



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	10.07.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 03/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 13 ArbEG, § 23 ArbEG		
Stichwort:	Grundvergütungsverträge; Vertragstreue; Unbilligkeit; Auskunft aus Jahrescomputerlisten; pauschalierter Anteilsfaktor; pauschalierte Vor- ratsvergütung; unterlassene Verletzungsklage; mehrere Erfindungs- meldungen in einer Anmeldung; Risikoabschlag		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Das Prinzip der Vertragstreue „*pacta sunt servanda*“ ist der wichtigste Grundsatz des privaten und öffentlichen Vertragsrechts. Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich wie auch der Arbeitgeber an geschlossene Grundvergütungsvereinbarungen und weitere Vergütungsvereinbarung gebunden.
2. Die Lösung von solchen Vereinbarungen bedarf einer Rechtsgrundlage wie des Unbilligkeitseinwands des § 23 ArbEG.
3. „*Unbillig*“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist ein Verstoß gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall, der im Fall des § 23 ArbEG bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestanden haben muss. Für die Unwirksamkeit der Vereinbarung setzt § 23 ArbEG Unbilligkeit „*in erheblichem Maße*“ voraus, d.h. an den Verstoß werden in qualitativer Hinsicht erhöhte Anforderungen gestellt. Er muss dem objektiven Gerechtigkeitsempfinden in besonders gesteigertem Maß entgegenstehen.
4. Ein pauschaler Anteilsfaktor von 18 % für die normale Entwicklungsleistung eines in der Entwicklung eingesetzten Ingenieurs kann nicht unbillig sein, da dieser regelmäßig keinen höheren Anteilsfaktor als 16,5 % erreichen kann.

5. Eine Pauschalvereinbarung für die Zukunft ist ein bewusstes Risikogeschäft, was in die Beurteilung der Erheblichkeit der Unbilligkeit einfließen muss. Einer mit einem Entwicklungsingenieur zeitnah zur Erfindungsmeldung pauschal vereinbarten Vorratsvergütung von 550 € liegt die Prognose zu Grunde, dass unbenutzte Schutzrechte im Unternehmen regelmäßig bis zum 12. Jahr aufrechterhalten werden. Weicht die Realität im Zeitpunkt der Vereinbarung davon ab, ist die Vereinbarung zwar unbillig, jedoch nicht erheblich unbillig. Denn bei einem maximal denkbaren Erfindungswert von 10.010 € und einem Anteilsfaktor von maximal 16,5 % wird der Faktor 3 zwischen geschuldeter und vereinbarter Vergütung nur dann erreicht, wenn das Unternehmen unbenutzte Schutzrechte regelmäßig bis ins 20. Jahr aufrechterhält, was jedoch unrealistisch ist.
6. Die Abstufung nach RL Nr. 11 sieht eine über die Laufzeit des Schutzrechts kumulierte Betrachtung der Umsätze vor, so dass ihre Wirkung unabhängig vom gewählten Abrechnungssturnus ist. Die Unbilligkeit der Vereinbarung mehrjähriger Abrechnungszeiträume ist daher unter diesem Aspekt nicht gegeben.
7. Die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Ermittlung des Erfindungswerts bedarf der Mitteilung der erfindungsgemäßen Umsätze durch den Arbeitgeber. Eine Vereinbarung, wonach diese Umsätze aus Jahrescomputerlisten des Unternehmens entnommen werden, beschränkt deshalb den Auskunftsanspruch nicht, sondern konkretisiert diesen nur, solange die Jahrescomputerlisten transparent und belastbar sind.
8. Eine Verletzungsklage gegen einen Wettbewerber aus einem Diensterfindungsschutzrecht ist nicht risikolos und führt regelmäßig zu einem Nichtigkeitsverfahren gegen das Diensterfindungsschutzrecht. Die unternehmerische Entscheidung gegen eine Verletzungsklage ist deshalb regelmäßig nicht wirtschaftlich unvernünftig, sondern von der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit gedeckt und deshalb nicht vorwerfbar. Die Annahme eines Erfindungswerts wegen der Nichtausschöpfung einer Verwertungsmöglichkeit ist deshalb in solchen Fällen regelmäßig nicht gerechtfertigt.

9. Die Zusammenfassung mehrerer Erfindungsmeldungen verschiedener Erfinder zu einer Patentanmeldung genügt der Anmeldepflicht des § 13 ArbEG und ist deshalb zulässig, wenn die Anmeldung den erfinderischen Gehalt der einzelnen Erfindungsmeldungen ausschöpft.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller ist ein Konstrukteur mit Fachhochschulabschluss und bei der Antragsgegnerin in der Entwicklungsabteilung beschäftigt.

Er trägt vor, an rund 85 Diensterfindungen als Allein- oder Miterfinder beteiligt zu sein, von denen ca. 73 in Anspruch genommen worden seien und begehrt die Überprüfung der Erfindervergütungsansprüche für diese Diensterfindungen. Er hat hinsichtlich aller abgeschlossenen Vereinbarungen den Unbilligkeitseinwand erhoben.

Für alle Erfindungen hat er jeweils Grundvergütungsverträge mit der Antragsgegnerin geschlossen, in denen er gegen eine Zahlung von 450 € auf die Rechte aus den §§ 13, 14 und 16 ArbEG verzichtet und seinen Auskunftsanspruch hinsichtlich etwaiger Umsätze auf die Jahrescomputerlisten der Antragsgegnerin beschränkt.

Weiterhin enthalten die bis zum 01.05.2009 abgeschlossenen Grundvergütungsverträge eine pauschale Erfindervergütung in Höhe von 550 €, womit ein potentieller erfindungsgemäßer Umsatz oder ein entsprechender Einsatz als Sperrpatent bis 600.000 € abgegolten wird. Die ab dem 01.05.2009 abgeschlossenen Grundvergütungsverträge enthalten nur noch eine pauschale Erfindervergütung in Höhe von 250 €, womit ein potentieller erfindungsgemäßer Umsatz oder ein entsprechender Einsatz als Sperrpatent bis 300.000 € abgegolten wird. Mit den Beträgen von 550 € bzw. 250 € werden weiterhin möglicherweise aus späteren Vorratspatenten resultierende Vergütungsansprüche abgegolten. Weiterhin wurden die Modalitäten für den Fall des Überschreitens der Umsatzgrenzen vereinbart. So erfolgt die erste Vergütungsermittlung etwa sechs Jahre nach Eingang der

Erfindungsmeldung und weitere Vergütungsermittlungen folgen anschließend im Abstand von etwa drei Jahren, wobei eine Abstaffelung nach RL Nr.11 erfolgt.

