



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	10.01.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 19/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; §§ 195; 199 Abs. 1 Nr. 1, 2; 203 BGB		
Stichwort:	Erfindungskomplexbildung unter Patentverletzungsgesichtspunkten; Lizenzsätze in der Medizintechnik; Anteilsfaktor eines Ingenieurs im Produktsupport; Verjährung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Fällt ein erfindungsgemäßes Produkt in technischer Hinsicht zumindest im Äquivalenzbereich in den Schutzbereich eines weiteren Patents des Arbeitgebers, das den maßgeblich relevanten Stand der Technik des zu vergütenden Erfindungsschutzrechts darstellt, dann kommt jenem anderen Patent ein nicht unerheblicher Wert für die Durchsetzbarkeit der Monopolsituation am Markt zu, weswegen es mit einem Anteil von 1:1 gegenüber dem zu vergütenden Erfindungsschutzrecht in den Schutzrechtskomplex, der dem Produkt zugrunde liegt, einzubeziehen ist.
2. Die in der Literatur genannte Lizenzsatzobergrenze in der Medizintechnik von 5 % gilt regelmäßig für Erfindungskomplexe.
3. War der Erfinder zum Zeitpunkt der Erfindung als Bindeglied zwischen Vertrieb, Fertigung und Konstruktion im Produktsupport beschäftigt und war ihm als Sonderaufgabe die Leitung des Projekts zur Weiterentwicklung des Produkts übertragen, bestand das Projekt aber nur aus zwei weiteren Projektmitarbeitern, deren Aufgabe lediglich die Einschätzung der Marktakzeptanz und der fertigungstechnischen Realisierbarkeit war, dann ist der Einblick, den der Erfinder in die Entwicklungstätigkeit des Unternehmens hatte, am ehesten

mit dem Informationszufluss vergleichbar, über den ein Entwicklungsingenieur ohne Führungsfunktion verfügt (Wertzahl „c = 4“).

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung der von der Antragsgegnerin in Anspruch genommenen Dienstleistung (...) des Antragstellers, für die die Antragsgegnerin das Patent A erhalten hat.

Die Antragsgegnerin benutzt die Dienstleistung in dem von ihr vertriebenen Medizinprodukt (...) und hat im Schiedsstellenverfahren die Auskunft erteilt, diesen seit 2007 zu produzieren (...). Verkauft wird das Produkt im (...) Pack (...), das einen Listenpreis von 28,80 € hat und nach Auskunft der Antragsgegnerin aufgrund von gewährten Rabatten und Skonto eine Nettoeinnahme von im Schnitt 19,30 € bringt.

Das (...) Pack (...) beinhaltet das Produkt (bestehend aus (...)oberteil, (...)aufsatz, Zuluft(...), (...)unterteil und (...stück), einen Ersatz(...)und einen (...)schlauch.

Im (...)stück sind die technischen Lehren der Patente X und Y realisiert.

Das (...)unterteil macht von der technischen Lehre des Patents Z Gebrauch.

Das (...)oberteil nutzt die technischen Lehren der Patentanmeldungen C und D und der hier streitgegenständlichen Dienstleistung A. Ob die Benutzung der streitgegenständlichen Dienstleistung weiterhin auch die Benutzung des Patents B bedingt, ist zwischen den Beteiligten ebenso streitig wie die Bedeutung, die der streitgegenständlichen Dienstleistung für das Produkt zukommt und auf Grundlage welcher Parameter der Erfindungswert zu ermitteln ist.

Hinsichtlich der vor dem Jahr 2012 erzielten Produktumsätze (...) hat die Antragsgegnerin gegenüber etwaigen Vergütungsansprüchen des Antragstellers die Einrede der Verjährung erhoben.

Weiterhin ist zwischen den Beteiligten der angemessene Anteilfaktor streitig.

