Ansatz zu bringen sei, da bei der Antragsgegnerin nur zwei von drei Miterfindern beschäftigt seien (...)

## **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. Vergütungsanspruch dem Grunde nach

Ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der Inanspruchnahme, dies allerdings nur dem Grunde nach, nicht jedoch der Höhe nach und damit zunächst in der Höhe 0 EUR. Nachdem die Antragsgegnerin die Dienstleistungen in Anspruch genommen hat, hat der Antragsteller einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung.

### 3. 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 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 Anteilsfaktor ihren Niederschlag.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Gegebenenfalls ist selbstverständlich noch ein Miterfinderanteil zu berücksichtigen.

### 4. Erfindungswert

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 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 würde (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.

Die Höhe dieses Marktpreises ist im vorliegenden Fall mit Hilfe der Lizenzanalogie abzuschätzen, da diese unter den in § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 genannten Methoden bei Umsatzgeschäften die geringste Schätzungenauigkeit aufweist (ständige Schiedsstellenpraxis) bzw. die am wenigsten ungenaue Methode ist (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I) und somit am ehesten die Ermittlung einer angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG erwarten lässt. Freie Erfindungen werden nämlich üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der

Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen würde (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).

Dabei dienen das am Markt vertriebene erfindungsgemäße Produkt und dessen Umsatz als Bezugspunkte für einen zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag. Der Marktpreis der Erfindung und damit der vergütungsrelevante Erfindungswert ergibt sich somit aus der Multiplikation des Nettoumsatzes mit erfindungsgemäßen Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz.

#### 5. zur Bezugsgröße

Bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Wege der Lizenzanalogie ist der Nettoverkaufspreis ab Werk zu Grunde zu legen, da es den Gepflogenheiten im freien Lizenzmarkt entspricht, regelmäßig die marktüblichen Lizenzsätze auf diesen zu beziehen.

Häufig sind am Markt gehandelte Kaufgegenstände jedoch nicht inhaltsgleich mit der Erfindung, da die Erfindung in aller Regel nur Teilaspekte dieser Gegenstände betrifft. Bei einer solchen Konstellation würden Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise aber auch nicht den gesamten Kaufgegenstand bzw. den vollen Nettoverkaufspreis dieses Kaufgegenstandes zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags machen.

Die Antragsgegnerin hat im vorliegenden Fall Kunden komplette sogenannte „X“-Umgebungen, bestehend u.a. aus Servern, Festplattenspeichern, Netzwerkkomponenten, Software / Betriebssystemen und ergänzenden Services verkauft. Es ist daher zu klären, was hiervon von den Dienstleistungen umfasst ist, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen 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 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 den Dienstleistungen in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle zunächst von dem Stand der Technik (...) aus (...). Somit verändert nach Auffassung der Schiedsstelle die erfindungsgemäße Lehre die Architektur der Kontrollsoftware, hat aber keinen bestimmenden Einfluss auf die Hardware (...). Deshalb geht die Schiedsstelle davon aus, dass lediglich die „X“-Software von der erfindungsgemäßen Lehre in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst und damit geprägt wird. In Anwendung dieser Grundsätze hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, die „X“-Software als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu wählen.

Nachdem somit die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße nur einen Teil des von der Antragsgegnerin vertriebenen Kaufgegenstands betrifft, ist die Frage zu lösen, wie Lizenzvertragsparteien diesen Gegebenheiten Rechnung getragen hätten. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem solchen Fall nach einem Maßstab gesucht hätten, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindungen an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei gewählt hätten, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Hier ist eine Vielzahl von Szenarien denkbar. Vereinbaren die Lizenzvertragsparteien zum Zwecke der leichteren praktischen Abwicklung eines Lizenzvertrages z.B. eine über die wesentliche Prägung durch die eigentliche Erfindung hinausgehende Bezugsgröße, so werden sie im Gegenzug einen diesem Missverhältnis entsprechend Rechnung tragenden Lizenzsatz vereinbaren, der deutlich niedriger als der marktübliche Lizenzsatz ist. Die Lizenzvertragsparteien können dem Missverhältnis auch dadurch Rechnung tragen, dass sie es beim marktüblichen Lizenzsatz belassen, aber nur einen der Prägung durch die Erfindung entsprechenden Bruchteil des Nettoverkaufspreises als Bezugsgröße bestimmen. Lizenzvertragsparteien könnten aber auch anstelle von Nettoverkaufspreisen ab Werk auf interne Verrechnungspreise abstellen, wenn diese hinreichend validierbar sind.

