



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.01.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 06/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 13 ArbEG, § 14 ArbEG, § 16 ArbEG, § 22 ArbEG, § 23 ArbEG, § 9 ArbEG		
Stichwort:	Abkaufvertrag – Zulässigkeit, rechtlicher Rahmen und Folgen; Schutz- rechtsaufgabe wegen Normierung; Bezugsgröße bei fiktiver Nachbil- dung eines Lizenzvertrags unter Automobilherstellern – aufpreis- pflichtige Sonderausstattung; Erfinderpersönlichkeitsrecht		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Nach Abgabe einer Erfindungsmeldung können Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemäß § 22 ArbEG über die gemeldete Diensterfindung Vereinbarungen treffen, in denen zu Ungunsten des Arbeitnehmers von dessen Rechten aus dem ArbEG abgewichen wird. An solche Vereinbarungen sind die Vertragspartner nach dem zivilrechtlichen Grundsatz der Vertragstreue („pacta sunt servanda“) gebunden. Sie sind nur dann unwirksam, wenn sie nach § 23 ArbEG in erheblichem Maße unbillig sind und dies form- und fristgerecht geltend gemacht wurde.
2. Der Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG kann gegen alle Vereinbarungen erhoben werden, nicht nur gegen solche über die Höhe der Vergütung nach den §§ 9 Abs. 2, 12 Abs. 1 ArbEG.
3. Durch eine Vereinbarung, mit der der Arbeitgeber von der Anmeldepflicht des § 13 Abs. 1 ArbEG unabhängig von der voraussichtlichen Schutzfähigkeit der gemeldeten technischen Lehre entbunden wird, wird die Entscheidung über die Sicherung der Prioritätsrechte in das Ermessen des Arbeitgebers gestellt. Im Falle der Nichtanmeldung liegt dann die Unsicherheit, ob die technische Lehre schutzfähig ist oder nicht, in der Risikosphäre des Arbeitgebers. Eine solche Vereinbarung verstößt deshalb dann gegen das Gebot

objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall im Sinne des § 23 Abs. 1 ArbEG, wenn der Arbeitgeber von der technischen Lehre der Dienstleistung Gebrauch macht, der Arbeitnehmer für die Entbindung des Arbeitgebers von der Anmeldepflicht aber keine Gegenleistung erhalten hat oder erhält, die in angemessener Relation zur Gesamtvergütung steht, die dem Arbeitnehmer zustünde, wenn die gemeldete technische Lehre Gegenstand eines Schutzrechts geworden wäre. Für die Unwirksamkeit der Vereinbarung ist jedoch zusätzlich erforderlich, dass dieses Missverhältnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz besonders gesteigertem Maße entgegensteht (Unbilligkeit in erheblichem Maße - § 23 Abs. 1 ArbEG). In der praktischen Anwendung empfiehlt es sich deshalb, zum Zwecke der Rechtssicherheit trotz einer allgemein vereinbarten Entbindung von der Anmeldepflicht von einer Anmeldung der technischen Lehre zur Erteilung eines Schutzrechts nur dann abzusehen, wenn eine spätere Nutzung ausgeschlossen erscheint, oder mit dem Arbeitnehmer eine separate Vereinbarung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG abzuschließen, wonach sich beide Seiten darüber einig sind, dass die gemeldete Erfindung nicht schutzfähig ist.

4. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer für den Verzicht des Arbeitnehmers auf sein Recht aus § 14 Abs. 2 ArbEG, eine Anmeldung im Ausland vorzunehmen zu können, soweit dort der Arbeitgeber nicht anmelden möchte, einen Abkaufbetrag, steht diesem in der Regel kein echter Gegenwert gegenüber. Ein Verstoß zum Nachteil des Arbeitnehmers gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall ist dann nicht gegeben, weshalb die Unbilligkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG regelmäßig ausscheidet.
5. Bei einem routinemäßig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteabkaufvertrag, der den Abkauf des Rechts des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 1 ArbEG auf Übernahme des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung im Falle der Aufgabeabsicht des Arbeitgebers zum Gegenstand hat, wird die Vereinbarung regelmäßig ohne einen von den Parteien zu Grunde gelegten Vorbehalt geschlossen, dass das uneingeschränkte Aufgaberecht vor Ablauf der Höchstschutzdauer an eine fehlende oder im Rahmen der unternehmerischen Freiheit aufzugebene Nutzung geknüpft ist. Somit erkaufte sich das Unternehmen damit für sich und gegebenenfalls für Konzernunternehmen die völlige Entscheidungsfreiheit, mit der es aber, sei es bewusst oder als Nebeneffekt, echte Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschneiden kann.