Unstreitig benutzt hat die Antragsgegnerin die Diensterfindungen mit den internen Aktenzeichen E1, E2, E3 und E4 in Autoteilen. Im Fall der E5 hat der Antragsteller mit der Antragsgegnerin nach Überschreiten der Umsatzgrenzen eine weitere Vergütungsvereinbarung abgeschlossen. In den übrigen drei Fällen hat der Antragsteller die Vergütungsangebote der Antragsgegnerin nicht angenommen. Offengeblieben ist aufgrund der vereinbarten Zeitschiene zur Überprüfung der Überschreitung der Umsatzgrenzen, ob auch hinsichtlich der Diensterfindungen mit den internen Aktenzeichen E6 und E7 eine solche Benutzung gegeben ist.

Unstreitig ist, dass der Erfindungswert der benutzten Erfindungen mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln ist. Streitig ist jedoch der sich dabei ergebende Erfindungswert. Die Antragsgegnerin hat keine Gesamtbetrachtung der Autoteile unter dem Gesichtspunkt eines Erfindungskomplexes vorgenommen, sondern die Diensterfindungen jeweils einzeln mit Hilfe von zwei Bewertungsmatrizen zum Wertanteil bezogen auf die Bezugsgröße Autoteil und zum Lizenzsatz einzeln bewertet. Im Ergebnis hat sie den Diensterfindungen jeweils Wertanteile von 2 % - 3 % an den Umsätzen der Autoteile und Lizenzsätze von 0,55 % bis 0,7 % zugestanden und mitgeteilt, dass bis zu 14 Diensterfindungen in der Bezugsgröße enthalten seien. Auf die nicht vom Antragsteller stammenden Diensterfindungen ist sie nicht dezidiert eingegangen. Der Antragsteller ist dieser Herangehensweise entgegengetreten und hat mitgeteilt, dass jede einzelne Diensterfindung das Bauteil billiger machen würde, insgesamt würde die Einsparung bei Verkaufspreisen von 50 € – 100 € in einem Bereich von 14,50 € - 20,50 € liegen. Bereits daran zeige sich, dass die von der Antragsgegnerin zugestandenen Wertanteile nicht stimmen würden. Auch lägen die angenommenen Lizenzsätze weit unter den marktüblichen Lizenzsätzen. Weiterhin streitig ist der Anteilsfaktor des Antragstellers. Die Antragsgegnerin hat einen pauschalen Anteilsfaktor von 18 % angesetzt. Der Antragsteller hat mitgeteilt, dass dieser in der Regel zu niedrig und für jede Diensterfindung einzeln zu ermitteln sei. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass es keine impliziten oder expliziten Forderungen der Vorgesetzten zu den mit den Diensterfindungen vorgeschlagenen Lösungen gegeben habe, es aber auch

nicht verboten gewesen sei, ohne konkrete Aufgabenstellung auch „über den Tellerrand hinaus“ zu denken. Auch seien alle Erfindungen Gedankenerfindungen.

Der Antragsteller ist zudem der Auffassung, dass er Vergütungsansprüche gegen die Antragsgegnerin wegen der (von der Antragsgegnerin bestrittenen) Nutzung der Dienstleistung mit dem internen Aktenzeichen E5 durch Wettbewerber habe.

Zwei Vergütungsangebote beinhalten im Hinblick auf die ausstehende Erteilung von Patenten Risikoabschläge (E4: 80 %; E3: 20%). Der Antragsteller hat deren Berechtigung in Frage gestellt und sieht diese als unangemessen an, da die Arbeitgeberin die Vorteile der laufenden Schutzrechtsverfahren genieße und trotzdem Risikoabschläge zurückbehalte. Die Antragsgegnerin hat erklärt, diese bei Patenterteilung nachzuzahlen.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die mit dem Grundvergütungsvertrag für die Vergütungsermittlungen vereinbarten Zeiträume ihn unangemessen benachteiligen würden, da aufgrund der langen Intervalle die Abstufung stärker zu Lasten der Erfinder wirken würde.

Weiterhin hat der Antragsteller die Abstufung nach der Richtlinie Nr.11 grundsätzlich in Frage gestellt.

Zudem hat der Antragsteller die Rechtmäßigkeit der Zusammenlegung mehrerer Erfindungsmeldungen unterschiedlicher Arbeitnehmer zu einer Patentanmeldung in Frage gestellt. Die Antragsgegnerin hat dazu ausgeführt, dass gleichwohl nicht das Patent, sondern jeweils die zu Grunde liegenden Dienstleistungen einzeln vergütet würden.

Hinsichtlich der Dienstleistung mit dem internen Aktenzeichen E4 hat der Antragsteller die Miterfinderschaft des Herrn „A“ bestritten und dessen Anteil für sich beansprucht.

Der Antragsteller hat hinsichtlich aller abgeschlossenen Vereinbarungen den Unbilligkeits einwand erhoben, hält die ihm unterbreiteten Vergütungsangebote für unangemessen und hat Auskunftsansprüche geltend gemacht. Er geht von einem Umsatz mit entsprechenden Autoteilen von zwischenzeitlich mindestens 500.000.000 € aus. Dem stände ein Vergütungsangebot von 4.191 € gegenüber, wovon erst 2.949 € ausbezahlt seien.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Grundsatz der Vertragstreue – „pacta sunt servanda“

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin zu allen Dienstleistungen Grundvergütungsverträge abgeschlossen. Weiterhin hat er hinsichtlich der unstreitig benutzten Dienstleistung E1 eine weitere Vergütungsvereinbarung abgeschlossen.

An diese Vereinbarungen ist der Antragsteller nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen, gebunden („pacta sunt servanda“).

Dieses Prinzip der Vertragstreue ist der wichtigste Grundsatz des öffentlichen ebenso wie des privaten Vertragsrechts. Eine Lösung von einer solchen Vereinbarung kommt deshalb nicht ohne weiteres in Betracht und bedarf daher einer besonderen Rechtfertigung.

Vorliegend könnte sich eine solche Rechtfertigung aus dem Unbilligkeitseinwand ergeben.