Der Antragsteller ist Ingenieur und war ausweislich eines Arbeitszeugnisses zum Zeitpunkt der Erfindung im Bereich Produkt Support zur Betreuung laufender Produkte eingesetzt.

Hinsichtlich der streitgegenständlichen Diensterfindung war ihm ausweislich des Lastenhefts (...) darüber hinaus die Leitung eines Projekts zur Weiterentwicklung der (...) übertragen.

Das Lastenheft hat der Antragsteller selbst zusammen mit einem Herrn „M“ erstellt. Es sieht als Projektmitarbeiter eine Marketingmitarbeiterin und einen Mitarbeiter aus der (...)technik vor, deren Aufgaben die Einschätzung der Marktakzeptanz und der fertigungstechnischen Realisierbarkeit waren.

Die Antragsgegnerin sieht einen Anteilfaktor von 4 % ($a = 1$; $b = 1$, $c = 2$) als angemessen an. Sie ist der Auffassung, dass für die Lösung der Aufgabe der unmittelbare Lösungsweg im Lastenheft bereits vorgegeben war und dass der Antragsteller aufgrund der Projektleitungsfunktion als Abteilungsleiter in der Entwicklung anzusehen sei.

Der Antragsteller geht von einem Anteilfaktor von 25 % ($a = 3,5$; $b = 2,5$, $c = 5$) aus.

Außerdem hat der Antragssteller Verzugszinsen geltend gemacht.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an der Diensterfindung nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe des 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 und Anteilfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Anteilfaktor.

Der **Erfindungswert** („wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung“) ergibt sich aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung der Dienstleistung zugeflossen sind bzw. zufließen (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8).

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Dienstleistung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung und damit daran an, wie sich die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbarten Lizenzgebühren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, welchen Wert das aus der Dienstleistung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Benutzt der Arbeitgeber die Dienstleistung hingegen selbst, was vorliegend der Fall ist, erhält er zwar keine derartigen Zahlungen. Er hat aber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte er das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an einen Dritten leisten. Somit gibt die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung wieder, an der der Arbeitnehmererfinder im Umfang des Anteilfaktors beteiligt werden soll.

Solche Zahlungen sind üblicherweise Gegenstand eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt. Hinsichtlich der Höhe dieser Zahlungen vereinbaren Lizenzvertragsparteien üblicherweise eine Multiplikation von erfindungsbezogenen Nettoumsätzen mit einem marktüblichen Lizenzsatz.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste¹ und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

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

¹ 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.

zum Zustandekommen der Dienstleistung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt². Dementsprechend liegt der Anteilfaktor von Ingenieuren nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig im Bereich von 10 % bis 16,5 %, jedenfalls aber unter 20 %.

2. Verjährung

Die Antragsgegnerin hat sich auf Verjährung der vom Antragsteller geltend gemachten Vergütungsansprüche hinsichtlich der vor dem Jahr 2012 erzielten Umsätze berufen. Soweit dieser Einwand durchgreifen sollte, wäre die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen insoweit an den Antragsteller zu verweigern.

Nach § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre.

Voraussetzung der kurzen dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat.

Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte³.

Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den

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

³ Vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik.

Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennt. Das sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber⁴.

Nachdem der Antragsteller die streitgegenständliche Erfindung als Diensterfindung gemeldet und von der Antragsgegnerin ein Inanspruchnahmeschreiben erhalten hatte und ihm die Verwirklichung der Diensterfindung in Produkten aus seiner Funktion im Produktsupport bekannt war, hatte er Kenntnis von den die kurze Verjährungsfrist auslösenden Tatsachen, so dass die dreijährige Verjährungsfrist gilt.