Eine solche Vereinbarung wird deshalb dann gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall verstoßen, wenn die Aufgabe von Schutzrechtspositionen eigentlich mögliche

Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 ArbEG und gegebenenfalls Lizenzansprüche des Arbeitnehmers gegen Konzernunternehmen vereitelt, der Arbeitnehmer für die Entbindung des Arbeitgebers von der Anbieterspflicht aber keine Gegenleistung erhalten hat oder erhält, die in angemessener Relation dazu steht, was dem Arbeitnehmer zustände, wenn er die Schutzrechtsposition übernommen hätte. Da es einer Unbilligkeit in erheblichem Maße bedarf, muss das Missverhältnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz besonders gesteigertem Maße entgegenstehen. Ist das der Fall, wäre die Abkaufvereinbarung insoweit nach § 23 ArbEG unbillig.

6. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die Monopolsituation vom Arbeitgeber aufgegeben wird, um der Schaffung einer verbindlichen Normierung den Weg zu bereiten, die die Gestaltung der von ihm geschaffenen Lösung erlaubt, davon abweichende Gestaltungsformen aber untersagt.
7. Unter Fahrzeugherstellern werden regelmäßig die Herstellungskosten der begehrten patentgeschützten Komponenten beaufschlagt mit einem Gewinnaufschlag als Bezugsgröße bei der Verhandlung eines Lizenzvertrags herangezogen. Daher ist es sachgerecht, auch bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Bestimmung des Erfindungswerts für die Ermittlung der Erfindungsvergütung des Arbeitnehmers so zu verfahren, selbst wenn die Komponente eine aufpreispflichtige Sonderausstattung darstellt.
8. Das Eigentumsrecht an einer Diensterfindung geht durch die Inanspruchnahme der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über und unterliegt dann in den Grenzen des ArbEG und der über die Diensterfindung geschlossenen Vereinbarungen der unternehmerischen Dispositionsfreiheit des Arbeitgebers, die dem Erfinderpersönlichkeitsrecht vorgeht.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller ist Miterfinder zu 25 % der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Dienst-erfindung. Das Patent ist zwischenzeitlich wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erlo-schen.

Geschützt war eine (...).

Die Erfindungsmeldung hatte die Antragsgegnerin am 29. März 2011 erhalten.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2011 hatte die Antragsgegnerin den Antragsteller gebeten, sie von der Verpflichtung, die Erfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumel- den, zu entbinden, und auf die Möglichkeit von eigenen Auslandsanmeldungen oder, eine Übertragung bei Aufgabeabsicht zu verlangen, zu verzichten. Dafür und zur Anerkennung seiner Leistung hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller einen Betrag von 150 € ange- boten, der zur Hälfte auf eine später aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Erfindervergütung anrechenbar sein sollte.

Der Antragsteller hat sich damit mit eigenhändiger Unterschrift einverstanden erklärt.

Die Antragsgegnerin hat von der technischen Lehre der Dienst-erfindung Gebrauch ge- macht bzw. tut dies immer noch.

Die Antragsgegnerin hatte jedoch zum Zwecke der Schaffung einer verbindlichen Normie- rung (...) in den Regelungen (...) der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE), die die Gestaltung der von der Antragsgegnerin geschaffenen Lösung er- laubt, davon abweichende Gestaltungsformen aber untersagt, von der für sie bestehen- den Monopolsituation Abstand genommen und entsprechende Schutzrechte fallen gelas- sen.

Die Antragsgegnerin ist gleichwohl bereit, die Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre zu vergüten.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass eine Vereinbarung nach § 22 ArbEG nur insoweit Rechte der Erfinder aus dem ArbEG abbedingen könne, als dies nicht zu Ungunsten der Erfinder geschehe. Er ist deshalb der Auffassung, dass ihm die Schutzrechte vor dem Fallenlassen hätten angeboten werden müssen. Dann hätte er einen Anspruch auf Lizenzzahlungen gegen die Antragsgegnerin gehabt und Lizenzen an weitere Firmen vergeben können. Dies gelte ebenso für die Möglichkeit, eigene Schutzrechte im Ausland anmelden zu können. Die erloschenen Patente seien wieder in Kraft zu setzen, anderenfalls sei Schadensersatz zu leisten. Weiterhin hätten Wettbewerber die Schutzrechte auch schon vor deren Erlöschen genutzt, wofür er zu vergüten sei.

Der für die Vergütung heranzuziehende Umsatz ergebe sich aus den von den Endkunden von Autos verlangten Sonderausstattungs-Aufpreisen (...).

Ihm sei es zudem emotional wichtig, Teilhaber eines Patents zu sein, das im Straßenverkehr zu deutlich sichtbaren Auswirkungen geführt hat.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Grundsatz der Vertragstreue – „pacta sunt servanda“

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin über die Diensterfindung einen Rechteabkauf- und Incentivevertrag abgeschlossen.

An die darin getroffenen Vereinbarungen sind der der Antragsteller wie auch die Antragsgegnerin 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 solchen Vereinbarungen oder deren Anpassung kommt deshalb nur im Ausnahmefall in Betracht und bedarf einer besonderen Rechtsgrundlage.

