



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.12.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 73/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 17 ArbEG, § 9 ArbEG		
Stichwort:	Bindung des Arbeitgebers an ein Anerkenntnis der Schutzfähigkeit bei betriebsgeheimer Erfindung; Bezugsgröße bei IT-Sicherheitsertüchtigung von markteingeführten Produkten; Lizenzsatz und Gewichtung im Komplex		

Leitsatz (nicht amtlich):

Selbst wenn eine zum Betriebsgeheimnis erklärte Dienstleistung dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG unterliegen sollte, steht, wenn er die Schutzfähigkeit einmal anerkannt hat, dem Arbeitgeber grundsätzlich nicht das Recht zu, sich später auf die Schutzunfähigkeit der geheim gehaltenen Dienstleistung zu berufen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller ist promovierter Mathematiker, bei der Antragsgegnerin in der Entwicklungsabteilung eingesetzt und schwerpunktmäßig mit Kryptographiethematen befasst.

Er ist Erfinder/Miterfinder von 18 von der Arbeitgeberin benutzten Dienstleistungen. Von den 18 Dienstleistungen hat die Arbeitgeberin 15 zum Betriebsgeheimnis erklärt und die Schutzfähigkeit anerkannt. Die Dienstleistungen sind Teil eines 26 Dienstleistungen umfassenden Komplexes auf den Gebieten der Kryptographie und der Obfuskation. Die Arbeitgeberin vertreibt industrielle Steuerungen und hat die von ihr bereits seit längerem vertriebenen Produkte mit Hilfe des Erfindungskomplexes auf dem Gebiet der Datensicherheit ertüchtigt.

Die Arbeitgeberin bewirbt die Sicherheitsfunktionen in den Verkaufsbroschüren der vertriebenen Produkte und führt dazu aus: „*Geistiges Eigentum und damit getätigte*

Investitionen werden durch integrierten Know-how-, Kopier-, Manipulations- und zusätzlichen Passwortschutz für Zugriffe auf Programminhalte geschützt. Weiterhin ist es in Folge des Programmschutzes nunmehr nicht mehr möglich, die Steuerungen durch kompatible Klone von Fremdherstellern zu ersetzen, wie es noch bei älteren Steuerungen der Fall war. Vielmehr erfolgt durch den Programmschutz nun auch eine Software-Hardware-Bindung.

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Angemessenheit der Arbeitnehmererfindervergütung für die Benutzung der Diensterfindungen des Antragstellers.

Dem Vergütungskonzept der Arbeitgeberin für 26 Diensterfindungen umfassenden Erfindungskomplex liegen folgende Vergütungsparameter zur Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde:

- Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie
- Bezugsgröße: 1 % des Umsatzes der betroffenen Steuerungen und Software
- Abstufung der Umsätze nach RL Nr. 11
- Komplexlizenzsatz von 1 % für den Vergütungskomplex „Security“, bestehend aus 26 gleich zu gewichtenden Diensterfindungen

Als Anteilfaktor hatte die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer zunächst pauschal 18 % angeboten, dieses Angebot aufgrund des überwiegend beleidigenden Sachvortrags des Arbeitnehmers im Schiedsstellenverfahren jedoch zurückgezogen und einen Anteilfaktor von 10 % konkret ermittelt („a=2“+“b=1“+“c=3“).

Der Arbeitnehmer wendet sich gegen das Vergütungskonzept und den Anteilfaktor.

Er stellt die Komplexvergütung in der von der Antragsgegnerin angewendeten Form in Frage, da hierfür ein technisch einheitliches Verfahren Voraussetzung sei, was vorliegend nicht gegeben sei. Ein Komplexlizenzsatz von 1 % sei zudem nicht angemessen, da Lizenzsätze für Schutzrechtskomplexe deutlich über Lizenzen für Einzelerfindungen liegen müssten. Weiterhin sei die Gleichgewichtung aller Erfindungen im Komplex unangemessen und zeige nur, dass die Arbeitgeberin komplexen technischen Fragestellungen nicht gewachsen sei. Die Bezugsgröße müsse richtigerweise bei 20 % - 25 % liegen. Eine Abstufung dürfe nur erfolgen, wenn dies mit dem Erfinder vereinbart worden wäre, was nicht der Fall sei.