2. Unbilligkeit als Voraussetzung für die Unwirksamkeit einer Vereinbarung

Der Antragsteller hat hinsichtlich aller abgeschlossenen Vereinbarungen den Unbilligkeitseinwand nach § 23 Abs. 1 ArbEG geltend gemacht. Ob dies dazu führt, dass die geschlossenen Vereinbarungen unwirksam sind, hängt davon ab, ob diese Vereinbarungen in erheblichem Maße unbillig sind.

Inhaltlich ist der Begriff der Unbilligkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist damit das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall. Nach § 23 Abs. 1 ArbEG reicht die bloße Unbilligkeit allerdings nicht aus, um eine geschlossene Vereinbarung unwirksam zu machen. Das Gesetz fordert vielmehr eine Unbilligkeit in erheblichem Maße, stellt somit in qualitativer Hinsicht erhöhte Anforderungen. Deshalb kann eine Vereinbarung nur dann unwirksam sein, wenn sie im Einzelfall objektiv dem Gerechtigkeitsempfinden in besonders gesteigertem Maße entgegensteht.

Die hier geschlossenen Vereinbarungen können daher nur dann unwirksam sein, wenn zwischen dem Vereinbarten und der in Anwendung der Regelungen des ArbEG Geschuldeten von Anfang an objektiv ein erhebliches Missverhältnis bestand. Daher ist im

Folgenden zu prüfen, was geschuldet war oder ist, und dies dem Vereinbarten gegenüber zu stellen.

3. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach Vergütungsansprüche gegen die Antragsgegnerin, soweit diese die Rechte an den Diensterfindungen nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat. Das ist bei allen Diensterfindungen der Fall, für die die Beteiligten Grundvergütungsverträge abgeschlossen haben.

Die Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (auf Miterfinderanteile aufzuteilen) und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit regelmäßig das Produkt aus tatsächlich erzielt Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

4. Grundsätzlich zum Erfindungswert - „wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung“

Hinsichtlich des Erfindungswerts verleitet die Weitläufigkeit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ zu Fehlinterpretationen dahingehend, dass das theoretische Potential einer Erfindung die Höhe der Vergütung bestimme. Dies ist jedoch nicht Sinn der gesetzlichen Regelung. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ lediglich eine Vielzahl denkbarer Konstellationen erfassen. Vorrangig und hauptsächlich ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die realisierte Verwertung der Diensterfindung durch Verkauf, Lizenzierung und / oder Eigennutzung tatsächlich zugeflossen sind (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Dahingegen kann das Potential einer Erfindung nur in speziellen Ausnahmefällen einen Erfindungswert begründen. Im Wesentlichen sind das nur die dem Unternehmen vorwerfbare Nichtverwertung einer Erfindung, soweit sie überhaupt geeignet ist, die

unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu überlagern, und der Vorratserfindungswert eines erteilten aber unbenutzten Patents, soweit es der Arbeitgeber über das achte Patentlaufjahr hinaus aufrechterhält.

Zu den einzelnen den vorliegenden Fall berührenden Aspekten des Erfindungswerts wird die Schiedsstelle weiter unten Stellung nehmen.

5. Miterfinderanteil

Der Antragsteller hat hinsichtlich der Diensterfindung mit dem internen Aktenzeichen E4 die Miterfinderschaft des Herrn „A“ bestritten, dessen Anteil für sich beansprucht und auch diese Frage zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht.

Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle aber nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Für anderweitig geregelte Rechtsverhältnisse ist eine Vorklärung einer Streitfrage in einem Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung für ein Klageverfahren vor den Zivilgerichten und die Schiedsstelle mithin nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution¹.

Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind aber nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern in § 6 PatG geregelt. Denn § 6 PatG unterscheidet nicht zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern und im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen finden sich hinsichtlich der Erfinderschaft keine Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder. Damit gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen mit der Folge, dass Streitigkeiten über die Erfinderschaft nicht aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen resultieren, weshalb der Antragsteller hierzu von der Schiedsstelle auch keine Entscheidung erwarten darf.

Grundsätzlich gilt für die Erfinderschaft, dass gemäß § 6 S. 2 PatG dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfin-

¹ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380.

dung gemeinschaftlich gemacht haben. Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbar schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung geleistet haben. Zur Klärung dieser Frage ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klären, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Dabei ist auf Grundlage der Patentansprüche zu klären, welcher Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren hat und damit eine Monopolsituation begründet². Betrifft ein schöpferischer Beitrag einen solchen Teil, ist die (Mit)erfinderschaft gegeben. Der schöpferische Beitrag ist dann zur Klärung des genauen Miterfinderanteils zu den ggf. übrigen am selben Maßstab zu messenden schöpferischen Beiträgen anderer Erfinder ins Verhältnis zu setzen.

Um die für diese Fragen streitentscheidenden Tatsachengrundlagen aber abschließend aufzuklären, bedürfte es wie eigentlich immer in derartigen Fällen ausführlicher Zeugeneinvernahmen zur Erfindungsgeschichte. Das ist wie bereits ausgeführt jedoch nicht Aufgabe der Schiedsstelle. Zuständig sind vielmehr die Patentstreitkammern der Landgerichte. Gerade vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle im Unterschied zu den Landgerichten auch nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Aufklärung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfügung gestellt. Die Schiedsstelle kann nämlich nicht etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid stellen. Sie kann nicht einmal die Beteiligten gegen deren Willen zu einer mündlichen Verhandlung vorladen, worauf der Antragsteller in eigener Sache zutreffend hingewiesen hat.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Schiedsstelle dem Antragsteller seine Zweifel an den Miterfinderanteilen nicht weiter zu verfolgen. Sollte der Antragsteller hiervon nicht absehen wollen, müsste er seinen Erfinderanteil in einem Verfahren vor der Patentstreitkammer des Landgerichts darlegen und beweisen.

² BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten.

6. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen stets einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Dienstleistung gekommen ist. Dem entsprechend gibt der Anteilsfaktor – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden somit die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Denn diesen Vorteilen liegen Kosten zu Grunde, die der Arbeitgeber getragen hat. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Dienstleistung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Dienstleistung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt³. Dem-

³ Vgl. OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

entsprechend ergeben sich für Ingenieure in der Entwicklungsabteilung nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig Anteilsfaktoren in einem Bereich von 10 % bis 16,5 %.

