



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	09.10.2020	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 36/18
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 13, 14, 16 ArbEG, §§ 22, 23 ArbEG, § 15 ArbEG, § 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Gestaltung von Verträgen über den Rechteabkauf: Vergütungsanspruch bei Fallenlassen des Patents, Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers bei vermuteter Schutzunfähigkeit; Nachbildung eines Lizenzvertrags: Staffel bei niedrigem Lizenzsatz		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Das Recht auf das Patent nach § 6 PatG steht dem Erfinder zu, unabhängig davon, ob er die Erfindung in oder außerhalb eines Arbeitsverhältnisses gemacht hat, und stellt ein echtes Vermögensrecht dar, das der Eigentumsgarantie des Art 14 GG unterliegt.
2. Mit dem Übergang des Rechts auf das Patent gemäß den §§ 6, 7 ArbEG auf den Arbeitgeber wird das Vermögensrecht des Arbeitnehmers inhaltlich gestaltet:
  - a) Der Arbeitgeber ist nach § 13 ArbEG verpflichtet, die Erfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden, um das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht zu sichern.
  - b) Der Arbeitgeber ist nach § 14 ArbEG verpflichtet, dem Arbeitnehmer Schutzrechtsanmeldungen im Ausland zu ermöglichen, wenn er selbst dort keine Vermögensrechte in Form von Patenten sichern will.
  - c) Der Arbeitgeber ist, wenn er eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht vor Ablauf der gesetzlichen Höchstschutzdauer aufgeben möchte, nach § 16 ArbEG verpflichtet, dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen, damit dieser die Schutzrechtsposition weiterführen und damit die Restlaufzeit des auf seine schöpferische Tätigkeit zurückgehenden Vermögensrechts ausschöpfen kann.

- d) Soweit und solange der Arbeitgeber die Monopolstellung selbst innehat, wandelt sich nach § 9 ArbEG das Recht des Erfinders auf das Patent in ein Teilhaberecht an den aus dem Monopolrecht resultierenden Vorteilen.
3. Das Gesetz schützt diese inhaltliche Gestaltung des Vermögensrechts vor und nach der Meldung einer Erfindung durch den Arbeitnehmer umfassend in den §§ 22 und 23 ArbEG.
  4. Ab Meldung einer Erfindung sind nach § 22 S. 2 ArbEG Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer möglich, die die inhaltliche Ausgestaltung abändern. Dem liegt die Überlegung des Gesetzgebers zu Grunde, dass die besonderen Verhältnisse im Betrieb und die vielfältigen Möglichkeiten der Verwertung gewerblicher Schutzrechte Fälle denkbar erscheinen lassen, in denen die Regelungen des Gesetzes den Interessen der Beteiligten nicht gerecht werden. § 23 ArbEG schützt den Arbeitnehmer jedoch davor, dass er aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnisses Vereinbarungen zustimmt, die erkennbar dem Gebot der Gerechtigkeit objektiv in ganz besonders gesteigertem Maße widersprechen (erhebliche Unbilligkeit). Solche Vereinbarungen sind unwirksam.
  5. Die Wirksamkeit von nach der Meldung einer Dienstleistungserfindung abgeschlossenen Vereinbarungen über den Abkauf von Arbeitnehmererfinderrechten hängt deshalb davon ab, ob diese dem Maßstab des § 23 Abs. 1 ArbEG standhalten.
  6. § 23 Abs. 1 ArbEG und Abkauf der Anmeldepflicht nach § 13 Abs. 1 ArbEG / § 17 Abs. 1, 2 ArbEG

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG entfällt die Anmeldeverpflichtung des Arbeitgebers, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt. Dieser Ausnahmeregelung liegt die Überlegung des Gesetzgebers zu Grunde, dass eine Anmeldung oder die Behandlung als Betriebsgeheimnis unzweckmäßig ist, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam davon überzeugt sind, dass die gefundene technische Lösung nicht schutzfähig ist oder die Erwirkung eines Schutzrechts wegen der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der technischen Lösung keine Vorteile verspricht.

Bei routinemäßig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteabkauf- und Incentiveverträgen vereinbaren Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Entbindung von der Anmeldepflicht jedoch regelmäßig unabhängig von der voraussichtlichen Schutzfähigkeit / der Aussicht auf eine spätere Verwertung der Dienstleistungserfindung. Die Folge ist, dass der Ar-

beitgeber durch den Rechteabkauf die vollständige unternehmerische Entscheidungsfreiheit darüber erlangt, ob eine rechtliche Monopolstellung entsteht und ob er von der technischen Lehre Gebrauch macht, er es mithin vollständig in seiner Hand hat, ob Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers entstehen oder nicht.

