



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	25.07.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 04/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 23 ArbEG; § 12 Abs. 6 ArbEG; § 12 Abs. 3 ArbEG, §§ 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG, 164 HGB		
Stichwort:	Frist des § 23 ArbEG bei konzerninternem Wechsel auf eine Ge- schäftsführerposition; Abgrenzung Vergütungsfestsetzung /Vergü- tungsangebot; Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG bei ge- scheiterter Entwicklung eines technisch neuen Nachfolgeprodukts		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wenn ein Arbeitnehmer als Geschäftsführer zu einer Konzernschwester wechselt, be-
ginnt die 6-Monatsfrist für das Geltend machen der Unbilligkeit einer Vergütungsver-
einbarung nach § 23 ArbEG mit dem Wechsel.
2. Wenn ein Schreiben des Arbeitgebers in Vergütungsangelegenheiten nicht eindeutig
erkennen lässt, dass es sich um das letzte Wort des Unternehmens handelt, ist es
keine Vergütungsfestsetzung, sondern ein Vergütungsangebot nach § 145 BGB.
3. Vereinbaren das Unternehmen und der Erfinder vor dem Hintergrund einer absehba-
ren Ablösung eines erfindungsgemäßen Produkts eine Abstufung der Jahresum-
sätze, so rechtfertigt das Scheitern der Neuentwicklung und die Fortführung des er-
findungsgemäßen Produkts eine Vergütungsanpassung nach § 12 Abs. 6 ArbEG.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Diensterfindung aus dem Jahr 2004, an der der Antragsgegner als Miterfinder beteiligt ist. Die Antragstellerin stellt erfindungsgemäße (...) in sehr großer Stückzahl her.

Der Antragsgegner war bei der Antragstellerin vor dem 1. Januar 2010 beschäftigt. Ab dem 1. Januar 2010 war er bei der konzernverbundenen „X“ GmbH & Co. KG als Geschäftsführer angestellt. Nach einigen Jahren ist er wieder bei der Antragstellerin angestellt.

Mit Schreiben vom 11. Februar 2010 hatte die Antragstellerin dem Antragsgegner auszugsweise Folgendes mitgeteilt:

„(...) beigefügt erhalten Sie die Tabelle zur Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung für das Patent (...) betreffend die Vergütungsjahre 2004 bis 2008.

(...)

Für die Jahre 2004 bis 2008 beträgt der Umsatz insgesamt € (...). Somit ergibt sich für den Bezugsumsatz (...) € (...)

Dieser Bezugsumsatz wird gemäß RL Nr. 11 (...) abgestaffelt und beträgt (...). Der abgestaffelte Umsatz wird zur Hälfte den beiden vergütungsrelevanten Patenten (...) zugeordnet. Daraus ergibt sich für die beiden Erfindungen je ein abgestaffelter Bezugsumsatz von (...).

(...)

Für die Zukunft beträgt der Abstaffelungsfaktor für die Jahresumsätze gleichbleibend 0,2, da der höchste Abstaffelungsumsatz von € 51.129.188,11 überschritten ist.

(...)“

Aus der diesem Schreiben beigefügten Tabelle ergibt sich ein Einzellizenzsatz von 2 %.

Der Antragsgegner hatte zu diesem Schreiben der Antragstellerin mit Schreiben vom 21. Februar 2010 Stellung genommen.

Daraufhin hatte die Antragstellerin mit Schreiben vom 05. März 2010 auszugsweise Folgendes mitgeteilt:

„(...) unter Bezugnahme auf ihr Schreiben vom 21.02.2010 erhalten Sie zu Punkt 1 (...)

Zu Punkt 2 (...) hat das Unternehmen (...) nach Prüfung entschieden, dass die Abstufung des Bezugsumsatzes künftig auf Jahresbasis und nicht kumuliert erfolgt.

Hieraus ergibt sich eine Neuberechnung der Erfindervergütung für die Vergütungsjahre 2004 – 2008 (...) Details zur Berechnung Ihrer persönlichen Vergütung entnehmen Sie bitte den beigefügten Vergütungstabellen (...)