Diese beginnt nach § 199 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Nach § 9 Abs. 1 ArbEG entsteht der Vergütungsanspruch dem Grunde nach mit der Inanspruchnahme der Diensterfindung. Dieser Zeitpunkt ist für den Verjährungsbeginn jedoch nicht maßgeblich. Denn die Entstehung des tatsächlichen Zahlungsanspruchs des Arbeitnehmers ist nach § 9 Abs. 2 ArbEG abhängig von der Nutzung der Diensterfindung. Mithin ist hinsichtlich des für den Beginn der Verjährungsfrist relevanten Zeitpunkts auf den erfindungsbedingten Zufluss von Geld oder geldwerten Vorteilen an den Arbeitgeber, mithin auf den Zufluss des Erfindungswerts abzustellen.

Benutzt ein Arbeitgeber die technische Lehre einer Diensterfindung selbst, so ist der Erfindungswert wie bereits ausgeführt der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Da Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert dem Grunde nach mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel, weshalb Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine spä-

⁴ LG Düsseldorf vom 3. 12 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät.

tere Abrechnung und Fälligkeit nach Ablauf des Geschäftsjahres vorsehen. Der Anspruch auf Zahlung einer Arbeitnehmererfindervergütung entsteht daher ebenfalls nachschüssig im der Nutzung nachfolgenden Geschäftsjahr.

Somit sind Vergütungsansprüche für die Benutzung der Diensterfindung im Jahr 2011 im Jahr 2012 entstanden und wären mit Ablauf des Jahres 2015 verjährt, hätten die Beteiligten nicht im Jahr 2015 Vergütungsverhandlungen aufgenommen und die Verjährung damit gemäß § 203 BGB gehemmt.

Daher kann sich die Antragsgegnerin lediglich gegen solche Vergütungsansprüche wirksam auf den Verjährungseinwand berufen, die auf Umsätzen in den Jahren 2010 und davor beruhen.

Folglich ist nunmehr zu klären, in welcher Höhe der Antragsgegnerin infolge der ab dem Jahr 2011 erzielten Umsätze geldwerte Vorteile aufgrund der Diensterfindung zugeflossen sind (Erfindungswert) und mit welchem Anteil der Antragsteller hieran zu beteiligen ist (Anteilsfaktor).

3. Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie - fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags

Wie bereits ausgeführt, werden Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. In solchen Lizenzverträgen vereinbaren Lizenzgeber und Lizenznehmer regelmäßig eine Lizenzgebühr, die sich aus erfindungsbezogenen Nettoumsätzen (Bezugsgröße) und einem marktüblichen Lizenzsatz ergibt.

Somit stehen Bezugsgröße und Lizenzsatz in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis, wobei Lizenzvertragsparteien häufig das Problem zu lösen haben, dass die erfindungsgemäße Lehre nur einen Teil des Kaufgegenstandes beeinflusst. Lizenzvertragsparteien müssen in einem solchen Fall nach einem Maßstab suchen, der in irgendeiner Weise den Anteil der zu lizenzierenden Erfindung an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Zu welcher Lösung vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei finden, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Wenn ein Produkt nicht zu komplex ist, vereinbaren Lizenzvertragsparteien deshalb zur

einfachen und transparenten Abwicklung des Lizenzvertrags häufig den gesamten Produktumsatz als Bezugsgröße, auch wenn das Produkt unter technischen wie auch wirtschaftlichen Aspekten nur teilweise von der durch die Erfindung geschaffenen Monopolstellung beeinflusst wird, und gleichen das dann beim Lizenzsatzes entsprechend aus.

Nachdem im vorliegenden Fall die Außenumsätze der Antragsgegnerin mit (...) bekannt sind, deren Oberteil von der streitgegenständlichen Diensterfindung beeinflusst wird, und diese (...) neben diesem Oberteil lediglich noch aus vier weiteren Bestandteilen (...)aufsatz, Zuluft(...), (...)unterteil, (...)stück) bestehen, geht die Schiedsstelle davon aus, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien den Umsatz mit dem gesamten (...) zum Gegenstand eines Lizenzvertrags gemacht hätten.