Konkret wird der jeweilige Anteilsfaktor hinsichtlich jeder einzelnen Diensterfindung mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), der Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und hinsichtlich der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen somit, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat, und andererseits diejenigen Bedingungen, die für einen freien Erfinder gelten. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein hierzu im Widerspruch stehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche 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. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Konkrete Anweisungen zu Lösung erfindungsgemäßer Problemstellungen hat der Antragsteller von seinen Vorgesetzten zumindest hinsichtlich der unstrittig benutzten Diensterfindungen wohl nicht erhalten. Eine betriebliche Aufgabenstellung kann aber auch in solchen Fällen gegeben sein. Voraussetzung dafür ist, dass die Suche nach er-

finderischen Lösungen zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611a BGB resultierenden Leistungspflicht des Arbeitnehmers zu zählen ist. Denn dann ist der Arbeitnehmer nach § 241 BGB in einer Weise zur Rücksichtnahme auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, die von ihm auch verlangt, für offene Problemstellungen eigenständig technische Lösungen zu suchen. Für den Arbeitnehmer bedeutet das dann, dass er verpflichtet ist, auch Problemstellungen nachzugehen, deren Lösung ihm vom Arbeitgeber nicht direkt aufgetragen worden sind, die ihm aber in einer Art und Weise bekannt geworden sind, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. In solchen Fällen liegt ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt. Der Antragsteller nimmt als Entwicklungsingenieur so eine Aufgabe wahr und hat zu den Rahmenbedingungen seiner Beschäftigung selbst mitgeteilt, dass es nicht verboten gewesen sei, ohne konkrete Aufgabenstellung auch „über den Tellerrand hinaus“ zu denken. Eine höhere Wertzahl als „a=2“ kommt daher für die Stellung der Aufgabe nicht in Betracht.

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.

Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Als Entwicklungsingenieur hat der Antragsteller die Lösung der Aufgabe unstreitig mit berufsgeläufigen Überlegungen gefunden.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Antragsteller dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Auch das ist unstreitig gegeben.

An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents 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 war⁴. Der Antragsteller hat vorgetragen, dass er solche Gedankenerfindungen gemacht habe. Dies unterstellt, wären zwei Teilmerkmale erfüllt und ein Teilmerkmal nicht erfüllt, was zur Wertzahl „b=2,5“ führt.

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 Entwicklung im Unternehmen ist. Der Antragsteller ist als Entwicklungsingenieur ohne Führungsaufgabe eingesetzt. Die Vergütungsrichtlinien sehen in einem solchen Fall die Wertzahl „c = 4“ vor.

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 4“ ein Anteilfaktor von 16,5 %.

Nachdem die Antragsgegnerin dem Antragsteller aber einen Anteilfaktor von 18 % zugestimmt hat, kann hinsichtlich des Anteilsfaktors keine Unbilligkeit oder unangemessene Benachteiligung gegeben sein.

⁴ Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

7. Zusammenfassung mehrerer Erfindungsmeldungen zu einer einzigen Patentanmeldung

Der Antragsteller hat die Rechtmäßigkeit der Zusammenlegung mehrerer Erfindungsmeldungen unterschiedlicher Arbeitnehmer zu einer Patentanmeldung in Frage gestellt.

Nach § 13 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine gemeldete Diensterfindung unverzüglich im Inland zur Erteilung vorzugsweise eines Patents anzumelden. Damit soll sichergestellt werden, dass die materiellen Rechte und rechtlichen Möglichkeiten gesichert werden, die die Diensterfindung bietet.

Dazu hat der Arbeitgeber die Schutzrechtsanmeldung so abzufassen, dass sie die gemeldete erfinderische Lehre vollständig umschließt und wiedergibt⁵. Der beantragte Schutzzumfang muss den erfinderischen Gehalt der gemeldeten Erfindung also ausschöpfen.

Ist dieser Vorgabe Rechnung getragen, hat der Arbeitgeber seine Anmeldepflicht nach § 13 ArbEG erfüllt. Dann kann auch eine Zusammenlegung mit anderen Erfindungsmeldungen keine Verletzung des § 13 ArbEG darstellen. Dass die Antragsgegnerin aber den erfinderischen Gehalt der gemeldeten Erfindung nicht ausschöpft hätte, ist weder vortragen noch erkennbar.

Die Antragsgegnerin hat zudem ausgeführt, dass gleichwohl nicht das Patent, sondern jeweils die zu Grunde liegende Diensterfindung einzeln vergütet würde. Eine unangemessene Benachteiligung des Antragstellers ist daher unter dem Aspekt der Zusammenlegung mehrerer Diensterfindungen nicht erkennbar.

8. Auskunftsanspruch

Wie bereits ausgeführt hängt die Höhe der Erfindungsvergütung maßgeblich vom Erfindungswert ab, der wiederum vom Umfang und der Art der Nutzung bestimmt wird. Macht der Arbeitgeber Umsätze mit erfindungsgemäßen Produkten, sind diese Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen zum Erfindungswerts.

⁵ BGH vom 29.11.1988, Az.: X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator.

Hinsichtlich dieser Umsätze hat der Antragsteller deshalb einen Auskunftsanspruch gegen die Antragsgegnerin.

Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch handelt es sich um eine Auskunftspflicht nach Treu und Glauben, die zu Gewohnheitsrecht erstarkt ist. Sie beruht auf dem das gesamte Rechtsleben beherrschenden Grundsatz des § 242 BGB, wonach jedermann in der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat. Daraus ergibt sich eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann. Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch ist diese Sonderrechtsbeziehung der Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG. Der Arbeitnehmererfinder trägt nämlich die Darlegungs- und Beweislast für die seine Ansprüche begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seiner Ansprüche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten sich nach den Bedürfnissen des Gläubigers unter schonender Rücksichtnahme auf die Belange des Schuldners und ein etwaiges schutzbedürftiges Geheimhaltungsinteresse. Die Auskunftspflicht ist auf eine reine Wissenserklärung gerichtet. Ihr ist dann genüge getan, wenn die für die Durchsetzung der Gläubigeransprüche notwendigen Informationen gegeben wurden⁶. Der Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber somit nicht unbeschränkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Überprüfung der angemessenen Erfindervergütung irgendwie hilfreich und nützlich sind oder sein können, sondern nur solche Angaben, die zur Ermittlung der angemessenen Vergütung unter Berücksichtigung der beiderseitigen berechtigten Interessen erforderlich sind⁷. Bei einer Eigennutzung sind das die Umsätze mit erfindungsgemäßen Produkten. Die Betei-

⁶ Grüneberg in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 242 Rn. 1, § 260 RNR. 4, 6, 14.