Im vorliegenden Fall sind die internen auf die Software entfallenden Preise zumindest insoweit validiert, als die auf die Firma S. entfallende Beteiligung an der erfindungsgemäßen „X“-Software bekannt ist. Daher geht die Schiedsstelle davon aus, dass die erteilten Auskünfte auch nicht in Zweifel zu ziehen sind.

Nicht validiert ist allerdings, welche Preise den Kunden der Antragsgegnerin ausgehend von diesen internen Preisen in Rechnung gestellt wurden. Dieses Problem würde sich zumindest theoretisch nicht stellen, wenn man anstatt die internen Preise als Ausgangspunkt zu nehmen, einen erfindungsgemäßen Bruchteil der Kundenendpreise der jeweiligen Komplettlösung als Bezugspunkt für den marktüblichen Lizenzsatz ansetzen würde. Die Schiedsstelle geht aber davon aus, dass auch das nicht fehlerfrei gelingen wird, da aufgrund der Gegebenheiten vorliegend wohl kein allgemeingültiger Anteil für alle Marktaktivitäten der Antragsgegnerin festgelegt werden könnte, sondern jedes Kundenprojekt einzeln durchkalkuliert werden müsste. Einen solchen Aufwand würden gedachte Lizenzvertragsparteien aber vernünftigerweise nicht betreiben bzw. vereinbaren, da dies einer leichten praktischen Abwicklung eines Lizenzvertrages in keiner Weise zuträglich wäre. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass es im vorliegenden Fall tatsächlich sachgemäß ist, von den validierten internen Preisen auszugehen und das Problem zu lösen, welche Kundenendpreise hieraus resultieren.

Hierzu hat die Antragsgegnerin pauschal einen Hochrechnungsfaktor von 1,3 in Ansatz gebracht, also einen Aufschlag von 30 % vorgenommen. Mit derartigen Hochrechnungsfaktoren behilft sich die Schiedsstelle regelmäßig nur dann, wenn sich die tatsächlichen Umsätze nicht feststellen lassen. Im vorliegenden Schiedsstellenverfahren haben die Beteiligten keine nachvollziehbaren und belastbaren Ausführungen dazu gemacht, in welchem Verhältnis bei den gehandelten Produkten interne Preise und Marktpreise stehen. In solchen Fällen geht die Schiedsstelle stets von einem Hochrechnungsfaktor von 1,6 aus, macht also einen Aufschlag von 60 % auf die internen Preise (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage 2009, RL Nr. 7 Rnr. 37 mit einer Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellenpraxis).

Die Schiedsstelle schlägt daher vor, als Bezugsgröße für den marktüblichen Lizenzsatz die bekannten auf internen Preisen beruhenden Umsätze mit „X“-Software zuzüglich eines Aufschlags von 60 % in Ansatz zu bringen.

## 6. zum Lizenzsatz und zur Abstaffelung

Die Antragsgegnerin setzt den marktüblichen Lizenzsatz mit 2,5 % an, was auch die Schiedsstelle als sachgemäß ansieht. Der Antragsteller tritt dem auch nicht argumentativ entgegen, sondern macht sein Einverständnis von seinen Vorstellungen zur Bezugsgröße und zum Anteilfaktor abhängig. Das ist zumindest hinsichtlich des Anteilfaktors ohne Belang, da dieser keinerlei Bezug zum Lizenzsatz aufweist. Hingegen stehen Bezugsgröße und Lizenzsatz wie bereits dargestellt in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Das ändert jedoch nichts daran, dass auch die Schiedsstelle bezogen auf eine wesentlich von der erfindungsgemäßen Lehre geprägte Bezugsgröße

einen Lizenzsatz von 2,5 % als marktgerecht ansieht. Dass vorliegend die gewählte Bezugsgröße dem entspricht, hat die Schiedsstelle bereits ausgeführt.