Hierbei hätten sie aber nur die tatsächlich der Antragsgegnerin nach Rabatten und Skonto zufließenden Netto-Umsätze berücksichtigt. Denn nur insoweit hat die Antragsgegnerin Mittelzuflüsse, die in einem bestimmten Umfang einen erfindungsbedingten geldwerten Vorteil beinhalten. Im Schnitt sind das 19,30 € für das (...) Pack (...). Die Schiedsstelle geht weiterhin davon aus, dass die in diesem Pack neben dem (...) enthaltenen Ersatz(...) und (...)schlauch nicht mehr mindernd (und schon gleich gar nicht mit Einzellistenpreisen) berücksichtigt worden wären, da diese das Produkt technisch nicht beeinflussen, mutmaßlich nur sehr geringe Herstellungskosten verursachen und letztlich als reine Zugabe anzusehen sind, um das (...) Pack (...) im Sinne der Kundenfreundlichkeit als vollständig erscheinen zu lassen.

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes muss vorliegend fiktiv überlegt werden, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien als Gegenleistung für die Nutzung der konkret monopolgeschützten technischen Lehre vereinbaren würden, würde es sich bei der Diensterfindung um eine freie Erfindung handeln. Denn ein tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag über die Diensterfindung, aus dem man die Höhe eines marktgerechten Lizenzsatzes ableiten könnte, liegt nicht vor.

Das Ergebnis dieser fiktiven Überlegungen ist abhängig von der konkreten Situation auf dem Markt, auf dem die erfindungsgemäßen Produkte vertrieben werden. Denn auf Produktumsätze zu zahlende Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation dieser Produkte. Deshalb müssen realistische Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen 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 Produktsparten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Zulieferbereich der Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktsparten 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 ermitteln⁵.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Medizintechnik, denn auf diesem Markt hat die Antragsgegnerin die Produkte vertrieben und vertreibt sie noch. Nach der Literatur liegen Lizenzsätze im Medizintechnikbereich abhängig von der durch die Erfindung vermittelten Vorzugstellung gegenüber Wettbewerbern in einem Bereich von 2 bis 5 Prozent⁶. Diese Lizenzsätze sind rein schutzrechtsbezogen und decken kein Know-how ab. Einschließlich Know-how können sie 10 % und mehr betragen.

Zu beachten ist weiter, dass die in der Literatur genannte Lizenzsatzobergrenze von 5 % regelmäßig für Erfindungskomplexe gilt. Nachdem im vorliegenden Fall der (...) nicht nur von der streitgegenständlichen Diensterfindung beeinflusst wird, sondern im (...)stück die technischen Lehren der Patente X und Y realisiert sind, das (...)unterteil von der technischen Lehre des Patents Z Gebrauch macht und das (...)oberteil unstreitig zumindest die technischen Lehren der Patentanmeldungen C und D und der hier streitgegenständlichen Diensterfindung A nutzt, ist ein solcher Erfindungskomplex gegeben, für den die Schiedsstelle einen Komplexlizenzsatz von 5 % als sachgerecht ansieht, der auf die verschiedenen Patente und Patentanmeldungen entsprechend ihrer Bedeutung für das Produkt aufzuteilen ist.

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

⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, S.459.

Streitig zwischen den Beteiligten ist, ob die Benutzung der streitgegenständlichen Dienstleistung weiterhin auch die Benutzung des Patents B bedingt. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass dies zumindest im Äquivalenzbereich der Fall ist und daher auch dieses Patent in den Schutzrechtskomplex einzubeziehen ist.

Denn nach Auffassung der Schiedsstelle kann die Patentschrift B (...) als eine Art „Basispatent“ zum Streitpatent A angesehen werden. In der Schrift B ist bereits die technische Lehre zu einer technischen Variante der (...) grundlegend beschrieben und auch der Zusammenhang dieser Technik mit den patiententechnischen Vorteilen einer damit ausgestatteten (...) offenbart.