2. Nichtigkeit der Vereinbarungen nach den §§ 22 ArbEG, 134 BGB ?

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass § 22 ArbEG der Wirksamkeit der Vereinbarungen entgegensteht. Dem ist jedoch nicht so.

Nach § 22 S. 1 ArbEG können die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zwar nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden. Dieser Grundsatz wird jedoch in § 22 S. 2 ArbEG dahingehend konkretisiert, dass Vereinbarungen über Diensterfindungen nach deren Meldung sehr wohl möglich sind.

Damit gemeint sind zu Ungunsten des Arbeitnehmers vom ArbEG abweichende Regelungen. Dies ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck des § 22 ArbEG als Schutzgesetz für den Arbeitnehmer. Denn für die Zulässigkeit von vom ArbEG zu Gunsten des Arbeitnehmers abweichenden Vereinbarungen hätte es § 22 S.2 ArbEG nicht bedurft. Solche wären jederzeit möglich, denn vor Vorteilen muss niemand geschützt werden.

Seine Bestätigung findet das in der Gesetzesbegründung¹. Dort wird ausgeführt, dass in der Vorgängerregelung des § 22 ArbEG gestanden habe, dass „die Vorschriften nicht im Voraus zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden können“. Dies habe man beibehalten, jedoch den genauen Zeitpunkt, ab dem solche Vereinbarungen gleichwohl möglich sein sollen, präzisieren wollen, weshalb nun auf den Zeitpunkt der Meldung abgestellt werde.

Nachdem die Antragstellerin die Erfindungsmeldung des Antragstellers am 29. März 2011 erhalten hatte, der Rechteabkauf- und Incentivevertrag aber erst im Juli 2011 geschlossen wurde, steht § 22 ArbEG nicht dem vereinbarten Verzicht des Antragstellers auf seine Rechte aus den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG entgegen.

3. Unwirksamkeit der Vereinbarungen aufgrund von Unbilligkeit, § 23 ArbEG ?

In dem Vortrag des Antragstellers im Schiedsstellenverfahren könnte man gegebenenfalls das Geltendmachen des Unbilligkeitseinwands nach § 23 Abs. 2 ArbEG sehen.

Nach § 23 Abs. 1 ArbEG sind Vereinbarungen über Diensterfindungen unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind.

Das gilt nach dem Wortlaut des § 23 Abs. 1 ArbEG und dem Willen des Gesetzgebers (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Ar-

¹ Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, abgedruckt im Blatt für Patent- Muster- und Zeichenwesen 1957 S. 224 ff, 240.

beitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, abgedruckt im Blatt für Patent- Muster- und Zeichenwesen 1957 S. 224 ff, 240) für alle Vereinbarungen über Diensterfindungen, nicht nur für solche über die Höhe der Vergütung. Denn der Arbeitnehmer soll davor geschützt werden, dass er aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnisses gravierenden Benachteiligungen zustimmt.

Ob dies der Fall ist, hängt davon ab, ob die Vereinbarungen über den Rechteverzicht des Antragstellers in erheblichem Maße unbillig waren, was anhand folgender Maßstäbe zu prüfen ist:

- In zeitlicher Hinsicht geht es um den Erkenntnisstand der Beteiligten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Denn der Arbeitnehmer soll durch § 23 ArbEG davor geschützt werden, infolge seines Abhängigkeitsverhältnisses bereits bei Vertragsabschluss erkennbare Benachteiligungen zu akzeptieren.
- Inhaltlich ist der Begriff der Unbilligkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist damit das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall.
- Eine bloße Benachteiligung reicht 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 ganz 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.

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin nach Meldung der Diensterfindung vereinbart, dass er entsprechend seinem Miterfinderanteil gegen eine Zahlung von 75 € auf die Rechte aus den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG verzichtet. Unwirksam wären diese Vereinbarungen nur, wenn sie nach § 23 ArbEG bereits im Zeitpunkt ihres Abschlusses objektiv dem Gerechtigkeitsempfinden in besonders gesteigertem Maße entgegenstanden. Hierzu gilt im Einzelnen Folgendes:

a) Anmeldepflicht aus § 13 Abs. 1 ArbEG

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller die Verpflichtung aus § 13 Abs. 1 ArbEG zur Anmeldung der Dienstleistung zur Erteilung eines Schutzrechts abgekauft. Die unverzügliche Anmeldepflicht ist jedoch notwendig, um die Prioritätsrechte, die nur durch Anmeldung gesichert werden können, nicht zu gefährden.

