



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	02.05.2019	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 16/17
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Lizenzsatz und Frage der Marktexklusivität für ein Arzneimittel		

**Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Sind die Wirkstoffpatente eines Arzneimittels schon vor Markteinführung abgelaufen, dann ist das Produkt von vornherein von einem Erfindungskomplex ohne Wirkstoffpatente geprägt. Nachdem aber der Wirkstoff das Marktexklusivität begründende Element eines Arzneimittels ist, kann der Komplexlizenzsatz für einen Arzneimittelkomplex wie den vorliegenden nicht im Bereich des Höchstlizenzsatzes liegen.
2. War es Ziel der Entwicklung des Produkts, in den Markt für "extended use" einzutreten, der bereits durch ein Wettbewerbsprodukt belegt war, dann konnte der Markt mit der Entwicklung nur um ein weiteres Produkt bereichert werden, weswegen keine Marktexklusivität gegeben war.

## Begründung:

### **I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

### **II. Sachverhalt**

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist eine Diensterfindung des Antragstellers, die ein (...) Medikament (...) betrifft.

Der Antragsteller ist promovierter Apotheker und war ausweislich seines Arbeitszeugnisses bei der Antragsgegnerin seit 1. März 1989 als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ab 1. Februar 1999 als Abteilungsleiter in der Entwicklung von festen oralen Arzneiformen und ab 1. November 2002 als Projektleiter tätig. Außerdem war er im Zusammenhang mit der Diensterfindung nach eigenem Vortrag mit der Leitung eines internen Teams beauftragt, das die Möglichkeiten zur Entwicklung eines Extended-Regime-Produkts auf der Grundlage der bei der Antragsgegnerin bereits verfügbaren standardmäßigen kombinierten Präparate evaluieren sollte.

Auf die Diensterfindung ist unter anderem das Patent EP (...) erteilt. Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung insbesondere im Produkt „X“, welches weiterhin durch Schutzrechte betreffend die Formulierung, das Herstellungsverfahren für den Wirkstoff, die Zusammensetzung und länderabhängig die Kartusche geschützt ist. Die ursprünglich ebenfalls für die Antragsgegnerin bestehenden Wirkstoffpatente waren hingegen bereits vor der Markteinführung von „X“ ausgelaufen.

Streitig zwischen den Beteiligten sind der Miterfinderanteil des Antragstellers, der bei der Ermittlung des Erfindungswerts anzusetzende Lizenzsatz und die Höhe des Anteilsfaktors des Antragstellers (...)

### III. Wertung der Schiedsstelle

#### 1. Miterfinderanteil

(...)

Letztlich kommt es im vorliegenden Fall für die Ermittlung der dem Antragsteller zustehenden Erfindungsvergütung (...) gar nicht auf die konkrete Festlegung der genauen Miterfinderanteile an.

Denn die Antragsgegnerin und die nicht bei der Antragsgegnerin beschäftigte Frau „Y“ bzw. gegebenenfalls deren Arbeitgeberin sind oder waren aufgrund der Miterfindersituation gemeinsam Inhaber des Rechts auf das Patent, woraus eine Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff BGB resultiert.

Da jeder Teilhaber einer solchen Bruchteilsgemeinschaft unabhängig von seinem Erfindungsanteil nach § 743 Abs. 2 BGB die Erfindung verwerten und somit die Erfindungsanteile der anderen Teilhaber mitgebrauchen kann, hat der Antragsteller der Antragsgegnerin unabhängig von seinem exakten Miterfinderanteil die volle Nutzungsbefugnis an der gesamten Erfindung vermittelt<sup>1</sup>.

Daher geht der der Antragsgegnerin infolge der Diensterfindung zufließende Erfindungswert in vollem Umfang auf die Erfinderschaft des Antragstellers zurück, so dass eine Aufteilung des Erfindungswerts auf den exakten Miterfinderanteil nicht angebracht ist.

Da die Miterfinderschaft infolge der Bruchteilsgemeinschaft aber zu einer eingeschränkten Monopolsituation auf Seiten der Antragsgegnerin geführt hat, ist dies bei der Ermittlung des Erfindungswerts lizenzsatzmindernd zu berücksichtigen.

#### 2. Lizenzsatz

---

<sup>1</sup> BGH vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II.