Das in Rede stehende Streitpatent A betrachtet nicht zuletzt wegen der in dieser Schrift stattfindenden, eingehenden Würdigung der Patentschrift B diese als maßgeblich relevanten Stand der Technik, will aber im Vergleich hierzu ein für den Patienten einfacher zu bedienendes (...)gerät mit weniger Bauteilen zur Verfügung stellen und integriert als technische Lösung dazu das (...)element, welches nach der B als separates Bauteil ausgebildet ist, in den (...). Im Ergebnis verwirklicht somit das Streitpatent eine (...), die eine in einschlägig fachmännischer Sicht nicht allzu fern zur Lehre der B liegende, alternative Variante bzgl. der Ausbildung des (...) mit gleicher aus der B bekannter Wirkung darstellt, die auf der Lehre der B aufbaut. Das (...)gerät fällt nach Auffassung der Schiedsstelle daher in technischer Hinsicht zumindest im Äquivalenzbereich in den Schutzbereich der B.

Auf der anderen Seite geht aber selbst die Antragsgegnerin davon aus (...), dass die Neukonstruktion den Wegfall eines Merkmals bedeutet und es damit rechtlich schwierig wäre, allein auf Grundlage des Patents B einen Nachbau durch einen Wettbewerber zu unterbinden. Somit kommt dem Streitpatent A ein nicht unerheblicher Wert für die Durchsetzbarkeit der Monopolsituation am Markt zu. Daher schlägt die Schiedsstelle vor, die B mit einem Anteil von 1:1 gegenüber dem Streitpatent A in den Schutzrechtskomplex, der dem Produkt (...) zugrunde liegt, einzubeziehen.

Die konkrete Aufteilung des Komplexlizenzsatzes auf die beteiligten Erfindungen hängt maßgeblich vom Einfluss der jeweiligen monopolgeschützten Technik auf das Produkt ab. Dazu sind die Erfindungen ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen und gegenseitig ins Verhältnis zu

setzen, wobei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindungen und die Frage, in welchem Maße das Produkt durch die geschützten Erfindungen jeweils sein kennzeichnendes Gepräge erhalten hat, im Vordergrund stehen.

(...)

Die technischen Lehren der Patentschriften

D

C

X und Y

Z

sind nicht vom Streitpatent umfasst und repräsentieren somit parallele und eigenständige Erfindungsbeiträge am Gesamterfindungskomplex, der dem betroffenen (...)gerät zugrunde liegt.

Wird nun die Relevanz der Lehren der A und die B, die die (...) betreffen, für den (...) betrachtet, so ergibt sich in Relation zu den anderen oben genannten Patentschriften folgendes Bild:

Die D beschreibt im Wesentlichen ein (...) und offenbar im (...)Oberteil des (...) verwirklicht ist. Die Lehre dieser Schrift bezieht sich in der Hauptsache auf fertigungstechnische Aspekte, wobei das (...) derart ausgebildet ist, dass eine einfache Entformung (...) möglich ist. Da es sich bei dem (...) um ein relativ unwichtigeres Teil der (...)vorrichtung handelt und das (...)verhalten des (...) durch dieses nicht beeinflusst wird, werden die Eigenschaften des Produkts durch diese Erfindungen in deutlich geringerem Umfang als durch das Streitpatent A und die B geprägt, so dass dem zugrundeliegenden Patent ein niedrigerer Anteil am Gesamterfindungskomplex zukommt.

In der C wird u.a. eine (...)vorrichtung beschrieben, die eine (...) aufweist. (...) Das (...)element ist dabei so ausgelegt und angeordnet, dass es (...) ist. In dieser Stellung kann der (...) einfach gereinigt werden. Die Eigenschaften des Produkts werden durch diese Erfindung hinsichtlich der Kernfunktion nicht beeinflusst, so dass dem zugrundeliegenden Patent ein kleinerer Anteil am Gesamterfindungskomplex zukommt als dem Streitpatent A und der B.