Bei einer Vereinbarung eines Verzichts auf die Anmeldeverpflichtung des Arbeitgebers ist daher zu unterscheiden:

- (1) Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Verzicht vereinbaren, weil beide davon überzeugt sind, dass keine Aussicht auf Erteilung eines Patents oder auf Bestand eines Gebrauchsmusters besteht, besteht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Einigkeit darüber, dass die Sicherung eines Prioritätsrechts keinen Sinn macht, weil eine rechtliche Monopolstellung nicht erreichbar erscheint. Der Zweck der Anmeldepflicht liefe in einem solchen Fall ins Leere, weshalb der Gesetzgeber in § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ausdrücklich vorgesehen hat, dass die Anmeldepflicht entfällt, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt. In einem solchen Fall ist der Verzicht auch ohne jede Gegenleistung möglich. Denn wenn der Arbeitgeber eine solche technische Lehre später benutzt, entgeht dem Arbeitnehmer mangels schutzfähiger Dienstleistung keine Vergütung. Ein Verstoß gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall kann in einem solchen Fall nicht gegeben sein. Die Unbilligkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG scheidet daher regelmäßig aus. In der praktischen Anwendung empfiehlt es sich daher, in solchen Vereinbarungen auch zu dokumentieren, dass der Hintergrund der Vereinbarung die Einigkeit über mangelnde Erteilungs- oder Bestandsaussichten war.
- (2) Vereinbaren Arbeitnehmer und Arbeitgeber hingegen die Entbindung von der Anmeldepflicht unabhängig von der voraussichtlichen Schutzfähigkeit der gemeldeten technischen Lehre, wird die Entscheidung über die Sicherung der Prioritätsrechte in das Ermessen des Arbeitgebers gestellt. Dies ist regelmäßig der Fall bei routinemäßig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteabkauf- und Incentiveverträgen, so sie einen Verzicht auf die Anmeldeverpflichtung aus § 13 Abs. 1 ArbEG zum Gegenstand haben. Die Vereinbarung wird in

einem solchen Fall auch unabhängig von Erkenntnissen über eine spätere Nutzung getroffen.

Im Falle einer Nichtanmeldung liegt dann aber auch die Unsicherheit, ob die technische Lehre nun schutzfähig ist oder nicht, in der Risikosphäre des Arbeitgebers, in dessen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit es zudem liegt, ob er von der technischen Lehre Gebrauch macht oder nicht. Eine solche Vereinbarung führt letztlich dazu, dass es allein der Arbeitgeber in der Hand hat, Vergütungsansprüche entstehen zu lassen oder solche zu vermeiden. Eine solche Vereinbarung wird deshalb dann gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall verstoßen, wenn der Arbeitgeber von der technischen Lehre der Dienstleistung Gebrauch macht, der Arbeitnehmer für die Entbindung des Arbeitgebers von der Anmeldepflicht aber keine Gegenleistung erhalten hat oder erhält, die in angemessener Relation zur Gesamtvergütung steht, die dem Arbeitnehmer zustünde, wenn die gemeldete technische Lehre Gegenstand eines Schutzrechts geworden wäre. Da es einer Unbilligkeit in erheblichem Maße bedarf, muss das Missverhältnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz besonders gesteigertem Maße entgegenstehen.

In der praktischen Anwendung empfiehlt es sich deshalb, zum Zwecke der Rechtssicherheit trotz Entbindung von der Anmeldepflicht von einer Anmeldung der technischen Lehre zur Erteilung eines Schutzrechts nur dann abzusehen, wenn eine spätere Nutzung ausgeschlossen erscheint. Erscheint eine Nutzung möglich, sollte der Arbeitgeber hingegen eine Anmeldung einreichen, um sich des Risikos der ungeklärten Schutzfähigkeit zu entledigen. Sollte er aufgrund aus seiner Sicht entgegenstehendem neuheitsschädlichen Stand der Technik von der Anmeldung trotz möglicher späterer Nutzung absehen wollen, könnte er hierüber mit dem Arbeitnehmer auch eine ergänzende Vereinbarung i.S.v. § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG abschließen, um die Aufwände einer Anmeldung zu vermeiden.

Da die Antragsgegnerin wohl genau diese Überlegungen angestellt hatte und ein Monopolrecht auf die Dienstleistung erwirkt hat, bedarf es keiner weiteren Prüfung der Unbilligkeit im Hinblick auf § 13 Abs. 1 ArbEG, mit anderen Worten: die

Antragsgegnerin hat sich redlich verhalten und das Abhängigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers nicht zu dessen Nachteil ausgenutzt.

b) Freigabepflicht von Auslandsanmeldungen gemäß § 14 Abs. 2 ArbEG

Weiterhin hatte der Antragsteller in dem geschlossenen Vertrag auf die Möglichkeit von eigenen Auslandsanmeldungen verzichtet.

Das Recht des Arbeitnehmers aus § 14 Abs. 2 ArbEG, in einem Land ein Schutzrecht erwerben zu können, in dem der Arbeitgeber kein Schutzrecht erwerben will, ist in der Praxis für den Arbeitnehmer jedoch regelmäßig wertlos. Denn einerseits wird ein verständiger Arbeitgeber regelmäßig selbst die Länder mit Schutzrechten abdecken, in denen eine Monopolstellung wirtschaftliche Vorteile verspricht. Und andererseits sind Auslandsanmeldungen mit erheblichen Kosten verbunden, welche der Tatsache gegenüberstehen, dass es einem einzelnen Arbeitnehmer selbst bei Erwerb eines Schutzrechts strukturell nur sehr eingeschränkt möglich ist, überhaupt eine Verwertung eines solchen Schutzrechts zu realisieren oder ein Verletzungsverfahren gegen einen gewerblichen Nutzer durchzustehen.