Für Rückfragen steht die Patentabteilung gerne zur Verfügung. (...)“

Die Antragstellerin hat die ab dem Jahr 2009 entstandenen Umsätze (einschließlich des Jahres 2016) in gleicher Weise abgerechnet und ausbezahlt.

Mit Schreiben vom 11. Juni 2018 hat die Antragstellerin den Antragsgegner gebeten, für ab dem Jahr 2017 entstandene Umsätze in eine neue Vergütungsregelung einzuwilligen, was der Antragsgegner jedoch nicht getan hat. Die Antragstellerin hat daraufhin die Schiedsstelle angerufen.

Die Antragstellerin hat zum Hintergrund des Begehrs auf Anpassung vorgetragen, dass im Jahr 2010 eine Nachfolge(...) unter dem Projektnamen „(...)“ in Entwicklung gewesen sei, die die (...) im Jahr 2013 hätte ablösen sollen. Diese (...) hätte als vollständige Neuentwicklung von der streitgegenständlichen Diensterfindung keinen Gebrauch mehr gemacht. Das Projekt hätte jedoch in weit fortgeschrittenem Stadium wegen nicht lösbarer technischer Probleme (...) abgebrochen werden müssen. Alternativ habe man deshalb kurzfristig die Modernisierung und Weiterentwicklung der bestehenden (...) in Angriff genommen. Das daraus entstandene (...) -Nachfolgeprodukt, die (...), sei dann 2017 auf den Markt ge-

kommen. Die (...) mache nach wie vor von der streitgegenständlichen Diensterfindung Gebrauch. Weggefallen sei hingegen ein weiteres bisher als gleichwertig zur Diensterfindung behandeltes Schutzrecht. Es seien aber zwei weitere neue Schutzrechte hinzugekommen.

Auf Grundlage dieses Sachvortrags hat die Antragstellerin im Schiedsstellenverfahren einen Anspruch auf Anpassung nach § 12 Abs. 6 ArbEG geltend gemacht und sich hilfsweise auf den Einwand der Unbilligkeit nach § 23 ArbEG berufen. Sie strebt für das Umsatzjahr 2017 und die Zukunft eine Neuberechnung des Erfindungswerts hinsichtlich der Abstaffelung und des Lizenzsatzes an.

Der Antragsgegner hat dagegen eingewandt, dass die Antragstellerin die Vergütung der Diensterfindung im Jahr 2010 einseitig festgesetzt habe und nicht belegt sei, dass diese Festsetzung bewusst aufgrund einer nur noch kurzen Nutzungszeit erfolgt sei. Es möge zwar zutreffend sein, dass im Jahr 2010 bereits das Projekt (...) existiert habe. Er bestreite aber, dass bereits im Zeitpunkt der Festsetzung der Vergütung im Jahr 2010 der Termin zur Markteinführung festgestanden habe.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Berufung der Antragstellerin auf § 23 ArbEG – Unbilligkeit

Die Antragstellerin hat sich erstmals mit Schriftsatz vom 19. Februar 2019 darauf berufen, dass die nach § 12 Abs. 1 ArbEG festgestellte Vergütung der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Diensterfindung in erheblichem Maße unbillig und damit unwirksam gemäß § 23 Abs. 1 ArbEG sei.

Der Schriftsatz wurde dem Antragsgegner von der Schiedsstelle am 26. Februar 2019 zugestellt.

Nach § 23 Abs. 2 ArbEG können Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber die Unbilligkeit allerdings nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem anderen Teil gegenüber wirksam geltend machen.

Das Arbeitsverhältnis des Antragsgegners mit der Antragstellerin hat rechtlich am 31. Dezember 2009 geendet, weshalb die Geltendmachung der Unbilligkeit am 26. Februar 2010 nicht innerhalb der vom Gesetz aus Gründen der Rechtssicherheit vorgesehenen Sechsmonatsfrist erfolgte. Die Geltendmachung der Unbilligkeit ist somit nicht wirksam, weshalb eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Unbilligkeitseinwand nicht weiterführt.