Die X und die Y betreffen die Ausbildung des (...)stücks des Produkts. Dabei wird durch die Ausgestaltung des (...)stücks im Sinne dieser Patente zum einen die (...) weitestgehend unbeeinflusst belassen und ein (...) vermieden bzw. vermindert. Die Eigenschaften des Produkts werden durch diese Erfindungen hinsichtlich des (...)verhaltens in ähnlichem Umfang wie durch das Streitpatent A und die B geprägt, so dass den zugrundeliegenden Patenten der gleiche Anteil am Gesamterfindungskomplex zukommt.

Die Z betrifft die Ausbildung des (...)elements des (...)geräts. Dabei ist das (...)element derart ausgestaltet, dass dieses leicht zu reinigen und dessen Handhabung dabei sicher und einfach ist, so dass bei der Reinigung keine Beschädigung der (...) auftritt. Da die Erfindung das zentrale Bauteil (...) und dessen langfristige Funktionsfähigkeit betrifft, werden die Eigenschaften des Produkts durch diese Erfindung hinsichtlich des (...)verhaltens in etwas größerem Umfang wie durch das Streitpatent A und die B geprägt, so dass dem zugrundeliegenden Patent ein höherer Anteil am Gesamterfindungskomplex zukommt.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass neben dem Streitpatent A auch die oben beschriebenen Patente jeweils signifikante Einzelbeiträge zum gesamten zugrundeliegenden Schutzrechtskomplex des betroffenen Produkts liefern. Die jeweiligen Anteile der Patente bzw. Patentgruppen am Erfindungskomplex werden von der Schiedsstelle ausgehend von dem oben Geschriebenen folgendermaßen eingeschätzt:

Produktbeitrag:	Patent:	Anteil:
(...)	A	25 %
	B	
(...)	D	5 %
(...)	C	10 %
(...)	X	25 %
	Y	
(...)	Z	35 %

Der Anteil des Streitpatents A und der B, (...), wird auf 25 % des Erfindungskomplexes geschätzt. Der Einzelanteil der Lehre des Streitpatents A ergibt sich aus diesem Anteil der Patentgruppe am Erfindungskomplex und seinem Anteil von 50 % an der Patentgruppe (vgl. das oben hierzu Geschriebene).

Im Ergebnis kommt der streitgegenständlichen Diensterfindung mithin ein Anteil von 12,5 % am Erfindungskomplex zu.

4. Anteilsfaktor

An diesem Erfindungswert partizipiert der Arbeitnehmererfinder im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors.

Der konkrete Anteilsfaktor wird 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 Ingenieur für den Bereich Produkt Support beschäftigt, wobei die Antragsgegnerin ausweislich Ziffer 1 seines Arbeitsvertrages berechtigt war, ihm auch andere ausbildungsadäquate Aufgaben zu übertragen. Dementsprechend hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller die Leitung eines Projekts zur Weiterentwicklung der (...) übertragen, woraus die Diensterfindung resultierte. Somit liegt völlig unzweifelhaft eine betriebliche Aufgabenstellung vor. Eine höhere Wertzahl als „a=2“ kommt daher für die Stellung der Aufgabe nicht in Betracht. Ebenso wenig wie eine höhere Wertzahl als „a=2“ kommt aber auch nicht die von der Antragsgegnerin für sachgerecht erachtete niedrigere Wertzahl „a=1“ in Betracht. Denn diese Wertzahl würde unweigerlich die Fragestellung aufwerfen, inwieweit überhaupt von einer erfinderischen Leistung gesprochen werden kann. Die Wertzahl „a=1“ kommt daher in der Praxis so gut wie nicht vor, bzw. muss auf sehr seltene Ausnahmefälle beschränkt bleiben, die entsprechend überzeugend dokumentiert sind. Das von der Antragsgegnerin als Beleg hierfür angesehene Pflichtenheft ist dafür schon deshalb völlig ungeeignet, weil es vom Antragsteller als Mitautor selbst erstellt worden ist. Die angemessene Wertzahl für die Stellung der Aufgabe ist daher „a=2“.