Hinsichtlich des Anteilfaktors vertritt der Arbeitnehmer die Auffassung, dieser müsse bei 55 % bis 63 % liegen („a=6“+“b=6“+“c= 3 oder 4“).

Die Arbeitgeberin ist der Auffassung, dass die zum Betriebsgeheimnis erklärten Diensterfindungen als mathematische Methoden nicht patentfähig seien und deshalb auch

nicht dem ArbEG und damit irgendeiner Vergütungsmodalität unterlägen. Dem sei man sich bei der Erklärung zum Betriebsgeheimnis bewusst gewesen, habe die Gegenstände trotz dieser Bedenken gleichwohl zum Betriebsgeheimnis erklärt, auch um den Erfindern eine angemessene Vergütung zukommen lassen zu dürfen.

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

Vorliegend sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Diensterfindungen wohl ganz überwiegend nach dem 30. September 2009 gemeldet wurden. Sollte dies auf einzelne Diensterfindungen nicht zutreffen, was sich auf Grundlage des der Schiedsstelle unterbreiteten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen lässt, wäre das insoweit nicht von Belang, als die im vorliegenden Schiedsstellenverfahren einschlägigen Normen des ArbEG an den entscheidenden Punkten in alter und neuer Fassung keinen unterschiedlichen Regelungsgehalt aufweisen.

(...)

3. zur fehlenden Patentfähigkeit der als Betriebsgeheimnis behandelten Diensterfindungen

Die Schiedsstelle kann die Zweifel der Antragsgegnerin an der Schutzfähigkeit der zum Betriebsgeheimnis erklärten Erfindungen des Antragstellers nachvollziehen und verweist hierzu exemplarisch auf den Einigungsvorschlag der Schiedsstelle im ebenfalls zwischen den Beteiligten geführten Schiedsstellenverfahren (...). Zwar liegen die zum Betriebsgeheimnis erklärten Erfindungen gemäß § 1 Abs. 1 PatG auf technischem Gebiet, da die erfindungsgemäßen (...)verfahren, welche in aller Regel als Programm für Datenverarbeitungsanlagen implementiert sein werden, eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehren¹. Jedoch könnte es, wozu es allerdings zunächst einer detaillierten Auseinandersetzung mit den einzelnen Erfindungen bedürfte, gegebenenfalls an der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln in der Art fehlen, dass Gerätekomponenten modifiziert oder

¹ BGH vom 22.04.2010, Az.: Xa ZB 20/08 – Dynamische Dokumentengenerierung.

grundsätzlich abweichend adressiert werden, der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder das Datenverarbeitungsprogramm so ausgestaltet wird, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt². Dann würden die zum Betriebsgeheimnis erklärten Dienstleistungen dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG unterliegen.

Diese Zweifel sind für das vorliegende Schiedsstellenverfahren unter arbeitnehmererfinderrechtlichen Gesichtspunkten jedoch nicht von Belang. Zwar unterliegen dem ArbEG gemäß § 2 ArbEG nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Die Entscheidung über die Patentfähigkeit einer Erfindung treffen jedoch ausschließlich das Patentamt (im Patenterteilungsverfahren, §§ 35 ff. PatG), das Bundespatentgericht (im Beschwerdeverfahren und im Nichtigkeitsverfahren §§ 73 ff. und §§ 81 ff., 22 PatG) und der Bundesgerichtshof (§§ 100 ff. und 110 ff. PatG). Weiterhin kann die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gemäß §§ 17 Abs. 2, 28, 29, 34 Abs. 2 ArbEG einen Einigungsvorschlag zur Schutzfähigkeit unterbreiten. Somit obliegt es ausschließlich diesen Institutionen, nicht aber dem Arbeitgeber, über die Patentfähigkeit einer Erfindung zu befinden.