Sollten in der Software „X“ weitere Schutzrechte Verwendung finden, was von der Antragsgegnerin nur angedeutet wird und deshalb von der Schiedsstelle nicht bewertet werden kann, aber durchaus lebensnah erscheint, würde sich dies voraussichtlich lizenzsatzmindernd auswirken. Insofern scheint die Antragsgegnerin dem Antragsteller diesbezüglich durch den Verzicht auf eine Diskussion dieser Fragestellung entgegen zu kommen.

Die Beteiligten haben unzweifelhaft die Anwendung der Abstufung nach RL Nr. 11 vereinbart. Nach dem Wortlaut der Richtlinie Nr. 11 betrifft die Abstufung stets über die Laufzeit des Schutzrechts kumulierte Umsätze und setzt nicht isoliert bei den jeweiligen Jahresumsätzen an.

Die Schiedsstelle schlägt gleichwohl vor, im vorliegenden Fall im Hinblick auf die gewählte Bezugsgröße und die damit verbundenen absolut gesehen nicht außergewöhnlich hohen Umsätze von einer Abstufung abzusehen. Die Schiedsstelle hält es nämlich durchaus für möglich, dass die Antragsgegnerin durch die Geschäftspolitik, die „X“-Software dem Kunden nur dann anzubieten, wenn er die Komplettlösung aus Hard- und Software abnimmt, gegebenenfalls etwas höhere Hardwareumsätze gemacht hat. Es erscheint der Schiedsstelle daher sachgerecht, dies durch einen Verzicht auf die Abstufung auszugleichen.

#### 7. zum Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor berücksichtigt (...)

#### 8. zum Miterfinderanteil

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist es für den Antragsteller vorteilhaft, wenn die Antragsgegnerin die Berechnung der Erfindervergütung wie vorgesehen mit einem Miterfinderanteil von 1/3 vornimmt.

Zwar hat der Antragsteller zusammen mit nur einer von insgesamt zwei weiteren Miterfindern der Antragsgegnerin die Nutzungsbefugnis an der gesamten Erfindung vermittelt, wie sich aus § 743 Abs. 2 BGB ergibt. Hieraus ergibt sich eigentlich, dass der Erfindungswert gekürzt um den Anteilsfaktor auf diese beiden Arbeitnehmer der Antragsgegnerin aufzuteilen ist, was zu einem rechnerischen Miterfinderanteil von 50 % führt.

Vorliegend ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin der Berechnung des Erfindungswerts auch die Umsatzanteile zu Grunde gelegt hat, die sie an

die Firma S., bei welcher der dritte Erfinder beschäftigt ist, weiterleiten muss. Nachdem somit der Gesamtumsatz beider Unternehmen Grundlage der Erfindervergütung ist, ist auch die Berücksichtigung der tatsächlichen Miterfinderanteile sachgerecht.

Für eine Berechnung der Vergütung auf Grundlage eines rechnerischen Miterfinderanteils von 50 % müssten bei der Ermittlung des Erfindungswerts zunächst die Umsätze bereinigt werden. Die Schiedsstelle hat bei einer entsprechenden Vergleichsberechnung festgestellt, dass dies zu einer geringeren Vergütung führen würde.

Die Schiedsstelle empfiehlt dem Antragsteller daher, einen Miterfinderanteil von 1/3 auch rechnerisch zu akzeptieren, solange der Ermittlung des Erfindungswerts die ungekürzten Umsätze zu Grunde gelegt werden (...)