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.

- (1) 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 im Produkt Support beschäftigter Ingenieur hat der Antragsteller die Lösung der Aufgabe zweifellos mit berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, was er letztlich auch selbst so angegeben hat.
- (2) 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. Es reicht dabei aus, wenn dieser Verbesserungspotential offenbart. Nachdem der Ausgangspunkt der Überlegungen des Antragstellers, die zur erfinderischen Problemlösung geführt haben, ein von der Antragsgegnerin in Kleinserie gefertigtes Vorläufergerät war, das aufzeigte, wie die Lösung des Problems nicht funktioniert, haben ihn betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse zur Lösung hingeführt.
- (3) 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). Im Hinblick auf den Zugang des Antragstellers zu verschiedenen (...)werkzeugen und die Tatsache, dass ein Mitarbeiter aus der (...)technik Mitglied des Projektteams war, erscheint es fernliegend, dass vorliegend von einer Gedankenerfindung ausgegangen werden kann.

Somit sind alle drei Teilmerkmale erfüllt, was zur Wertzahl „b=1“ 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 Ingenieur. Für Mitarbeiter dieser Qualifikation sehen die Vergütungsrichtlinien maximal die Wertzahl 5 vor. Abhängig vom der Stellung des Arbeitnehmers im Unternehmen nehmen die Vergütungsrichtlinien von dieser Wertzahl Abschläge vor, die dem mit der Stellung verbundenen Informationszufluss Rechnung tragen sollen.

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der Erfindung nicht im Entwicklungsbereich, sondern im Produkt Support zur Betreuung laufender Produkte beschäftigt, d.h. er war als Bindeglied zwischen Vertrieb, Fertigung und Konstruktion eingesetzt. Für diese Funktion findet sich in den Vergütungsrichtlinien kein nominelles Äquivalent. Das ist für die Zuordnung zu einer bestimmten Wertzahl aber auch nicht erforderlich. Denn es kommt nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf den tatsächlich mit der jeweiligen Aufgabe verbundenen Informationszufluss an.

Bei der Bewertung dieser Frage ist neben der Hauptfunktion des Antragstellers vorliegend zu berücksichtigen, dass ihm als Sonderaufgabe die Leitung des Projekts zur Weiterentwicklung der (...) übertragen war. Andererseits bestand das Projekt aber nur aus zwei weiteren Projektmitarbeitern, deren Aufgabe lediglich die Einschätzung der Marktakzeptanz und der fertigungstechnischen Realisierbarkeit war.

Vor diesem Hintergrund ist der Einblick, den der Antragsteller in die Entwicklungstätigkeit des Unternehmens hatte, nach Auffassung der Schiedsstelle am ehesten mit dem Informationszufluss vergleichbar, über den ein Entwicklungsingenieur ohne Führungsfunktion verfügt, den die Vergütungsrichtlinien bei der Wertzahl 4 einordnen.

Keinesfalls sachgerecht erscheint hingegen die von der Antragsgegnerin vorgenommene Zuordnung, die den Antragsteller auf eine Stufe stellt mit dem Leiter einer ganzen Entwicklungsabteilung eines großen Unternehmens.

Die Schiedsstelle sieht deshalb die Wertzahl „c=4“ als sachgerecht an.

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 1“ + „c = 4“ ein Anteilfaktor von 13 %.

5. zum vom Antragsteller geltend gemachten Zinsanspruch

Der Antragsteller hat Ansprüche auf Verzugszinsen geltend gemacht. Verzinsungsansprüche aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschließlich im BGB, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle deshalb nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution⁷.