Daher kann sich der Arbeitgeber auch nicht dadurch den gesetzlichen Regelungen des ArbEG entziehen, dass er die Schutzfähigkeit der Erfindung i.S.v. § 2 ArbEG in Zweifel zieht. Die Patentfähigkeit i.S.v. § 2 ArbEG ist vielmehr eine der Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft³.

Der Arbeitgeber kann lediglich im Rahmen von § 17 Abs. 1 ArbEG eine einseitige Festlegung zur Schutzfähigkeit treffen, die dann im Innenverhältnis zwischen ihm und dem Arbeitnehmer bindende Wirkung hat und nur die Anerkennung der Schutzfähigkeit zum Inhalt haben kann. Genau das hat die Antragsgegnerin getan, da sie sich nach ihrem eigenen Bekunden trotz bestehender Bedenken für die Erklärung zum Betriebsgeheimnis entschieden hat, auch um eine Vergütung nach dem ArbEG bezahlen zu dürfen.

An diese einmal getroffene Entscheidung ist die Antragsgegnerin auch für die Zukunft mit der Folge gebunden, dass sie die Schutzfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht mehr in Zweifel ziehen und zum Gegenstand eines Schiedsstellenverfahrens machen

² BGH vom 24.02.2011, Az.: X ZR 121/09 – Webseitenanzeige.

³ BGH vom 28.06.1962, Az.: I ZR 28/61 – Cromegal, unter Verweis auf RG vom 7.12.1932, Az.: I 189/32 – Kupferseidenfaden, GRUR 1933, S. 225.

kann⁴. Die Möglichkeit, die Schiedsstelle über die Schutzfähigkeit befinden zu lassen, ist nach § 17 Abs. 2 ArbEG nur dann gegeben, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit einer Dienstleistung von vornherein nicht anerkennt. Wenn er hingegen die Schutzfähigkeit einmal anerkannt hat, steht ihm grundsätzlich nicht das Recht zu, sich später auf die Schutzunfähigkeit einer geheim gehaltenen Dienstleistung zu berufen. Denn die Möglichkeiten der Anerkennung der Schutzfähigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG und der Anrufung der Schiedsstelle aufgrund des Bestreitens der Schutzfähigkeit nach § 17 Abs. 2 ArbEG bestehen nach dem Gesetzeswortlaut alternativ und nicht kumulativ. Die Anerkennung der Schutzfähigkeit einer zum Betriebsgeheimnis erklärten Erfindung ist das Pendant zur Patenterteilung auf eine zur Erteilung eines Patents angemeldete Dienstleistung. Deshalb kann ein Arbeitgeber ebenso wie es ihm nicht möglich ist, im Rahmen der Arbeitnehmererfindervergütung gegen ein einmal erteiltes Patent fehlende Schutzfähigkeit einzuwenden, weil es ihm verwehrt ist, selbst ein Nichtigkeitsverfahren in Gang zu setzen, auch nicht bei einer zunächst als schutzfähig anerkannten betriebsgeheimen Dienstleistung im weiteren Verlauf deren fehlende Schutzfähigkeit geltend machen.

Von der einmal erklärten Anerkennung der Schutzfähigkeit kann sich der Arbeitgeber auch nicht nach § 313 BGB wegen Störung der Geschäftsgrundlage lösen. Denn einem solchen Anerkenntnis liegt von vornherein die erhebliche Ungewissheit über die tatsächliche Schutzfähigkeit zu Grunde, so dass aufgrund dieser Risikoverteilung ein Festhalten am Anerkenntnis grundsätzlich nicht unzumutbar sein kann.

Weiterhin kann sich der Arbeitgeber vorliegend auch nicht auf die Unbilligkeit des Anerkenntnisses der Schutzfähigkeit nach § 23 ArbEG berufen, da § 23 Abs. 2 ArbEG seinem Wortlaut nach nur auf Vereinbarungen und Festsetzungen nach § 12 ArbEG Anwendung findet.