Das kann im Einzelfall unbillig sein:

- a) Unkritisch ist das Absehen von einer Anmeldung immer dann, wenn der Arbeitgeber eine spätere Nutzung ausschließen kann, insbesondere, wenn er einen Abkauf- und Incentive-Betrag bezahlt hat, der einen möglichen späteren Vorratserfindungswert angemessen abgilt. Denn dann entgeht dem Arbeitnehmer infolge des Abkaufs keine Vergütung. Eine Unbilligkeit der Abkaufvereinbarung scheidet aus.
  - b) Erscheint eine spätere Nutzung als möglich, erscheint es trotz Entbindung von der Anmeldepflicht sachgerecht, einen potentiellen Streit über die Schutzfähigkeit im Falle einer Nutzung durch zeitgerechte Anmeldung oder durch Einholung des Einvernehmens des Arbeitnehmers über die Schutzunfähigkeit zu vermeiden. Die dem § 23 Abs. 1 ArbEG zu Grunde liegende Frage, in welchem Verhältnis eine möglicherweise entgangene Vergütung zum Abkaufbetrag steht, stellt sich dann nicht, so dass die Abkaufvereinbarung nicht unbillig sein kann.
  - c) Hat der Arbeitgeber Zweifel an der Schutzfähigkeit der gemeldeten Erfindung und beteiligt er den Arbeitnehmer an der Klärung dieser Frage, kann sich der Arbeitnehmer bei einem Absehen von einer Anmeldung durch den Arbeitgeber nicht auf die Unbilligkeit des Abkaufs der Anmeldepflicht berufen, wenn er eine inhaltliche Zusammenarbeit verweigert. Denn dann verletzt er zum einen die ihm obliegende Mitwirkungspflicht nach § 15 Abs. 2 ArbEG und kann zum anderen nicht den Schutz der Billigkeit für sich beanspruchen, weil der Arbeitgeber das Abhängigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers nicht ausgenutzt hat.
7. § 23 Abs. 1 ArbEG und Abkauf der Freigabepflicht von Auslandsanmeldungen des § 14 Abs. 2 ArbEG

Das Recht des Arbeitnehmers aus § 14 Abs. 2 ArbEG ist in der Praxis für den Arbeitnehmer zumeist wertlos. Ein am Maßstab des § 23 Abs. 1 ArbEG zu messender Gegenwert steht

dem Abkaufbetrag dann nicht gegenüber. Der von einem Arbeitgeber gezahlte Abkaufbetrag stellt deshalb in der Regel lediglich einen Anreiz dar, ihn von administrativem Aufwand zu entbinden.

8. § 23 Abs. 1 ArbEG und Abkauf der Anbietungspflicht des § 16 Abs. 1 ArbEG

Ist das unternehmerische Recht des Arbeitgebers, eine Schutzrechtsposition aufzugeben, aufgrund des Abkaufs nicht mehr mit der Anbietungspflicht belastet, hat es der Arbeitgeber in der Hand, die Monopolstellung trotz Nutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre aufzugeben und damit den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 9 Abs. 2 ArbEG zu beseitigen, ohne gegebenenfalls einem Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG ausgesetzt zu sein.

Steht die dem Arbeitnehmer dadurch entgehende Vergütung wirtschaftlich in einem erheblichen Missverhältnis zum bezahlten Abkaufbetrag, kann die Abkaufvereinbarung unbillig und damit unwirksam sein.

Die Bemessung des Vergütungsanspruchs des § 16 Abs. 3 ArbEG folgt der Systematik der Vergütungsbemessung nach § 9 ArbEG. Da die von § 16 Abs. 1 ArbEG vorgesehene Schutzrechtsübertragung nichts an der Tatsache ändert, dass das Unternehmen einen wesentlichen Anteil zum Zustandekommen der Erfindung beigetragen hat, ist der Arbeitnehmer am für den Arbeitgeber bestehenden Erfindungswert auch hinsichtlich Anspruchs des § 16 Abs. 3 ArbEG lediglich im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen. Der beim Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG zu berücksichtigende Erfindungswert ist jedoch deutlich niedriger als der, der dem Vergütungsanspruch des § 9 Abs. 2 ArbEG zu Grunde zu legen ist, da der Arbeitgeber nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht, aber nicht mehr über eine ausschließliche Monopolstellung verfügt.

Bei der Unbilligkeitsprüfung ist der Abkaufbetrag auf der einen Seite dem entgangenen Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG auf der anderen Seite gegenüber zu stellen, von dem zunächst noch die Aufrechterhaltungsgebühren der Schutzrechtsposition abzuziehen sind. Denn der Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG besteht nur so lange, wie der Arbeitnehmer die Monopolstellung aufrechterhält.

Die Unbilligkeitsprüfung des Abkaufs der Anbietungspflicht des § 16 Abs., 1 ArbEG kann dadurch sachgerecht vermieden werden, dass der Arbeitgeber für den Fall des Fallenlas-

sens der Monopolstellung trotz weiterer Nutzung der technischen Lehre in der Abkaufvereinbarung die Zahlung einer angemessenen abschließende Vergütung vorsieht oder eine solche zumindest praktiziert.