Daran ändert auch die anschließende Anstellung des Antragsgegners bei der konzernverbundenen „X“ GmbH & Co. KG nichts. Denn bei dieser handelt es sich zum einen um eine andere juristische Person und auch nicht um die Rechtsnachfolgerin der Antragstellerin. Und zum anderen war der Antragsgegner dort nicht als Arbeitnehmer beschäftigt, sondern als Geschäftsführer angestellt. Als solcher repräsentierte er dieses Unternehmen gemäß §§ 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG, 164 HGB als Arbeitgeber. Somit konnten die Beteiligten das Vorliegen der Unbilligkeit unbelastet von den Bindungen aus dem bis zum 31. Dezember 2009 bestehenden Arbeitsverhältnis prüfen und eine etwaige Geltendmachung erwägen. Dies gilt umso mehr, als bereits die Feststellung der Vergütung im Februar / März 2010 unbelastet von den Bindungen aus dem bis zum am 31. Dezember 2009 bestehenden Arbeitsverhältnis erfolgte.

Die Tatsache, dass der Antragsgegner seit (...) wieder bei der Antragstellerin als Arbeitnehmer beschäftigt ist, ist somit für die gesetzliche Frist zur wirksamen Berufung auf die Unbilligkeit nicht mehr relevant, sondern wäre es nur dann, wenn die Feststellung der Vergütung nach § 12 Abs. 1 ArbEG erst am oder nach diesem Tag erfolgt wäre.

2. Einordnung des Verhaltens der Beteiligten von 2010 - 2017

Hinsichtlich des von der Antragstellerin geltend gemachten Anpassungsanspruchs nach § 12 Abs. 6 ArbEG ist zunächst die von den Beteiligten geschaffene Ausgangssituation zu klären.

Die Beteiligten gehen davon aus, dass die Antragstellerin mit Schreiben vom 11. Februar 2010 und 5. März 2010 die Vergütung der der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Dienstleistung einseitig abschließend festgesetzt hat.

Eine Festsetzung ist dann gegeben, wenn das Schreiben des Arbeitgebers inhaltlich eindeutig erkennen lässt, dass der Arbeitgeber eine verbindliche Festsetzung der Vergütung vornimmt, der Arbeitgeber also die Vergütung für sich verbindlich und abschließend festlegt. Das muss für den Arbeitnehmer schon im Hinblick auf den Anlauf der Frist, innerhalb derer er nach § 13 Abs. 4 ArbEG Widerspruch einlegen kann, um zu verhindern, dass die Festsetzung verbindlich wird, zweifelsfrei erkennbar sein. Entsprechende Schreiben des Arbeitgebers sind deshalb im Wege der Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB von einem unverbindlichen Vorschlag, einem Vergütungsangebot oder einer bloßen Berechnung abzugrenzen.

Das Schreiben der Antragstellerin vom 11. Februar 2010 beginnt mit der Einleitung „(...) beigefügt erhalten Sie die Tabelle zur Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung für das Patent (...) betreffend die Vergütungsjahre 2004 bis 2008. (...)“ und endet mit dem Satz „Für Rückfragen steht die Patentabteilung Ihnen gerne zur Verfügung“.

Weder dieser Wortlaut noch die inhaltlichen Ausführungen der Antragstellerin zu den einzelnen Vergütungsfaktoren geben nach Auffassung der Schiedsstelle auch nur andeutungsweise einen Hinweis darauf, dass das sozusagen das letzte Wort der Antragstellerin war. Das Schreiben stellt dementsprechend lediglich ein Vergütungsangebot nach § 145 BGB dar.

Das bestätigt auch der weitere Verlauf eindeutig. Denn der Antragsgegner hat sich mit dem der Schiedsstelle nicht vorliegenden Schreiben vom 21. Februar 2010 dazu geäußert und offensichtlich zu dem Punkt Anteilfaktor eine Verständnisfrage gestellt und zu dem Punkt Abstaffelung eine abweichende Vorstellung geäußert. Gegebenenfalls wird dieses Schreiben als ein Gegenangebot i.S.v. § 145 BGB anzusehen sein.

Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schreiben vom 5. März 2010 den Anteilfaktor erläutert und von der im ersten Angebot enthaltenen kumulierten Abstaffelung auf eine jährliche Abstaffelung der Umsätze umgestellt. Sollte man nicht bereits darin eine Annahme eines Angebots des Antragsgegners sehen, so wäre dies als erneutes Angebot und aus den bereits genannten Gründen nicht als eine Festsetzung zu qualifizieren. Das hätte der Antragsgegner in der Folge zumindest durch konkludentes Handeln in Form einer widerspruchsfreien Entgegennahme der Vergütungszahlungen angenommen.

Somit haben die Beteiligten im Jahr 2010 eine Vergütungsvereinbarung getroffen.

3. Gegenstand der Vergütungsvereinbarung

Ausweislich des Wortlauts der Schreiben vom 11. Februar 2010 und 5. März 2010 samt Anlagen haben die Beteiligten eine Vereinbarung über sämtliche Vergütungsfaktoren, die zur Ermittlung einer angemessenen Erfindungsvergütung benötigt werden getroffen, nämlich Anteilfaktor, Miterfinderanteil und Erfindungswert. Diese Festlegungen erfolgten für die Umsätze 2004 – 2008 und für zukünftige Umsätze, wie sich aus dem Schreiben vom 21. Februar 2010 ergibt („künftig“).

Hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts ergeben sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung folgende Parameter.

- Bezugsgröße sind (...) % der (...).
- Der marktübliche Einzellizenzsatz beträgt 2 %.
- Der Lizenzsatz wird auf die Hälfte der Bezugsgrößenumsätze angewandt, da diese von der streitgegenständlichen Diensterfindung und einer weiteren Diensterfindung in gleicher Weise geprägt wird.
- Es wird jährlich abgestaffelt, wobei die Werte der RL Nr. 11 Anwendung finden.

Hinsichtlich der Abstaffelung hatte die Antragstellerin ausweislich des Schreibens vom 11. Februar 2010 zunächst beabsichtigt, nach RL Nr. 11 den Bezugsgrößenumsatz kummuliert abzustaffeln. Damit war der Antragsgegner offensichtlich jedoch nicht einverstanden, was er wohl unter Punkt zwei seines Schreibens vom 21. Februar 2010 zum Ausdruck gebracht hat. Erst daraufhin hat die Antragstellerin entschieden, die Vergütung auf Grundlage einer jährlichen Abstaffelung zu berechnen und dies dem Antragsgegner mit Schreiben vom 5. März 2010 mitgeteilt.

Somit haben die Beteiligten ausschließlich eine Vergütungsvereinbarung über die Höhe des Erfindungswerts getroffen, der der Antragstellerin aus den Umsätzen mit dem „A-Produkt“ zugeflossen ist und zufließt. Hinsichtlich anderer Produkte, insbesondere hinsichtlich des überarbeiteten Nachfolgeprodukts „B“, enthält die Vereinbarung keinerlei Aussagen, so dass hierüber noch überhaupt keine Vereinbarung besteht.

4. Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG

Gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG können Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die ursprünglich gefundene Vergütungsregelung maßgebend waren.

§ 12 Abs. 6 ArbEG erfasst somit Sachverhalte, in denen eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wurde, die aufgrund später eingetretener Veränderungen nicht mehr haltbar erscheint. Gemeint sind nach dem eindeutigen Wortlaut der Norm nur solche Fälle, in denen die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Vorstellungen von in der Zukunft eingetretenen tatsächlichen Ereignissen völlig überholt werden, z.B. wenn sich zukünftige Umsätze aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen unvorhergesehenen Ereignissen zum wesentlichen Nachteil eines Beteiligten ganz anders entwickeln, als dies bei Abschluss der Vergütungsvereinbarung vorhergesehen werden konnte.