Im Ergebnis muss die Antragsgegnerin die erklärte Anerkennung der Schutzfähigkeit der zum Betriebsgeheimnis erklärten Dienstleistungen gegen sich gelten lassen und ist deshalb nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach zur Vergütung verpflichtet. Ebenso muss die möglicherweise fehlende Schutzfähigkeit auch für die Bemessung der Höhe der Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG bedeutungslos bleiben (...)

4. zum Erfindungswert

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt. Benutzt ein Arbeitgeber wie hier eine Dienstleistung im eigenen Betrieb, ist dieser geldwerte Vorteil das, was der Arbeitgeber einem freien

⁴ BGH vom 29.09.1987, Az.: X ZR 44/86 – Vinylpolimerisate.

Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste. Um eine geschützten Erfindung rechtmäßig zu benutzen, schließt ein Unternehmen üblicherweise einen Lizenzvertrag mit dem Erfinder. Bei Umsatzgeschäften ergibt sich die Höhe der Lizenzgebühr dabei regelmäßig aus einer Multiplikation der Umsätze mit erfindungsgemäßen Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz. Der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil ist daher durch die fiktive Nachbildung (Lizenzanalogie) eines solchen Lizenzvertrags am besten bestimmbar.

5. zur Bezugsgröße

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

Wie häufig sind auch im vorliegenden Fall die am Markt gehandelten Kaufgegenstände nicht inhaltsgleich mit den Erfindungen, denn sie betreffen nur die Thematik der Datensicherheit, während die Hauptfunktion der am Markt angebotenen Produkte das Verarbeiten, Berechnen, Speichern, Steuern und Kommunizieren von Informationen ist, die während eines industriellen Prozesses anfallen. Bei einer solchen Konstellation würden Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise nicht den gesamten Kaufgegenstand bzw. den vollen Nettoverkaufspreis der Kaufgegenstände zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags machen. Es ist daher zu klären, in welchem Umfang die vertriebenen Endprodukte von den Dienstertfindungen umfasst sind, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen. Diese hängt maßgeblich vom Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist darauf abzustellen, in welchem Umfang eine Erfindung das Produkt in seinen Eigenschaften wesentlich beeinflusst⁵. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen und die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung.

Die Schiedsstelle ist vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass die Antragsgegnerin die streitgegenständlichen Erfindungen zu Recht dem Problembereich „Security“ zugeordnet hat. Ein einheitliches technisches Verfahren, wie der Antragsteller meint, ist für eine solche Zusammenfassung nicht Grundvoraussetzung. Vielmehr überzeugt die von der Arbeitgeberin gewählte funktionale Betrachtung der am Markt gehandelten Produkte. Denn auch vernünftige Lizenzvertragsparteien würden einen solchen Ansatz wählen, da nur unter funktionalen Gesichtspunkten eine praktikable Einschätzung der Bedeutung der Erfindungen für das Endprodukt erreichbar erscheint.