Wird vom Arbeitgeber für den Verzicht des Arbeitnehmers auf sein Recht aus § 14 Abs. 2 ArbEG ein Abkaufbetrag bezahlt, steht diesem daher kein echter Gegenwert gegenüber. Ein Verstoß zum Nachteil des Arbeitnehmers gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall kann somit nicht gegeben sein, weshalb die Unbilligkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG regelmäßig ausscheidet.

Dementsprechend wird der für den Verzicht auf das Recht des Arbeitnehmers aus § 14 Abs. 2 ArbEG vereinbarte Abkaufbetrag regelmäßig nicht als Gegenleistung anzusehen sein, sondern lediglich als Anreiz, einer Regelung zu zustimmen, die den Arbeitgeber von Verwaltungsaufwand zu entbindet.

c) Entbindung von der Anbiertungspflicht des § 16 Abs. 1 ArbEG

Weiterhin hatte der Antragsteller in dem geschlossenen Vertrag auf die Möglichkeit aus § 16 Abs. 1 ArbEG verzichtet, von der Arbeitgeberin die Übertragung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen verlangen zu können, sollte sie diese aufgeben wollen.

Geht man von der Prämisse aus, dass ein Unternehmen den Monopolschutz schon aus Eigeninteresse so lange aufrechterhalten wird, wie es die erfundene technische Lehre bei bestehendem Monopolschutz wirtschaftlich sinnvoll nutzen kann, wird das Übertragungsrecht des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 1 ArbEG in aller Regel wertlos sein. Denn wenn ein Unternehmen keine Möglichkeit mehr sieht, wirtschaftliche Vorteile aus einer monopolgeschützten technischen Lehre zu ziehen, wird ein Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung auch für den Arbeitnehmer keinen realen Wert mehr darstellen, so dass dem Abkaufbetrag keine echte werthaltige Gegenposition gegenübersteht. Ein Verstoß zum Nachteil des Arbeitnehmers gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall kann dann nicht gegeben sein. Die Unbilligkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG würde somit ausscheiden.

Erfolgt eine solche Vereinbarung jedoch ohne den Vorbehalt, dass das uneingeschränkte Aufgaberecht vor Ablauf der Höchstschutzdauer an eine fehlende oder im Rahmen der unternehmerischen Freiheit aufgegebenen Nutzung geknüpft ist oder die Aufgabe unternehmerisch für die Nutzung der technischen Lehre erforderlich war, wird die Entscheidung über den Bestand von Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmers trotz einer Nutzung der technischen Lehre durch das Unternehmen in die Hand des Arbeitgebers gelegt.

Denn wenn ein Arbeitgeber beispielsweise im Rahmen der Portfoliopflege aus freien Stücken Schutzrechte aufgibt, diese aber weiter nutzt, würde dem Arbeitnehmer bei einer Übernahme der Schutzrechtsposition und einem vom Arbeitgeber zu erklärenden Nutzungsvorbehalt ein Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG zustehen, den der Arbeitgeber mit Hilfe des Rechteabkaufs einseitig vereiteln könnte.

Der Höhe nach handelt es sich hierbei um einen Vergütungsanspruch, der dem des § 9 ArbEG entspricht. Denn durch die Übertragung des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung an den Arbeitnehmer hat sich nichts daran geändert, dass dem Unternehmen im Regelfall der Löwenanteil am Zustandekommen der Dienstleistung zuzuschreiben ist, weshalb auch im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG der Arbeitnehmer an den wirtschaftlichen Vorteilen des Unternehmens nur im Rahmen

seines persönlichen Anteilsfaktors partizipieren soll. Bei der Bewertung des Erfindungswerts ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber aufgrund der Übernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer im Unterschied zum Vergütungsanspruch aus § 9 ArbEG über keine absolute Monopolstellung mehr verfügt, sondern nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht, das entsprechend weniger wert ist. Das rechtfertigt einen Abschlag von mindestens 20 % (ggf. bis zu 50 %) bei der Ermittlung des Erfindungswerts. Geschmälert wird der wirtschaftliche Nutzen dieses Vergütungsanspruchs für den Arbeitnehmer zudem dadurch, dass er nach Übernahme der Schutzrechtsposition deren Aufrechterhaltungskosten zu tragen hat. Denn der Vergütungsanspruch besteht nur so lange, als auch die Monopolsituation aufrechterhalten bleibt. Fällt die Schutzrechtsposition weg, wird die erfindungsgemäße technische Lehre zu für jedermann frei verfügbarem Stand der Technik.