Im vorliegenden Fall gab es bei der Antragstellerin zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wurde, unstreitig ein Projekt, das zum Ziel hatte, das erfindungsgemäße „A-Produkt“ vollständig abzulösen. Mit Einführung dieses neuen Produkts wären Vergütungsansprüche des Antragsgegners vollständig entfallen.

Nachdem dieses Projekt gescheitert ist und stattdessen das erfindungsgemäße „A-Produkt“ weiterentwickelt werden musste, ist in jedem Fall nach Vertragsschluss ein Ereignis eingetreten, das die Beteiligten bei Vertragsschluss so nicht vorhergesehen hatten und das maßgeblich Einfluss auf die Umsätze mit „A-Produkten“ genommen hat.

Es ist auch vollkommen schlüssig, dass das Entwicklungsprojekt auf einen bestimmten Abschlusszeitpunkt und Markteinführungszeitpunkt ausgerichtet war. Denn ein unternehmerisch handelnder Marktteilnehmer kann sich bereits aus Kostengründen kein anderes Vorgehen leisten. Die Antragstellerin ist ein auf dem Weltmarkt tätiges im Wettbewerb stehendes inhabergeführtes Familienunternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern in Deutschland, verfügt somit nicht über Ressourcen im Überfluss, die es erlauben würden, abstrakte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen. Das streitgegenständliche Produkt ist überdies ein Kernprodukt des Unternehmens. Es erscheint

vor diesem Hintergrund völlig lebensfremd, dass ein Entwicklungsprojekt zu diesem Kernprodukt nicht mit entsprechend terminierten Projektzielen durchgeführt würde. Dabei kann es dahingestellt bleiben, in welchem Jahr das neue Produkt eingeführt werden sollte.

Denn es kommt nur darauf an, ob die von der Antragstellerin dem Antragsgegner angebotenen Vergütungsfaktoren von der Überzeugung getragen waren, dass die Vergütungspflicht absehbar enden würde.

So erklärt sich auch, dass die Antragstellerin auf Intervention des Antragsgegners hin nicht an der ursprünglich beabsichtigten und von den Vergütungsrichtlinien vorgesehenen kumulierten Abstufung festgehalten hat, sondern abweichend davon eine jährliche Abstufung angeboten hat. Sie ist dem intervenierenden Antragsgegner damit entgegengekommen und hat damit seine Zustimmung zur Vergütungsvereinbarung erreicht. Daraus kann nach Auffassung der Schiedsstelle aber keinesfalls gefolgert werden, dass bei der Antragstellerin jährliche Abstufungen marktüblich seien. Dafür liefert der Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Vielmehr hatte die Antragstellerin zunächst eine kumulierte Abstufung angestrebt. Als einzige schlüssige Erklärung für das Angebot einer jährlichen Abstufung anstelle einer kumulierten kommt das absehbare Ende der Vergütungspflicht in Betracht, da andernfalls für die Zukunft mit völlig anderen Vergütungsverpflichtungen hätte kalkuliert werden müssen.

Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass das Scheitern der Markteinführung des neuentwickelten Produkts eine nachträglich eingetretene Änderung der Umstände darstellt, die für den Abschluss der Vergütungsvereinbarung maßgeblich waren.

Ein Anpassungsanspruch ist in einem solchen Fall dann gegeben, wenn diese Änderung wesentlich war. Im vorliegenden Fall sind allein in den Jahren 2013 bis 2016 Umsätze mit der unstreitigen Bezugsgröße in Höhe von (...) € angefallen, obgleich in diesem Zeitraum eigentlich überhaupt keine derartigen Umsätze mehr erwartet worden waren. Selbst wenn man diese Umsätze halbiert, da sich dies Umsätze auf zwei Erfindungen verteilt haben, so kommt man immer noch zu einem Umsatz von (...) €. Staffelt man allein diesen Umsatz unberührt von den bereits zuvor aufgelaufenen Umsätzen nach der RL Nr. 11 ab, so verbleibt ein Umsatz von (...) €. Tatsächlich hat die Antragstellerin in die-

sem Zeitraum aufgrund der jährlichen Abstaffelung aber einen mehr als doppelt so hohen Umsatz von (...) € der Vergütungsberechnung zu Grunde gelegt. Dies zeigt auf, dass die eingetretenen veränderten Umstände auch wesentlich waren.