⁵ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Allerdings ist die Bedeutung des Problemkreises „Security“ für die betroffenen Produkte nach Auffassung der Schiedsstelle mit einem Anteil von 1 % zu niedrig gewichtet. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass sich die Arbeitgeberin mit ihrer Produktstrategie den äußeren Rahmenbedingungen angepasst hat. Der Datensicherheit wird nunmehr ein weitaus höherer Stellenwert eingeräumt. Denn die Verschlüsselung/Verschleierung erfolgt nunmehr konsequent standardmäßig und ist integrierter Produktbestandteil. Das belegt auch die aktive Bewerbung dieser Produkteigenschaft im Prospekt der Arbeitgeberin, wo die erfindungsgemäßen Datensicherheitsmerkmale als eine von sechs zentralen Funktionen unter der Überschrift „Security Integrated“ angepriesen werden. Die Arbeitgeberin trägt damit ganz offensichtlich der Tatsache Rechnung, dass die äußeren Rahmenbedingungen hinsichtlich Industriespionage und Umgang mit fremdem Know-how im Rahmen der Globalisierung der Märkte deutlich anspruchsvoller geworden sind, auch wenn das in der Vergangenheit gegebenenfalls nur einzelne Kunden der Antragsgegnerin getroffen haben sollte. Weiterhin geht das Thema Datensicherheit/Security aber zwischenzeitlich auch weit über diese bereits wichtigen Punkte hinaus, was sich immer wieder an bekannt gewordenen Manipulationen zeigt. Dementsprechend hat sich der Problemkreis „Security“ insbesondere auf dem Weg in die zweite Phase der Digitalisierung („Industrie 4.0“) durchaus zu einem wesentlichen Kaufargument entwickelt. Denn würde diesem Problemkreis nicht die gebotene Aufmerksamkeit geschenkt, wäre dies ein wesentliches Argument, das gegen einen Kauf der Produkte der Arbeitgeberin sprechen würde. Weiterhin ist unter wirtschaftlichen Aspekten zu berücksichtigen, dass die Arbeitgeberin den Erfindungskomplex auch dazu nutzt, nicht von ihr angebotene Steuerungen von einem Betrieb mit ihrem System auszuschließen, was sich in gewissem Umfang ebenfalls auf den Umsatz mit den Produkten auswirkt. Vor diesem Hintergrund hat es die Schiedsstelle für angemessen gehalten, dem Problemkreis Security einen Anteil von 5 % am Produktumsatz zuzugestehen. Letztlich hat die Arbeitgeberin für den Problemkreis Security im Hinblick auf den Umfang von 26 Erfindungen auch nicht in unerheblichem Maß Ressourcen aufgewandt. Das hätte sie sicher nicht getan, wenn dieser Problemkreis völlig nebensächlich wäre. Dieser Anteil lässt nach Auffassung der Schiedsstelle immer noch hinreichend Raum für die eigentlichen Kernfunktionen/Problemkreise der vertriebenen Produkte und deren schutzrechtliche Absicherung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

6. zum Lizenzsatz, zur Abstaffelung und zur Gewichtung der Erfindungen

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

Der marktübliche Lizenzsatz nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt bei vergleichbaren Produkten erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln⁶. Lizenzsätze belasten nämlich die Preiskalkulation eines Produkts. 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. Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Elektroindustrie, und zwar nicht der des Massenmarkts der Unterhaltungselektronik oder der der Haushaltselektrogeräte, sondern der der elektrotechnischen Lösungen für die Industrie, denn hier werden die die Dienstleistungen enthaltenden Produkte verkauft. Die Schiedsstelle geht für diesen Produktmarkt von einem Lizenzsatzrahmen aus, der wohl im Bereich um 2,5 % bis maximal 3 % seine Obergrenze findet⁷. Die Größenordnung von 2,5 % entspricht auch den der Schiedsstelle in jüngster Zeit unternehmensseitig vorgetragenen Erfahrungswerten in verschiedenen Schiedsstellenverfahren, in welchen z.B. in der Software realisierte Verfahren zur Ansteuerung industrieller Regelanlagen oder Hardwarekomponenten im Bereich der Automation Verfahrensgegenstand waren, was bezogen auf den einschlägigen Produktmarkt dem vorliegenden Fall sehr nahe kommen dürfte.

Nachdem die Lizenzsatzobergrenze neben ganz besonders wertvollen Einzelerfindungen regelmäßig gerade Komplexlizenzsätzen vorbehalten ist, erscheint ein Lizenzsatz von 2 % für den gesamten Erfindungskomplex der Schiedsstelle schlüssig. Letztlich hat die Schiedsstelle den Eindruck, dass die Antragsgegnerin bei ihren Vergütungsüberlegungen dem Unterschied zwischen Einzellizenzsätzen und Komplexlizenzsätzen nicht im erforderlichen Maße Rechnung getragen hat. Ein Komplexlizenzsatz von 2 % fügt sich auch in die in der Literatur bekannten Größenordnungen ein⁸. Die Schiedsstelle hat den Beteiligten daher vorgeschlagen, für den Erfindungskomplex „Security“ von einem Komplexlizenzsatz von 2 % auszugehen.