⁷ BGH vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

ligten haben sich in den abgeschlossenen Grundvergütungsvereinbarungen darauf verständigt, dass diese Umsätze den Jahrescomputerlisten entnommen werden. Die Beteiligten haben den Auskunftsanspruch somit nicht eingeschränkt, sondern lediglich die Quelle konkretisiert. Ein objektiv erhebliches Missverhältnis zwischen der geschuldeten Auskunft und dem hinsichtlich der Auskunftspflicht in den Grundvergütungsverträgen Vereinbarten ist deshalb nicht zu erkennen.

Die Vorlage von weiteren Nachweisen zur Plausibilisierung der Auskünfte wäre hingegen Gegenstand des Rechnungslegungsanspruchs, der die Verpflichtung beinhaltet, über die erzielten Umsätze über die reine Auskunft hinaus weitergehend Rechenschaft abzulegen und gegebenenfalls Belege vorzulegen, die eine Plausibilisierung der erteilten Auskünfte erlauben. Diesen Anspruch haben die Beteiligten mit den Grundvergütungsverträgen tatsächlich auf die Vorlage der Jahrescomputerlisten eingeschränkt. Der Rechnungslegungsanspruch geht aber auch über den Auskunftsanspruch hinaus und bedarf deshalb zunächst einer besonderen Rechtfertigung. Er wird für arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche vergleichbar dem Auskunftsanspruch aus § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissenserklärung des Auskunftsanspruchs aber zusätzlich nach § 259 Abs. 1 BGB eine Pflicht, eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit üblich, Belege vorzulegen. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unterscheidender und grundsätzlich weitergehender eigener Anspruch, wenngleich die Grenzen fließend sein können⁸. Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind die Übergänge fließend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist⁹. Dementsprechend führt auch der BGH aus, dass der Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann¹⁰. Die Pflicht, über den Auskunftsanspruch hinaus in rechtfertigender Art und Weise Rechnung legen zu müssen, setzt zunächst eine vom

⁸ Münchner Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNr. 21; Grüneberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNr. 7; BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 – Thermotransformator.

⁹ So auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNr. 1.

¹⁰ BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung.

Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens¹¹ voraus, die es rechtfertigt, dass die mit der Auskunft abgegebenen Wissenserklärungen Plausibilitätskontrollen unterzogen werden können. Nachdem die Antragsgegnerin in den Jahrescomputerlisten aber keine widersprüchlichen Angaben zum Umsatz gemacht hat, stellt sich diese Frage vorliegend nicht und bedarf deshalb keiner weiteren Vertiefung.

9. Erfindungswert aufgrund der behaupteten Verletzung eines Dienstfindungsschutzrechts durch einen Wettbewerber

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er Vergütungsansprüche gegen die Antragsgegnerin wegen einer (von der Antragsgegnerin bestrittenen) Nutzung der Dienstfindung mit dem internen Aktenzeichen E1 durch Wettbewerber habe.

Ein solcher Vergütungsanspruch ist grundsätzlich denkbar. Denn auf der einen Seite hat der Gesetzgeber im Ausnahmefall mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Dienstfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden¹². Und auf der anderen Seite eröffnet die widerrechtliche Benutzung einer Dienstfindung durch einen Wettbewerber dem Arbeitgeber grundsätzlich die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Unterlässt er dies, so nutzt er mögliche Verwertungsmöglichkeiten nicht aus.

An die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG¹³. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Dienstfindung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in

¹¹ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07-Türinnenverstärkung.

¹² Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

¹³ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11.

Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Dienstleistung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Dafür reicht es aber nicht, dass eine Dienstleistung gegebenenfalls objektiv verwertbar erscheint. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu¹⁴. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist¹⁵.

Um aus einer möglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber einen Nutzen zu ziehen, müsste der Arbeitgeber eine Verletzungsklage vor dem Landgericht anstrengen und im Zweifel durch die Instanzen gehen, was mit erheblichen Kosten auf der einen Seite und regelmäßig dem Risiko eines offenen Ausgangs auf der anderen Seite verbunden ist. Im Übrigen wird sich der Arbeitgeber dann einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das ebenfalls Kosten verursacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden kann. Es erscheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem der Verzicht eines Arbeitgebers auf ein solches Szenario jeder wirtschaftlichen Vernunft widersprechen wird.

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher vorliegend nicht in Betracht.

10. Vorratserfindungswert

Die ganz überwiegende Anzahl der Dienstleistungen des Antragstellers hat die Antragsgegnerin nicht benutzt.

¹⁴ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

¹⁵ Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank.

Wie soeben aufgezeigt ist ein Arbeitgeber aufgrund der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit grundsätzlich nicht bzw. nur in ganz besonderen Ausnahmefällen verpflichtet, eine Diensterfindung zu verwerten. Er kann sie stattdessen auch unbenutzt in seinem Portfolio als sogenanntes Vorratspatent belassen. Dann kommt für eine nicht benutzte, nicht lizenzierte und auch nicht verkaufte Diensterfindung lediglich ein Erfindungswert in Form des Vorratserfindungswerts in Betracht.

Denn dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Die Annahme eines Vorratserfindungswert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrechterhält. Einem solchen Patent wird somit wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratspatente leben letztlich aber nur von der Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schiedsstelle gesteht derartigen Patenten deshalb in ständiger Schiedsstellenpraxis lediglich einen Jahreserfindungswert von 640 € bzw. bei zusätzlich bestehenden nicht verwerteten Auslandsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hat die Schiedsstelle von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente abgeleitet, somit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem 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 aufgebene Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr an. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrechterhält. Voraussetzung ist aber, dass ein Schutzrecht auch tatsächlich erteilt ist. Reine Schutzrechtsanmeldungen begründen hingegen keinen Vorratserfindungswert.

Für die Dienstleistungen des Antragstellers bedeutet das, dass sie - eine Erteilung vorausgesetzt - bei einer Aufrechterhaltung über die vollen 20 Jahre maximal einen Erfindungswert von 10.010 € generieren könnten. Bei einem Anteilsfaktor von 16,5 % ergäbe sich ein maximaler Vergütungsanspruch je Dienstleistung von 1.652 €. Bei einem geringeren Anteilsfaktor, der vorliegend immer dann gegeben wäre, wenn eine Dienstleistung keine Gedankenerfindungen darstellen würde, läge der Vergütungsanspruch entsprechend niedriger.