Es erscheint gleichwohl sinnvoll, auch diese Fragestellung mit dem Einigungsvorschlag zu bereinigen, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen. Die Schiedsstelle weist deshalb darauf hin, dass sie einen Anspruch auf Verzugszinsen als unbegründet ansieht, da kein Verzug im rechtlichen Sinne gegeben ist.

Denn dafür fehlt es vorliegend an einer Mahnung nach § 286 Abs. 1 BGB, welche einen Verzug der Antragsgegnerin hätte begründen können.

Eine Mahnung wäre nämlich nur dann entbehrlich, wenn nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB der Leistungszeitpunkt bereits kalendarisch bestimmt oder bestimmbar wäre. Nach Auffassung der Schiedsstelle ist bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG aber grundsätzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar.

Ausgangspunkt für diese Rechtsauffassung ist § 271 Abs. 1, 2 BGB, wonach der Gläubiger die Leistung nicht vor der Zeit verlangen kann, die für die Leistung bestimmt oder aus den Umständen zu entnehmen ist.

Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Dieser Zeitpunkt ließe sich tatsächlich auch kalendarisch bestimmen. Da es sich hier aber nur um den Vergütungsanspruch dem Grunde nach in der Höhe „0 €“ handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts für Vergütungsansprüche der Höhe nach i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB.

Ein konkreter nach dem Kalender bestimmbarer Leistungszeitpunkt könnte sich deshalb nach § 271 Abs. 1 BGB allenfalls aus den Umständen ergeben, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung zusammenhängen. Für die Höhe der Vergütung ist gemäß

⁷ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380.

§ 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend, realisiert im geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Im vorliegenden Fall liegt dieser geldwerte Vorteil in der Benutzung der technischen Lehre bei der Produktion erfindungsgemäßer Produkte, so dass der Erfindungswert der Preis ist, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Da Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine spätere Abrechnung und Fälligkeit vor. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird daher ebenfalls nachschüssig fällig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB. Welcher Zeitpunkt dies jedoch kalendarisch exakt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB ist, lässt sich aus dieser Systematik nicht entnehmen.

Wenn in Patentverletzungsverfahren mitunter gleichwohl ein solcher Leistungszeitpunkt als gegeben angesehen wird, beruht dies darauf, dass eine sanktionswürdige unberechtigte Nutzung fremden geistigen Eigentums vorliegt, deren Beginn kalendarisch bestimmbar ist. Dies ist auf das Arbeitnehmererfindungsrecht jedoch nicht übertragbar, da die Erfindung in Folge der Rechtsüberleitung nach § 7 Abs. 1 ArbEG im Eigentum des Arbeitgebers steht und er diese damit rechtmäßig benutzt. Bei einer rechtmäßigen Nutzung kommt es daher auf die Üblichkeiten im Lizenzvertragmarkt an, die bezogen auf eine konkrete Arbeitnehmererfindung wie dargestellt keinen Rückschluss auf einen kalendarisch bestimmbaren Leistungszeitpunkt zulassen.

Die Schiedsstelle empfiehlt dem Antragsteller deshalb, eventuelle Ansprüche auf Verzugszinsen nicht weiter zu verfolgen, um zu einer einvernehmlichen Vergütungslösung beizutragen.

6. Berechnung der Vergütung

Der Erfindungswert ergibt sich einer Stückzahl von (...) für das Jahr 2011, von (...) für den Zeitraum 2012 – 2017 und einer prognostizierten Stückzahl von (...) für den Zeitraum 2018 – 2022. Insgesamt sind somit (...) Stück zu einem Nettoabgabepreis von 19,30 € zu

berücksichtigen. Der Komplexlizenzsatz beträgt 5 %. Die streitgegenständliche Erfindung hat daran einen Anteil von 12,5 %, so dass sich ein Erfindungswert von 397.471 € ergibt.

Daran partizipiert der Antragsteller mit einem Anteilsfaktor von 13 %, woraus sich ein Vergütungsanspruch von 51.671 € ergibt.