Die Schiedsstelle war weiterhin der Auffassung, dass der vorgeschlagene Lizenzsatz aber nur dann marktüblich ist, wenn er auch der Abstufung unterliegt. Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Wo hohe Umsätze mit Produkten erzielt werden, lässt sich nämlich in der Praxis auch die Abstufung der Ausgangslizenzsätze (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit

⁶ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

⁷ vgl. z.B. Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Auflage, S. 710

⁸ vgl. Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Auflage, RNr. 1789

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 (Abstaffelung) 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 Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH⁹ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung 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 Abstaffelung 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 Abstaffelung 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 allein die Ursache war. Die Antragstellerin ist ein Weltkonzern und langjährig Marktführer auf dem Gebiet der Automatisierung, insbesondere hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Produkte. Wenn ein solcher Marktteilnehmer große Umsätze macht, sind diese im Regelfall immer auch und so auch hier auf andere Faktoren aus dessen Sphäre (z.B. Ruf des Unternehmens und seiner Produkte, Vertriebsorganisation, Service etc.) zurückzuführen mit der Folge, dass der Anteil der Erfindung als Ursache für den Umsatz gegenüber diesen Faktoren zurücktritt. Dementsprechend führt in einem solchen Fall die Anwendung der Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11, zu einer angemessenen Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG.

Die auf die Bezugsgröße entfallenden Umsätze sind daher nach dem Muster der Richtlinie Nr. 11 abzustaffeln. Es handelt sich hierbei, wie sich aus dem Wortlaut der

⁹ Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid

Richtlinie („Gesamtumsatz“) ergibt, um kumulierte, nicht aufs Jahr, sondern auf die Gesamtlaufzeit bezogene Umsätze.

Hinsichtlich der von der Arbeitgeberin vorgenommenen Gleichgewichtung aller Diensterfindungen im komplexen war dem Arbeitnehmer zunächst zuzugestehen, dass nach RL Nr. 19 bei der Aufteilung der einzelnen Erfindungen eines Schutzrechtskomplexes auf den Höchstlizenzsatz dem Grunde nach zu berücksichtigen ist, welchen Einfluss die einzelnen Erfindungen auf die Gesamtgestaltung des mit dem Schutzrechtskomplex belasteten Problemkreises haben. Hier können Differenzierungskriterien wirtschaftlicher, funktioneller, technischer oder patentrechtlicher Natur sein. Im Regelfall könnte zum Beispiel anhand der Patentunterlagen gegenübergestellt werden, was durch die Erfindung erreicht werden soll und was auf den Gesamtkomplex bezogen effektiv erreicht wird. Weiterhin führt im Hinblick auf die rechtliche und tatsächliche Monopolwirkung im Markt häufig die Fragestellung weiter, in welchem Umfang der Wegfall eines Schutzrechts Auswirkungen für das Produkt im Markt im Verhältnis zu den Mitbewerbern hätte. Eine herausgehobene Wertigkeit käme einer Erfindung z.B. dann zu, wenn sie die Grundlage für den Erfolg bildet. Von untergeordneter Bedeutung im Schutzrechtskomplex hingegen ist eine Erfindung z.B. dann, wenn der erfindungsgemäße Einsatz eine an sich nicht erforderliche bzw. nur geringfügige Verbesserung bewirkt.