Die Beteiligten haben in den Grundvergütungsverträgen für die Abgeltung eines gegebenenfalls entstehenden Vorraterfindungswerts pauschale Beträge von 550 € (Verträge bis 01.05.2009) bzw. 250 € (Verträge ab 01.05.2009) vereinbart.

Unter Unbilligkeitsgesichtspunkten können diese Vereinbarungen nur dann unwirksam sein, wenn zwischen den vereinbarten Vergütungsbeträgen und den in Anwendung der Grundsätze zur Vorratsvergütung geschuldeten Vergütungsbeträgen von Anfang an objektiv ein erhebliches Missverhältnis bestand.

Bei der Vereinbarung muss von der Tatsachenlage ausgegangen werden, die im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung vorlag. Der vereinbarten Vergütung ist daher die angemessene Vergütung gegenüberzustellen, die dem Arbeitnehmer wegen des absehbaren Nutzens zustand. In der Pauschalvergütungsvereinbarung erfolgt eine Prognose. Die Beteiligten nehmen deshalb ein Schätzrisiko bewusst in Kauf. Spätere Abweichungen machen die Vereinbarungen deshalb nicht unbillig, wenn die Prognose den Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entsprochen hat.

Einer vereinbarten Vorratsvergütung von 550 € liegt somit die Prognose zu Grunde, dass Schutzrechte im Unternehmen regelmäßig bis ca. zum 12. Jahr aufrechterhalten werden, einer vereinbarten Vorratsvergütung von 250 € hingegen nur eine Aufrechterhaltung bis zum 9. Jahr. Weicht die Realität zum Zeitpunkt der Vereinbarung davon ab, so ist die Vergütung unbillig.

Das reicht aber nicht, um die Unwirksamkeit einer Vereinbarung zu begründen. Denn § 23 ArbEG fordert die erhebliche Unbilligkeit. Nach der ständigen Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dafür regelmäßig erforderlich, dass die eigentlich geschuldete Vergütung doppelt so hoch wie die vereinbarte ist. Bei Pauschalabfindungen geht die

Schiedsstelle darüber hinaus und sieht die Erheblichkeitsschwelle aufgrund der Tatsache, dass die Pauschalvereinbarung von vornherein ein Risikogeschäft darstellt, erst als überschritten an, wenn die geschuldete Vergütung dreimal so hoch wie die vereinbarte ist.

Rechnet man den Anspruch auf Vorratsvergütung für ein erteiltes, aber unbenutztes Patent laufzeitabhängig durch, so ergeben sich abhängig von der Laufzeit beginnend mit dem achten Patentjahr folgende Beträge:

Jahre	Jahreserfindungswert	AF 16,5 %
13	770 €	1.652 €
12	770 €	1.525 €
11	770 €	1.398 €
10	770 €	1.271 €
9	770 €	1.143 €
8	770 €	1.016 €
7	770 €	889 €
6	770 €	762 €
5	770 €	635 €
4	770 €	508 €
3	770 €	381 €
2	770 €	254 €
1	770 €	127 €

An dieser Aufstellung zeigt sich, dass eine pauschale Vorratsvergütung von 550 € nicht erheblich unbillig sein kann. Denn es ist auf der einen Seite nicht realistisch, dass in einem Unternehmen unbenutzte Schutzrechte ausnahmslos 20 Jahre aufrechterhalten werden und dies deshalb der Prognose zu Grunde gelegt werden müsste und auf der anderen Seite wird selbst bei Annahme dieses unrealistischen Szenarios das „Dreifache“ gerade so erreicht.

Anders könnte sich die Lage theoretisch bei der vereinbarten Pauschalvergütung von 250 € darstellen. Die Schiedsstelle empfiehlt der Antragsgegnerin deshalb, die im Rahmen der Finanzkrise 2009 vorgenommene Absenkung von 550 € auf 250 € gegebenenfalls zu überdenken.

Allerdings wird ausgehend von der Annahme, dass eine im Zeitpunkt der Vereinbarung vorgenommene Prognose einer regelmäßigen Aufrechterhaltung nur bis zum 9. Jahr nicht tragfähig war, für erhebliche Unbilligkeit immer noch erforderlich sein, dass das einzelne nicht benutzte erteilte Schutzrecht tatsächlich mindestens bis zum 13. Jahr aufrechterhalten wird.

Nachdem das vorliegend nicht vorgetragen ist, geht die Schiedsstelle nicht davon aus, dass dem Antragsteller ein merklicher Nachvergütungsanspruch aufgrund von einzelnen Vorratspatenten zusteht.

11. Erfindungswert der benutzten Diensterfindungen

Unstreitig benutzt die Antragsgegnerin die Diensterfindungen mit den internen Aktenzeichen E1, E2, E3 und E4 in Autoteilen.

Der Erfindungswert dieser Verwertung ist daher ausgehend von den der Antragsgegnerin dadurch tatsächlich zugeflossenen und zufließenden Vorteilen zu ermitteln.

Anders als bei einem Verkauf einer Erfindung oder einer Lizenzerteilung an einer Erfindung erhält der Arbeitgeber bei einer Eigennutzung keine direkten Zahlungen. Deshalb ist zu ermitteln, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die Eigennutzung zugeflossen sind bzw. zufließen.

Ausgangspunkt für die Ermittlung dieser geldwerten Vorteile ist der Umfang der aus der jeweiligen Erfindung resultierenden Monopolstellung. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die daraus folgende Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG gemäß § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung des Arbeitnehmers und damit an den Monopolschutz an.

Dem Arbeitgeber, der eine Diensterfindung selbst benutzt, fließt deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, zahlen müsste (= Marktpreis der Erfindung), wenn ihm das Recht zur Nutzung dieses Monopolschutzes nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre¹⁶.

Üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. In solchen Lizenzverträgen vereinbaren Lizenzgeber und Lizenznehmer regelmäßig eine Li-

¹⁶ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

zenzgebühr, die sich aus erfindungsbezogenen Nettoumsätzen (Bezugsgröße) und einem marktüblichen Lizenzsatz ergibt. Die Höhe dieser Lizenzgebühr zeigt die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers auf.

Deshalb 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 müsste¹⁷.

Folglich ist für die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten. Das wiederum hängt davon ab, in welchem Maße die von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkte als vom Monopolschutz erfasst angesehen werden können, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der monopolgeschützten 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 wird¹⁸. 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 heranzuziehen¹⁹. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz.

¹⁷ 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.