Auf Seiten des Unternehmens besteht allerdings bei nicht abgekauftem § 16 Abs. 1 ArbEG neben dem Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 ArbEG weiterhin die Problematik, dass das Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG nur arbeitgeberbezogen gilt, jedoch für eine etwaige Konzernnutzung nicht mehr zur Verfügung steht. Konzernunternehmen wären dem Arbeitnehmer als Inhaber der Schutzrechtsposition sodann lizenzpflichtig.

Bei routinemäßig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteabkauf- und Incentiveverträgen, die den Abkauf des Rechts des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 1 ArbEG zum Gegenstand haben, wird die Vereinbarung nach Auffassung der Schiedsstelle ohne einen von den Parteien zu Grunde gelegten Vorbehalt geschlossen, dass das uneingeschränkte Aufgaberecht vor Ablauf der Höchstschutzdauer an eine fehlende oder im Rahmen der unternehmerischen Freiheit aufgegebenene Nutzung geknüpft ist oder die Aufgabe unternehmerisch für die Nutzung der technischen Lehre erforderlich war. Somit erkaufte sich das Unternehmen damit für sich und gegebenenfalls für Konzernunternehmen die völlige Entscheidungsfreiheit, mit der es aber, sei es bewusst oder als Nebeneffekt, wie aufgezeigt auch echte Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschneiden kann.

Eine solche Vereinbarung wird deshalb dann gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall verstoßen, wenn die Aufgabe von Schutzrechtspositionen eigentlich mögliche Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 ArbEG und gegebenenfalls Lizenzansprüche des Arbeitnehmers gegen Konzernunternehmen vereitelt, der Arbeitnehmer für die Entbindung des Arbeitgebers von der Anbiertungspflicht aber keine Gegenleistung erhalten hat oder erhält, die in angemessener Relation dazu steht, was dem Arbeitnehmer zustände, wenn er die Schutzrechtsposition übernommen hätte. Da es einer Unbilligkeit in erheblichem Maße bedarf, muss das Missverhältnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz besonders gesteigertem Maße entgegenstehen. Ist das der Fall, wäre die Abkaufvereinbarung insoweit nach § 23 ArbEG unbillig.

Da die Antragsgegnerin jedoch trotz Wegfalls der Monopolstellung infolge des Fallenlassens der Schutzrechtspositionen bereit ist, die Dienstleistung weiter nach § 9 ArbEG zu vergüten, bedarf es keiner weiteren Prüfung der Unbilligkeit der Abkaufvereinbarung im Hinblick auf § 16 Abs. 1 ArbEG, mit anderen Worten: die Antragsgegnerin hat sich redlich verhalten und das Abhängigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers nicht zu dessen Nachteil ausgenutzt.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin die Schutzrechtspositionen nicht aus freien Stücken aufgegeben hat, etwa um Kosten zu sparen, sondern um die zu Grunde liegende technische Lehre überhaupt dauerhaft nutzen zu können. Denn sie hatte die Monopolsituation aufgegeben, um der Schaffung einer verbindlichen Normierung (...) den Weg zu bereiten, die die Gestaltung der von ihr geschaffenen Lösung erlaubt, davon abweichende Gestaltungsformen aber untersagt. Mit anderen Worten: bei Beharren auf den Schutzrechtspositionen, gleich ob diese im Eigentum der Antragsgegnerin gestanden hätten oder dem Antragsteller übertragen worden wären, wären völlig wertlose aber mit Kosten verbundene Schutzrechtspositionen einem gezahlten Abkaufbetrag gegenüber gestanden. Auch von daher kommt eine Unwirksamkeit der Abkaufvereinbarung nicht in Betracht.

Im Ergebnis ist die geschlossene Abkaufvereinbarung unter den im vorliegenden Fall gegebenen Rahmenbedingungen uneingeschränkt wirksam.

4. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung bei unterstellter Monopolstellung

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf ein Patent für Erfindung zu. Wenn die Erfindung des Arbeitnehmers allerdings aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht (sogenannte Diensterfindung), kann der Arbeitgeber nach den §§ 6, 7 ArbEG das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer im Gegenzug nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung.

Die Höhe dieser Erfindungsvergütung ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt. Sie hängt von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen ab.

Mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ meint der Gesetzgeber die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen². Diese Vorteile werden als Erfindungswert bezeichnet. Bei mehreren Miterfindern verteilt sich der Erfindungswert selbstverständlich auf diese entsprechend ihrem Anteil am Zustandekommen der erfinderischen Lehre, § 6 S.2 PatG.

Diese Vorteile stehen jedoch nicht in Gänze dem Arbeitnehmer zu. Denn der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder hat es regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln. 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 Erfin-

² Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

derung 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 regelmäßig 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. All diese Rahmenbedingungen hat das Unternehmen geschaffen und finanziert. Es hat somit regelmäßig einen erheblichen Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Deshalb soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße ist abhängig von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung. Der sachgerechte Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als Anteilsfaktor bezeichnet.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor

a) Erfindungswert

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat ja das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG daran an, wie sich die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber am Markt auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbarten Lizenzgebühren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf,

welchen Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht am Markt für den Arbeitgeber hat.