Allerdings war die Schiedsstelle im vorliegenden Fall der Auffassung, dass in Anbetracht der Vielzahl der Erfindungen, die zudem überwiegend betriebsgeheim sind und auch nicht alle in jedem betroffenen Produkt Verwendung finden, eine solche Diskussion nicht effektiv und zielführend zu führen sein wird. Nachdem der Arbeitnehmer ohnehin an 17 von 26 Erfindungen im Komplex beteiligt ist, hält die Schiedsstelle das Risiko, dass eine gleichwertige Aufteilung den Erfinder in merklichem Maß benachteiligen könnte, für vernachlässigbar. Unter diesen Umständen würde eine Bemessung einzelner Anteile, wenn sie überhaupt gelingen könnte, im Verhältnis zu dem hiermit bezweckten Erfolg, nämlich eine noch angemessenere Vergütung zu erreichen, mit einem die Zumutbarkeitsgrenze für die Antragsgegnerin weit überschreitenden Aufwand verbunden sein. Die Schiedsstelle hat den Beteiligten für den aus 26 Erfindungen bestehenden Erfindungskomplex daher einen abzustaffelnden Komplexlizenzsatz von 2 % vorgeschlagen, an welchem den jeweils benutzten Erfindungen der gleiche Anteil zukommt.

7. zum Anteilfaktor

Der Anteilfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer

entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat.

Die genaue Ermittlung des Anteilsfaktors erfolgt mittels der Addition von Wertzahlen, die die Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), die Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) abbilden.

Mit Hilfe der Wertzahl „a“ soll geklärt werden, durch welche Impulse der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Hierfür bedarf es nicht immer eines konkreten Arbeitsauftrags. Gehört das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen bereits zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht eines Arbeitnehmers, reicht nach ständiger Schiedsstellenpraxis ein Impuls für das Anstellen erfinderischer Überlegungen in Form von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünsche oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern für die Annahme der betrieblichen Initiative aus. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dann keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben. Der Antragsteller hat selbst vorgetragen, dass ihm die Aufgabe gestellt worden ist, eine Lösung für die Datensicherheitsprobleme zu suchen. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis ist dem Antragsteller als Entwickler folglich die Wertzahl „a=2“ zuzuordnen. Einer so dezidierten Aufgabenstellung dahingehend, dass er das Problem mit Hilfe der Obfuskation lösen soll, bedurfte es im Hinblick auf die vom Antragsteller arbeitsvertraglich geschuldete Leistung nicht. Dieses Engagement durfte schlicht erwartet werden.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben. Vorliegend ist zunächst davon auszugehen, dass der Antragsteller sich bei der Lösung der erfindungsgemäßen Aufgaben als im Entwicklungsbereich eingesetzter promovierter Mathematiker auch bezogen auf Fragestellungen auf dem Gebiet der Obfuskation innerhalb der Denkgesetze bewegt hat, die ihm geläufig sind. Von einem promovierten Akademiker darf nämlich erwartet werden, dass er sich auch in Themengebiete einfindet, die aktuell nicht zu seinem Spezialgebiet zählen, wobei hinzukommt, dass Kryptographie und Obfuskation im IT-Bereich nicht völlig fernliegende Gebiete sind.

Weiterhin ist die Schiedsstelle davon aus, dass der Antragsteller dank seiner Betriebszugehörigkeit anders als ein freier Erfinder auch Zugang zu innerbetrieblichen

Arbeiten und Kenntnissen hatte, die ihm den Weg zur Lösung zumindest erleichtert haben.

Nicht abschließend beurteilen konnte die Schiedsstelle die Frage, ob der Antragsteller bei der Lösung der Aufgabe tatsächlich nicht unerheblich mit technischen Hilfsmitteln unterstützt wurde und damit auch diesbezüglich gegenüber einem freien Erfinder im Vorteil war. Daran fehlt es, wenn die für den Schutzbereich des Patents oder Betriebsgeheimnisses maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war¹⁰. Die Schiedsstelle hat daher empfohlen, im Hinblick auf etwaige Unsicherheiten hinsichtlich der innerbetrieblichen Arbeiten und Kenntnisse und der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln durch die Wertzahl „b=2,5“ gerecht zu werden.

Die Wertzahl c ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist. Als Entwickler ohne Führungsfunktion kommt dem Arbeitnehmer hierbei die Wertzahl „c=4“ zu.

Aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 4“ ergibt sich ein angemessener Anteilsfaktor von 16,5 %.

(...)

¹⁰ vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13