9. Trägt der Arbeitgeber dem Erfinder auf, zum Zwecke einer Patentanmeldung Versuche unter von ihm konkret vorgegebenen Bedingungen durchzuführen, um die gemeldete Erfindung mit so ermittelten Daten von aus dem Stand der Technik bekannten und in der Erfindungsmeldung benannten Verfahren abgrenzen zu können, dann hat er nach § 5 Abs. 3 S. 1 ArbEG die von dem Erfinder nach § 5 Abs. 2 ArbEG geschuldete Beschreibung der technischen Lösung in zulässiger Weise beanstandet und mitgeteilt, in welcher Hinsicht die Erfindungsmeldung einer Ergänzung bedarf.
10. Durch konkrete Vorgaben, welche Versuche noch durchzuführen sind, unterstützt der Arbeitgeber den Erfinder hinreichend bei der Ergänzung der Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 Abs. 3 S. 2 ArbEG.
11. Bleibt der Erfinder die Ergänzung schuldig, hat er keine wirksame Erfindungsmeldung abgegeben, mit der Folge, dass auch die Inanspruchnahmefrist des § 6 ArbEG nicht angelaufen und es ist nicht zu einer Überleitung eines Monopolrechts auf den Arbeitgeber gekommen ist, weswegen kein Vergütungsanspruch des Erfinders nach § 9 ArbEG besteht.
12. Bei einem Lizenzsatz von 0,2 % für ganze Erfindungskomplexe in der chemischen Massenproduktion, wie er durchaus marktüblich ist, hält es die Schiedsstelle ausnahmsweise für angemessen, von einer Abstaffelung des Lizenzsatzes nach RL Nr. 11 abzusehen, auch wenn die hohen Umsätze des Arbeitgebers nicht in erster Linie der Erfindung, sondern vor allem der Marktmacht und den von dem Arbeitgeber geschaffenen Produktionskapazitäten geschuldet sind, da der Schiedsstelle mehrfach einschlägige Lizenzverträge bekannt geworden sind, die bei einem derart niedrigen Komplexlizenzsatz keine Abstaffelung mehr enthalten haben oder die nach Abstaffelung rechnerisch zu einem effektiven Lizenzsatz in dieser Höhe geführt haben.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

**II. Sachverhalt**

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind zwei Erfindungssachverhalte, (...). Die technischen Lehren nutzt die Arbeitgeberin neben anderen bei der (...) -Produktion.

In beiden Fällen hatte sie mit der Arbeitnehmerin (...) Agreements abgeschlossen, die Folgendes enthielten:

- Abkauf der Rechte der Arbeitnehmerin aus § 14 ArbEG;
- Abkauf der Rechte der Arbeitnehmerin aus § 16 ArbEG, wobei für den Fall des Falllassens von Patentanmeldungen oder Patenten bei einer Weiternutzung der technischen Lehre die Zahlung einer abschließenden Vergütung vereinbart war;
- eine Regelung hinsichtlich der Anmeldepflicht, die vorsah, dass die Erfindung für den Fall der Nichtanmeldung als Betriebsgeheimnis behandelt wird, es sei denn, dass die Arbeitgeberin der Arbeitnehmerin mitteilt, dass die technische Lehre als nicht schutzfähig angesehen wird.

Im ersten Erfindungssachverhalt hatte die Arbeitgeberin die gemeldete technische Lehre zunächst zur Erteilung von Patenten angemeldet, dann aber die Entscheidung getroffen, die Schutzrechtsfamilie fallen zu lassen. Als sie diese Entscheidung später revidiert hat, war es für die die Weiterführung der europäischen Anmeldung zu spät. In anderen Ländern konnten Anmeldungen zwar weitergeführt werden, die Arbeitgeberin hat die Anmeldungen letztlich aber aufgrund negativer Prüfungsbescheide fallen gelassen. Einzig in den USA kam es zu einer Erteilung eines Patents mit eingeschränkten Ansprüchen.

Die Arbeitgeberin beabsichtigt der Arbeitnehmerin eine Erfindungsvergütung auf Basis der Weltumsätze zu bezahlen, wobei sie einen der Abstufung nach RL Nr. 11 unterliegenden Komplexlizenzsatz von 0,2 %, einen Anteil am Erfindungskomplex von 30 %, einen Risikoabschlag von 50 %, einen Miterfinderanteil von 20 % und einen Anteilsfaktor von 10 % angesetzt hat.

Die Arbeitnehmerin ist dem entgegengetreten und fordert u.a. einen Lizenzsatz von 2,4 % ohne Risikoabschlag und einen Anteilsfaktor von 21 % („a=2“+“b=6“+“c=2“).