Benutzt der Arbeitgeber die Diensterfindung hingegen wie vorliegend selbst, erhält er keine derartigen Zahlungen. Er hat aber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte er das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten. Die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen bestimmt somit den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung.

Typischerweise sind solche Zahlungen das Resultat eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt. Hinsichtlich der Höhe der Zahlungen vereinbaren Lizenzvertragsparteien regelmäßig eine Multiplikation von erfindungsbezogenen Nettoumsätzen mit einem marktüblichen Lizenzsatz.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung (Lizenzanalogie) eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder zahlen müsste³ und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

Vergleichsweise einfach gestaltet sich diese fiktive Nachbildung, wenn über das streitgegenständliche Schutzrecht oder zumindest über den betroffenen Technologiebereich bereits ein oder mehrere Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Dann sind entsprechende Überlegungen zur Abschätzung des Erfindungswerts an diesen zu orientieren, da diese die belastbarsten und praktikabelsten Anhaltspunkte für den tatsächlichen Marktwert der Erfindung bieten.

³ 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.

Ist das jedoch nicht der Fall, kann der marktübliche Lizenzvertrag nur rein fiktiv nachgebildet werden. Dabei ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Daher ist zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

(1) Bezugsgröße

Die Bezugsgröße hängt maßgeblich davon ab, welchen Einfluss man der monopolgeschützten Technik unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten auf das Produkt und damit auf die Produktumsätze zugesteht.

Die streitgegenständliche Erfindung betrifft den (...) von Kraftfahrzeugen. Die Antragsgegnerin handelt jedoch nicht mit (...), sondern mit Kraftfahrzeugen. Werden entsprechende Bauteile oder Baugruppen aber nicht am Markt gehandelt, sondern die Produkte, in denen diese enthalten sind, muss nach einem Maßstab gesucht werden, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindung an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welcher Lösungsansatz hierbei vernünftiger Weise gewählt wird, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühren ab.

Der Antragsteller hat bei seinen Überlegungen hierzu die Sonderausstattungs-Aufpreise herangezogen, die die Antragsgegnerin von Fahrzeugkunden verlangt, die das von ihnen bestellte Fahrzeug mit der erfindungsgemäßen (...) ausgestattet haben wollen. Das entspräche nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jedoch nicht der marktüblichen Lizenzvertragspraxis von Automobilherstellern.

Denn Fahrzeughersteller verkaufen Fahrzeuge und versuchen dabei die Preise zu erzielen, die die Endkunden bereit sind dafür zu bezahlen. Der Fahrzeugpreis setzt sich damit immer aus der Summe der Herstellungskosten aller Teile des Fahrzeugs und dem Gewinnaufschlag zusammen. Der Endpreis des gesamten Fahrzeugs ist dann davon abhängig, was der Kunde bereit ist, für Serienausstattung und Sonderausstattung insgesamt zu zahlen. Das ist einem ständigen Wandel unterworfen. So müssen beispielsweise regelmäßig bestimmte zunächst aufpreispflichtige Sonderausstattungsmerkmale in die Serienausstattung übernommen werden, um mit auf den Markt kommenden Modellen von Wettbewerbern konkurrieren zu können oder um gegebenenfalls für das Fahrzeugmodell die vom Markt geforderten Euro NCAP Sterne für die Fahrzeugsicherheit zu erhalten. Folglich ist der Endpreis immer eine Mischkalkulation. Mit manchen Fahrzeugteilen können zumindest zeitweise über die Option als Sonderausstattung höhere Endpreise realisiert werden, andere oder zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht sogar die gleichen Fahrzeugteile müssen in der Basisversion mitgeliefert werden, obgleich deshalb nicht der Basispreis erhöht werden kann. Ist aber ein solches Teil patentgeschützt und würde es ein Wettbewerber gerne auch verwenden, wird das Unternehmen seinem Wettbewerber keine Freilizenz erteilen, nur weil es selbst nicht in der Lage ist, das Teil endpreiserhöhend zu verwerten. Im Umkehrschluss wird auch nie ein aktuell erzielbarer Aufpreis zu Grunde gelegt werden, zumal ein Wettbewerber damit vielleicht gar keinen Aufpreis erzielen möchte oder kann.

Deshalb werden unter Fahrzeugherstellern regelmäßig die Herstellungskosten der begehrten patentgeschützten Komponenten beaufschlagt mit einem Gewinnaufschlag als Bezugsgröße bei der Verhandlung eines Lizenzvertrags herangezogen.

Somit ist bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten möglichst real wiedergebenden Lizenzvertrags in gleicher Weise vorzugehen.