Die Schiedsstelle hatte dem Produkt „X“ im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 69/11<sup>2</sup> einen Gesamtlizenzsatz von 4,20 % vor dem Hintergrund zugestanden, dass im Komplex ein Wirkstoffpatent für einen der beiden Wirkstoffe enthalten war und dazu ausgeführt, dass sie bei Wirkstoffpatenten für beide Wirkstoffe die Ausschöpfung des Lizenzsatzrahmens bis zu einer Obergrenze von 5 % für den Komplexlizenzsatz als sachgerecht angesehen hätte. Im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 28/13<sup>3</sup> hatte die Schiedsstelle dargelegt, dass innerhalb von solchen Gesamtlizenzsätzen den Wirkstoffpatenten 50 % - 70 % am Gesamtlizenzsatz zukomme. Denn der Wirkstoff ist das eigentliche Marktexklusivität begründende Element eines Arzneimittels. Das deckt sich auch mit den Erkenntnissen aus der Literatur. Denn dort sind Einzellizenzsätze bis 3 % für den Wirkstoff allein belegt<sup>4</sup>. Nach Bartenbach/Volz hätten Umfrageergebnisse ergeben, dass für reine Stoffe erfindungen üblicherweise Lizenzsätze von 0,5 bis 2,5 % gezahlt werden und dass Lizenzsätze bis 10 % nur im absoluten Ausnahmefall und nur für das ganze fertige Produkt mit herausragenden Eigenschaften erreicht werden, wobei 60 – 80 % eines solchen Lizenzsatzes in der Praxis der behördlichen Zulassung und nicht dem Ausschlusswert hinsichtlich der technischen Lehre zugemessen würden<sup>5</sup>. Nach Trimborn liegen die Lizenzsätze für fertige Arzneimittel üblicherweise bei 1 – 5 % und 0,5 – 2,5 % für reine Stoffe erfindungen<sup>6</sup>. In Reimer/Schade/Schippel wird unter Verweis auf einen Einigungsvorschlag aus dem Jahr 1995 ein Lizenzsatz für ein Fertigarzneimittel in Höhe von 4 % als oberer Bereich angesehen<sup>7</sup>.

Hinsichtlich des streitgegenständlichen Produkts waren die Wirkstoffpatente vor Markteinführung allerdings schon abgelaufen. Somit sind sie nicht aus einem für das Produkt bestehenden Erfindungskomplex herausgefallen, sondern das Produkt war von vornherein von einem Erfindungskomplex ohne Wirkstoffpatente geprägt, der sich

---

<sup>2</sup> Zwischenbescheid vom 08.10.2013, Einigungsvorschlag vom 15.07.2015; beide nicht veröffentlicht.

<sup>3</sup> Einigungsvorschlag vom 19.02.2016, Datenbank DPMA.

<sup>4</sup> Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 5. Auflage 2017, S.394.

<sup>5</sup> Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage 2009, RL Nr. 10 RNr. 118.

<sup>6</sup> Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009 S. 261.

<sup>7</sup> Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage 2007, S. 376.

aus der Formulierung, dem Herstellungsverfahren für den Wirkstoff, der Zusammensetzung, ggf. der Kartusche und dem hier streitgegenständlichen Regime zusammensetzte.

Nachdem aber der Wirkstoff das Marktexklusivität begründende Element eines Arzneimittels ist, kann der Komplexlizenzsatz für einen Arzneimittelkomplex wie den vorliegenden nicht im Bereich des aufgezeigten Höchstlizenzsatzes von 4 % -5 % liegen. Die Schiedsstelle ist auch nicht der Auffassung, dass das Regime im vorliegenden Fall zu einer einem Wirkstoffpatent vergleichbaren Marktexklusivität geführt hat. Denn diese bestand von vornherein nicht. Vielmehr war es Ziel der Entwicklung des Produkts „X“, in den Markt der (...) für „extended use“ einzutreten, der bereits durch das Wettbewerbsprodukt „Y“ belegt war, d.h. der Markt konnte mit der Entwicklung nur um ein weiteres Produkt bereichert werden, aber nicht exklusiv abgeschöpft werden.

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der Komplexlizenzsatz bei maximal 2,5 % angesetzt werden kann.

Die Schiedsstelle möchte dem Antragsteller aber beim Anteil am Komplex entgegenkommen und der Formulierung, dem Herstellungsverfahren für den Wirkstoff und dem Regime die gleiche Wertigkeit zubilligen und im Ergebnis einen Komplexanteil von jeweils 25 % zu Grunde legen. Somit ergibt sich für die streitgegenständliche Erfindung ein Lizenzsatz von 0,62 %.