¹⁸ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

¹⁹ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

Somit stehen Bezugsgröße und Lizenzsatz in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis, wobei Lizenzvertragsparteien häufig das Problem zu lösen haben, dass die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße nur einen Teil der Kaufgegenstände erfasst. Lizenzvertragsparteien müssen in einem solchen Fall nach einem Maßstab suchen, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindungen an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei wählen, 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 gleichermaßen sachgerechten Szenarien denkbar. Häufig wird es so sein, dass zur einfacheren Abwicklung eines Lizenzvertrags gegebenenfalls eine Bezugsgröße gewählt wird, die unter technischen wie auch wirtschaftlichen Aspekten nur teilweise von der durch eine Erfindung geschaffenen Monopolstellung erfasst wird, deren Umsätze aber leicht erfassbar sind. Auch in einem solchen Fall werden die Lizenzvertragsparteien aber einen marktüblichen Lizenzvertrag abschließen, indem sie das durch die Wahl einer zu groß geratenen Bezugsgröße entstandenen Missverhältnis durch die Vereinbarung eines entsprechend abgesenkten Lizenzsatzes ausgleichen.

Vorliegend sind die Beteiligten übereinstimmend davon ausgegangen, dass als Bezugsgröße die Nettoumsätze mit Autoteilen heranzuziehen sind. Die Antragsgegnerin liefert diese Autoteile an den Kunden aus, der diese dann in ein anderes Autoteil einbaut. Auch die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien diese Umsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags gemacht hätten. Denn diese Umsätze können den streitgegenständlichen Erfindungen zugeordnet werden und sind transparent erfassbar, da es sich um Außenumsätze für ein komplettes Bauteil handelt.

Nunmehr ist zu klären, inwieweit diese Umsätze in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht von den streitgegenständlichen Erfindungen geprägt werden.

Die Antragsgegnerin hat die Auffassung vertreten, dass die Produktumsätze nur unerheblich von den Diensterverfindungen des Antragstellers geprägt werden, nämlich zu

- 3 % - E080306
- 2 % - E080229
- 3 % - E090401
- 2 % - E090323

Zu dieser Bewertung ist sie infolge von isolierten Einzelbewertungen der jeweiligen Diensterfindung gekommen.

Die Antragsgegnerin hat weiterhin vorgetragen, dass die Autoteile von der technischen Lehre von insgesamt 14 Erfindungen Gebrauch machen würden.

Die Schiedsstelle ist jedoch der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien vorliegend aufgrund der Vielzahl der Erfindungen und der Marktstellung, die die Antragsgegnerin bei diesen Autoteilen aufgrund dieser Erfindungen erlangt hat, diese Autoteile unter Berücksichtigung von freiem Stand der Technik und/oder Schutzrechten Dritter zu einem Anteil und falls dies nicht der Fall ist, in vollem Umfang als erfindungsgemäß und das Bauteil als Erfindungskomplex angesehen hätten und deshalb einen marktüblichen Komplexlizenzsatz vereinbart hätten, für dessen Absenkung keine Veranlassung bestanden hätte.

Nachdem die Antragsgegnerin jedoch eine isolierte Einzelbetrachtung der jeweiligen Diensterfindung bevorzugt und demzufolge eine dezidierte Diskussion des Erfindungskomplexes hinsichtlich der Beiträge der einzelnen Erfindungen zum Erfindungskomplex im Schiedsstellenverfahren nicht stattgefunden hat, schlägt die Schiedsstelle vereinfachend vor, den Umsatz mit Autoteilen gleichmäßig auf die 14 Erfindungen aufzuteilen, so dass sich pro Diensterfindung ein Bezugsgrößenumsatz von $1/14$ (ca. 7,1 %) der Umsätze mit Autoteilen ergibt. Für drei Erfindungen gibt es noch keine weitere Vergütungsvereinbarung, für eine schon. Im Hinblick auf die hier vorgeschlagene deutlich größere Bezugsgröße sollte gemäß § 23 ArbEG auch diese Vergütung neu berechnet werden.

Auf die vorgeschlagene Bezugsgröße ist nun der marktübliche Einzellizenzsatz anzuwenden. Entscheidend ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbaren würden, würde es sich bei der jeweiligen Diensterfindung um eine freie Erfindung handeln.

Am einfachsten wäre die Ermittlung des tatsächlich marktüblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existieren würde, aus dem dieser Lizenzsatz hergeleitet werden könnte. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Daher muss fiktiv überlegt werden, welcher Lizenzsatz bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer vernünftigerweise vereinbart werden würde. Ausgangspunkt für diese Überlegung ist die Tatsache, dass der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet. Verhandlungspartner müssen ihre Verhandlungspositionen deshalb realistischer Weise an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem 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 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. Der jeweils in Betracht kommende marktübliche Lizenzsatz ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln²⁰.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Automobilindustrie, da die Antragsgegnerin mit ihren Produkten Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt.

²⁰ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

Im Markt der Automobilindustrie kalkulieren die Unternehmen mit Blick auf den Ausbau von Marktanteilen oder, um zumindest dem Wettbewerbsdruck Stand zu halten, relativ knapp. Das hat zur Folge, dass innerhalb dieser knappen Kalkulation auch nur ein enger Spielraum für die auf ein Produkt entfallenden Kosten für Lizenzen verbleibt. Das zeigt sich z.B. daran, dass die EBIT-Marge der Autobauer im Schnitt kaum die 10 % erreicht und überwiegend deutlich darunterliegt. Deshalb verbleibt dieser Branche bei der Preiskalkulation von Produkten auch nur ein begrenzter Spielraum für Kosten für Lizenzen, der im Allgemeinen bei 20 – 25 % der marktüblichen Marge liegen wird²¹. Davon ausgehend dürfte die Obergrenze für Erfindungskomplexe oder sehr wertvolle Einzelerfindungen um 2 % liegen. Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal für ein Produkt, zu dem es keinerlei Alternativen auf dem Markt gab, einen Lizenzsatz von 2 % als marktüblich angesehen²².

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle bewegen sich mithin durchschnittliche marktübliche Einzellizenzsätze regelmäßig zwischen 0,5 % und 1 %, mitunter auch unter 0,5 %²³.