Somit hat die Antragstellerin zweifelsfrei einen Anpassungsanspruch gegen den Antragsgegner.

Nachdem nach § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG eine Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung nicht zulässig ist, bleibt die bereits für bis zum Jahr 2016 erzielte Umsätze gezahlte Vergütung unberührt. Da die Vergütung jeweils nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr fällig wird, ist die Vergütung der Umsätze des Jahres 2017 im Jahr 2018 fällig geworden. Die Antragstellerin hat diese Vergütungsabrechnung jedoch nicht mehr durchgeführt. Nachdem sie stattdessen mit Schreiben vom 11. Juni 2018 den gegebenen Anpassungsanspruch zu Recht geltend gemacht hat, ist die Vergütungsberechnung gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG für die ab dem Jahr 2017 auflaufenden Umsätze anzupassen.

5. Vorschlag einer Vergütungsregelung

Für die Umsätze mit „A-Produkten“ besteht wie aufgezeigt die Notwendigkeit, die Vergütungsberechnung ab dem Umsatzjahr 2017 anzupassen. Für Umsätze mit den weiterentwickelten von weiteren Schutzrechten Gebrauch machenden „B-Produkten“ besteht ausweislich des Wortlauts der bestehenden Vergütungsvereinbarung bislang überhaupt keine Vergütungsregelung. Darüber hinaus ergibt sich aus der Verfahrensakte, dass auch Umsätze mit „C-Produkten“ gemacht werden.

Die Schiedsstelle schlägt deshalb hinsichtlich dieser drei Nutzungen im Folgenden eine ab dem Umsatzjahr 2017 geltende Vergütungsregelung vor.

Einig sind sich die Beteiligten bereits dahingehend, dass zukünftig ein Lizenzsatz von 1,5 % auf eine Bezugsgröße von (...) % aller Produkt-Umsätze der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde gelegt werden soll.

Somit bleibt nur noch die Frage der Abstaffelung zu klären.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Antragstellerin fertigt Produkte in sehr hohen Stückzahlen. Bei hohen Stückzah-

len ist die Abstufung der Ausgangslizenzsätze 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), weshalb dies auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts Berücksichtigung finden muss. Die Abstufung hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenziert 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 regelmäßig über die Laufzeit kumulierten 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 BGH¹ 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 Antragstellerin ist heute ein global tätiges Unternehmen, das mit den bereits vor Jahrzehnten entwickelten streitgegenständlichen Produkten groß und bekannt geworden ist. Dementsprechend genießt das Unternehmen einen herausragenden Ruf, der

¹ Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid.

sich auch daran zeigt, dass der Name (...) für Endverbraucher als Synonym für (...) wahrgenommen wird.

Es ist für die Schiedsstelle deshalb unzweifelhaft, dass die Antragstellerin auch, wenn nicht sogar vor allem aufgrund dieser Tatsache und nicht nur wegen der Erfindung jährliche Umsätze von weit über 100.000.000 € mit (...) macht.

Die Abstufungstabelle nach RL Nr. 11, die eine über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze vorsieht, trägt dem sachgerecht Rechnung und setzt deshalb den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung. Eine jährliche Abstufung würde den aufgezeigten Überlegungen hingegen nicht hinreichend Rechnung tragen, denn die Kausalitätsverschiebung beginnt nicht jedes Jahr von Neuem, sondern verstärkt sich im Laufe der Jahre immer mehr.

Um dem Antragsgegner jedoch entgegen zu kommen, schlägt die Schiedsstelle vor, die kumulierte Abstufung erst mit dem Umsatzjahr 2017 beginnen zu lassen. (...).