Dieser ist allerdings noch zu reduzieren, da wie bereits ausgeführt die Miterfinderschaft zu einer eingeschränkten Monopolsituation auf Seiten der Antragsgegnerin geführt hat. Deshalb schlägt die Schiedsstelle einen Lizenzsatz von 0,5 % vor (...)

### 3. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen stets einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Diensterfindung 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 Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt (...). Dementsprechend ergeben sich für im Entwicklungsbereich eingesetzte Akademiker 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.

Unabhängig von dem Vorliegen konkreter Anweisungen zur Lösung bestimmter Probleme ist eine betriebliche Initiative und damit eine betriebliche Aufgabenstellung deshalb bereits dann gegeben, wenn die Suche nach erfinderischen 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 war bei der Antragsgegnerin als Abteilungsleiter und Projektleiter in der Entwicklung eingesetzt. Insbesondere aber war er im Zusammenhang mit der Diensterfindung mit der Leitung eines internen Teams beauftragt, das die Möglichkeiten zur Entwicklung eines Extended-Regime-Produkts auf der Grundlage der bei der Antragsgegnerin bereits verfügbaren standardmäßigen Produkte evaluieren sollte. Es kann daher nach Auffassung der Schiedsstelle gar kein Zweifel daran bestehen, dass der Antragsteller bereits arbeitsvertraglich dazu verpflichtet war, die hier streitgegenständliche Problemstellung zu bearbeiten und dass die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der Antragsgegnerin zuzuordnen sind. Eine höhere Wertzahl als „a=2“ kann daher unter keinen Umständen in Betracht kommen.

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.

Der Antragsteller ist promovierter Apotheker und war bei der Antragsgegnerin ab 1999 als Abteilungsleiter in der Entwicklung von festen oralen Arzneiformen tätig. Für die Schiedsstelle kann daher gar kein Zweifel bestehen, dass sich der Antragsteller beim Auffinden der Lösung im Rahmen der Denkgesetze bewegt hat, die ihm geläufig sein mussten. Andernfalls wäre er Leiter eines Teams, das die Möglichkeiten zur Entwicklung eines Extended-Regime-Produkts auf der Grundlage der bei der Antragsgegnerin bereits verfügbaren standardmäßigen Produkte evaluieren sollte, eine Fehlbesetzung gewesen.



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 und darauf aufgebaut hat. Dass dies der Fall war, ergibt sich bereits daraus, dass er Leiter eines Teams war, das die Möglichkeiten zur Entwicklung eines Extended-Regime-Produkts auf der Grundlage der bei der Antragsgegnerin bereits verfügbaren Produkte evaluieren sollte.

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 war (vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13). Vorliegend hat der Antragsteller zugestanden, dass dieses Teilmerkmal zumindest teilweise erfüllt war. Dies einmal unterstellt sind zweieinhalb Teilmerkmale erfüllt, was zur Wertzahl „b=2“ 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 der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Die Zuordnung verschiedener Punktwerte zu verschiedenen Hierarchiestufen in den Vergütungsrichtlinien versucht dem in abstrakter Form Rechnung zu tragen. Letztlich kommt es aber nicht zwingend auf die nominelle Stellung, sondern auf den tatsächlich mit der jeweiligen Aufgabe verbundenen Informationszufluss an. Deshalb kann auch der Streit darüber dahingestellt bleiben, ob der Antragsteller nun Abteilungsleiter in der Entwicklung oder Projektleiter in der Entwicklung oder beides gleichzeitig war. Jede dieser Funktionen führt bei lebensnaher Betrachtung nach Auffassung der Schiedsstelle dazu, dass der Antragsteller über einen

größeren Informationszufluss verfügte, als die Vergütungsrichtlinien einem einfachen Entwicklungsingenieur („c=4“) zubilligen. Dies gilt umso mehr, als der Antragsteller zudem als Leiter eines Teams eingesetzt war, das die Möglichkeiten zur Entwicklung eines Extended-Regime-Produkts auf der Grundlage der bei der Antragsgegnerin bereits verfügbaren Produkte evaluieren sollte. Eine höhere Wertzahl als „c=3“ kann nach Auffassung der Schiedsstelle daher keinesfalls in Betracht kommen.

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2“ + „c = 3“ maximal ein Anteilfaktor von 13 %. Bei einer restriktiveren Betrachtung der Wertzahlen „b“ und „c“ könnte dieser durchaus auch niedriger ausfallen.