Der Schiedsstelle ist überdies bekannt, dass sich Lizenzsätze tatsächlich im Automobilbereich abgeschlossener Lizenzverträge in aller Regel ebenfalls in einem Lizenzsatzrahmen von 0,1 % - ca. 2 % bewegen. Es handelt sich dabei um Lizenzsätze, die unter vernünftigen branchenangehörigen Mitbewerbern in redlichen kaufmännischen Verhandlungen u.a. vor dem Hintergrund vereinbart werden, dass „man sich immer zweimal im Leben sieht“ und dass Lizenzgebühren auch dann zu bezahlen sind, wenn erfindungsgemäß hergestellte Teile die Gewinnzone nicht erreichen oder diese verlassen, gleichwohl aus anderen Gründen aber nicht aus dem Produkt genommen werden können. Nicht repräsentativ und daher nicht hilfreich bei der Ermittlung marktüblicher Lizenzsätze sind hingegen hin und wieder überwiegend aus Patentverletzungsprozessen bekannt gewordene Werte, die zum Hintergrund haben, die unter Sanktionsgesichtspunkten die Gewinnabschöpfung zum Ziel hatten.

²¹ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13.

²² Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 5. Auflage S. 411.

²³ Eine Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis findet sich u.a. in: Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, 2017, S. 449 ff.; Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009, S. 269.

Somit ist nur noch zu klären, wo die hier streitgegenständlichen Diensterfindungen in einem Lizenzsatzrahmen anzusiedeln sind, der im Bereich um 2 % seine Obergrenze findet. Nachdem die Lizenzsatzobergrenze die Höchstbelastbarkeit eines Produkts im Produktmarkt markiert, ist diese regelmäßig Erfindungskomplexen vorbehalten und kommt für Einzelerfindungen nur in sehr außergewöhnlich gelagerten Ausnahmefällen in Betracht. Deshalb liegen Einzellizenzsätze häufig im Bereich des halben Höchstlizenzsatzes und darunter.

Wo genau ein Lizenzsatz in diesem Rahmen anzusiedeln ist, hängt im Wesentlichen vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert gegenüber Mitbewerbern ist, umso höher liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschlusswert der Marktanteil zunimmt. Im vorliegenden Fall ist aber nicht deutlich geworden, dass gerade die streitgegenständlichen Erfindungen eine absolute Vorzugsstellung gegenüber Wettbewerbern vermitteln. Die Schiedsstelle schlägt deshalb vor, einen Einzellizenzsatz von 0,7 % der Ermittlung des Erfindungswerts der jeweiligen Diensterfindung zu Grunde zu legen.

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. Die Antragsgegnerin fertigt Doppeldämpfer mit Fliehkraftpendel in sehr hohen Stückzahlen. Bei hohen Stückzahlen ist die Abstufung der Ausgangslizenzsätze aber regelmäßig auch Gegenstand eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr). 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 Lizezeinnahmen 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 BGH²⁴ 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 zählt zu den großen Automobilzulieferern mit entsprechender Marktmacht, die einen gehörigen Anteil zu den Umsätzen beiträgt. In einem solchen Fall setzt die Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11, die eine über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze vorsieht, den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung.

Somit ist für die Berechnung des Erfindungswerts für die betroffenen Dienstleistungen jeweils 1/14 des Umsatzes mit Doppeldämpfern mit Fliehkraftpendel der Abstufung nach der RL Nr. 11 zu unterziehen und auf das Ergebnis ein Einzellizenzsatz von 0,7 % anzuwenden.

²⁴ Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid.

12. Risikoabschlag

Die Patentanmeldungen für die Dienstleistungen E4 und E3 haben bislang nicht zur Erteilung von Patenten geführt. Es handelt sich bislang nur um Patentanmeldungen.

Deshalb ist bei der Ermittlung des Erfindungswertes ein deutlicher Abschlag (sog. Risikoabschlag) von den marktüblichen Lizenzgebühren zu vorzunehmen, dessen Höhe von den Aussichten auf Erteilung eines Patents abhängt.

Denn wie hoch Lizenzgebühren ausfallen, hängt vom von der der Erfindung vermittelten Ausschusswert ab, und der ist bei reinen Patentanmeldungen deutlich geringer als bei erteilten Schutzrechten. So bieten Patentanmeldungen zwar einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien und weisen deshalb bereits einen höheren Ausschusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, wofür unter anderem der Entschädigungsanspruch des § 33 PatG spricht.

Gleichwohl weisen sie aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente auf²⁵.

Deshalb würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der bestandskräftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Er wird aber gleichwohl auch keine Gegenleistung von seinem Vertragspartner erreichen können, die seiner Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskräftigen Patent entspräche.

Wie hoch die Gegenleistung letztlich ausfallen würde, hängt von der Erteilungswahrscheinlichkeit ab.

Dem trägt der Risikoabschlag Rechnung und vermindert somit sachlich gerechtfertigt den Erfindungswert und die daraus resultierende Vergütung.

Die von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachten Risikoabschläge von 20 % bzw. 80 % folgen dieser Logik und sind deshalb nicht grundsätzlich zu beanstanden. Dieser Logik würde es auch widersprechen, wenn der Risikoabschlag bei 50 % zu deckeln wäre, wie

²⁵ LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06.

es der Antragsteller meint. Tatsächlich wird vielfach aus Vereinfachungsgründen standardmäßig mit Risikoabschlägen von 50 % gearbeitet. Zwingend ist dies jedoch nicht. Vorliegend hat der Antragsteller in einem Fall von der genaueren Betrachtung der Erteilungswahrscheinlichkeit profitiert (Risikoabschlag 20 %) und musste dafür in einem anderen Fall einen höheren Risikoabschlag hinnehmen (80%). Beide Erfindungen zusammengenommen führen letztlich wieder zu 50 %.

Nachdem die Antragsgegnerin zugesichert hat, aufgrund der Risikoabschläge einbehaltene Vergütung im Falle der Patenterteilung nachzuzahlen, kann die Schiedsstelle hinsichtlich der Thematik Risikoabschlag keine Benachteiligung des Antragstellers erkennen.

13. Abrechnungszeiträume

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass ihn die vereinbarten Abrechnungszeitpunkte wegen der Abstufung erheblich benachteiligen würden.

Tatsächlich würde die Abstufung jedoch nur dann in Verbindung mit mehrjährigen Abrechnungszeiträumen eine andere Wirkung entfalten als bei jährlicher Abrechnung, wenn die Abstufung mit jeder Abrechnung wieder erneut bei einem Umsatz von Null Euro von neuem beginnen würde.

Dem ist aber nicht so. Denn die Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 sieht eine über die Laufzeit des Schutzrechts kumulierte Betrachtung der Umsätze vor, so dass ihre Wirkung unabhängig vom gewählten Abrechnungsturnus ist.