Das heißt, bei der Ermittlung des Bezugsgrößenumsatzes ist auf die Herstellungskosten oder die Einkaufspreise bestimmter Bauteile oder Bauteilgruppen abzustellen und zu festzulegen, inwieweit diese durch die Erfindung wesentlich

geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst werden⁴. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, wirtschaftliche Überlegungen und am Ende die Frage, was von der Erfindung hierdurch sein kennzeichnendes Gepräge erhalten hat. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann es als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst, etwa weil bereits freier Stand der Technik ebenfalls zu berücksichtigen ist und / oder noch weitere Schutzrechte relevant sind, ist nur dieser Anteil heranzuziehen⁵. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz. Methodisch ist es sachgerecht, hierzu zunächst im ersten Schritt von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst.

Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Wirkung der Erfindung ins Auge zu nehmen, um zu vermeiden, dass ein betroffenes Bauteil oder eine betroffene Baugruppe oder ein zu lösender Problemkreis zwar so wesentlich für die Funktion des Produkts sind, dass sie den Wettbewerbsvorteil des Produkts gegenüber anderen Produkten zumindest mit vermitteln, diese aber im Verhältnis zu ihrer Wirkung sehr preiswert herzustellen sind („kleine Ursache – große Wirkung“). Andernfalls bestünde die Gefahr, den abzuschätzenden Marktwert der Erfindung unterzubewerten.

Hat man so die erfindungsgemäßen Herstellungskosten / Einkaufspreise festgelegt, sind diese mittels eines Gewinnaufschlagfaktors auf Nettoendpreise hochzurechnen. Aufgrund ihrer Erfahrungen erscheint der Schiedsstelle der

⁴ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

⁵ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

hier in Ansatz gebrachte Gewinnaufschlag von 1,45 sachgerecht. Er ist letztlich auch unstreitig.

(2) Lizenzsatz

Ebenfalls sachgerecht erscheint der Schiedsstelle der vorliegend angewandte Lizenzsatz von 1,3 %. Auch dieser ist zwischen den Beteiligten unstreitig.

Die Schiedsstelle weist noch darauf hin, dass dieser Lizenzsatz bei höheren erfindungsgemäßen Umsätzen als den bislang bekannten nach RL Nr. 11 abzustaffeln sein wird.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Antragsgegnerin fertigt Kraftfahrzeuge in sehr hohen Stückzahlen. Bei hohen Stückzahlen ist die Abstaffelung 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 (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH (Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid) deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche

Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen und die Frage, ob eine 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 Automobilherstellern mit entsprechender Marktstellung, 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.

b) Miterfinderanteil

Der Miterfinderanteil ist unstreitig und beträgt 25 %.

c) Anteilsfaktor

Ein Anteilsfaktor von 16,5 % ist unstreitig und liegt nach den Erkenntnissen der Schiedsstelle eher im oberen Bereich.

5. Erfindungswert aufgrund der behaupteten Verletzung des Dienstfindungsschutzrechts durch einen Wettbewerber

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er Vergütungsansprüche gegen die Antragsgegnerin wegen einer Nutzung der Dienstfindung 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 werden (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Und auf der anderen

Seite eröffnet die widerrechtliche Benutzung einer Diensterfindung 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 GG (BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11). Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Diensterfindung 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 Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung 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 Diensterfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar erscheint. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu (Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265). 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 ist (Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank).

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 erheblichem Aufwand verbunden ist. Weiterhin 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 muss daher dem Arbeitgeber überlassen bleiben, ob er hier ins Risiko gehen möchte, zumal im vorliegenden Fall die Benutzung der streitgegenständlichen technischen Lehre durch Dritte während des Bestehens von Schutzrechten nach dem Sachvortrag des Antragstellers wohl nur geringe Stückzahlen betraf, mithin dem Aufwand selbst im Fall eines erfolgreichen Vorgehens nur ein sehr geringer, voraussichtlich niedrigerer Ertrag gegenüberstehen dürfte.

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

6. Erfinderpersönlichkeitsrecht und Schlussbemerkung

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass es ihm emotional wichtig sei, Teilhaber eines Patents zu sein, das im Straßenverkehr zu deutlich sichtbaren Auswirkungen geführt hat.

Es ist nachvollziehbar, dass ein Erfinder zu Recht stolz auf seine kreative Leistung ist. Jedoch geht das Eigentumsrecht an einer Diensterfindung regelmäßig auf den Arbeitgeber über und unterliegt dann im Rahmen des ArbEG und hierzu geschlossener Vereinbarungen dessen unternehmerischer Dispositionsfreiheit, die dem Erfinderpersönlichkeitsrecht vorgeht.

Die Schiedsstelle hofft, mit ihren Ausführungen zur Klärung der aufgeworfenen Fragen und letztlich zu einer Beilegung des Streits beigetragen zu haben. Den Beteiligten sollte es nunmehr möglich sein, sich anhand der Ausführungen der Schiedsstelle auch auf eine verbindliche Bezugsgröße zu einigen.