Im zweiten Erfindungssachverhalt erfolgte die Erfindungsmeldung am 2. September 2011. Die Arbeitgeberin hat mit den Erfindern daraufhin die Erfindungsmeldung zunächst diskutiert und diesen daraufhin mit E-Mail vom 8. September 2011 aufgetragen, zum Zwecke einer Patentanmeldung Versuche unter von der Arbeitgeberin konkret vorgegebenen Bedingungen durchzuführen, um die gemeldete Erfindung mit so ermittelten Daten von aus dem Stand der Technik bekannten und im E-Mail benannten Verfahren abgrenzen zu können.

Die Erfinder haben jedoch nichts dergleichen getan.

Die Arbeitnehmerin fordert insgesamt einen Betrag von 100.000 € und trägt vor, dass die Erfindungen eine noch weitaus höhere Vergütung rechtfertigen würden. Denn die Arbeitgeberin hätte mit den Erfindungen erhebliche wirtschaftliche Vorteile realisiert.

(...)

### **III. Wertung der Schiedsstelle**

#### **1. Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen**

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Dienstleistung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen<sup>1</sup>. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen können, als der Arbeitgeber über eine patentrechtlich geschützte Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

---

<sup>1</sup> Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233



Deshalb werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich vom Umfang der Nutzung der Monopolstellung und deren Stärke ab.

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, 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 oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem

Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb das Unternehmen regelmäßig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitarbeiter in Entwicklungsbereichen aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % und bei der Wahrnehmung von hervorgehobenen Führungspositionen von um die 10 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

**Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor**

## 2. Mit der Arbeitnehmererfinderin abgeschlossene Settlement Agreements

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen enthält verschiedene Vorschriften, die dem Schutz des ursprünglich dem Arbeitnehmer aus § 6 PatG zustehenden Rechts auf das Patent dienen. Dazu gehören insbesondere die Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbEG), zur Freigabe der Möglichkeit von Schutzrechtsanmeldungen im Ausland, sofern er solche selbst nicht tätigen möchte, (§ 14 ArbEG) und zur Mitteilung der Absicht, eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht vor Ablauf der gesetzlichen Höchstschutzdauer aufgeben zu wollen, (§ 16 ArbEG).

§ 22 S. 1 ArbEG enthält deshalb zum Schutz der Rechtspositionen des Arbeitnehmers ein generelles gesetzliches Verbot, Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers allgemein abzubedingen. Schließt ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer trotzdem solche Vereinbarungen, wären diese nach § 134 BGB nichtig. Praktische Relevanz hat das vor allem für mitunter in Arbeitsverträgen anzutreffende Regelungen, wonach das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ganz oder in Teilen auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung finden soll.

Dieses gesetzliche Verbot gilt für eine konkrete Diensterfindung jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese vom Arbeitnehmer gemeldet wird. Denn ist eine Diensterfindung erst einmal gemeldet worden, erlaubt § 22 S. 2 ArbEG vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abweichende Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich dieser konkreten Diensterfindung. Das Gesetz meint damit zu Ungunsten des Arbeitnehmers vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abweichende Vereinbarungen. Das ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck des § 22 ArbEG als Schutzgesetz für den Arbeitnehmer. Denn für die Zulässigkeit von zu Gunsten des Arbeitnehmers abweichenden Vereinbarungen hätte es § 22 S.2 ArbEG nicht bedurft. Solche sind jederzeit möglich, da niemand vor Vorteilen geschützt werden muss. Die Gesetzesbegründung bestätigt das<sup>2</sup>. Denn 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 das Gesetz nun auf den Zeitpunkt der Meldung abstelle.

Der Arbeitnehmer wird damit ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Diensterfindung gleichwohl nicht völlig schutzlos gestellt. Vielmehr erfolgt der Schutz ab diesem Zeitpunkt lediglich auf einer anderen rechtlichen Grundlage. Maßstab ist jetzt nicht die Nachteiligkeit einer Vereinbarung an sich, sondern ob die gefundene Vereinbarung für den Arbeitnehmer unbillig ist. Denn der Gesetzgeber hat bedacht, dass Arbeitnehmer in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und deshalb grundsätzlich die Gefahr besteht, dass ein Arbeitnehmer aufgrund des ungleichen Kräfteverhältnisses ihn gravierend benachteiligen-

---

<sup>2</sup> 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

den Regelungen zustimmen könnte. Deshalb sieht die „Unbilligkeits“-Norm § 23 Abs. 1 ArbEG vor, dass Vereinbarungen über eine gemeldete Diensterfindung, die im Einzelfall im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erkennbar dem Gebot objektiver Gerechtigkeit in ganz besonders gesteigertem Maße widersprechen, unwirksam sind. Diese Unwirksamkeit kann nach § 23 Abs. 2 ArbEG bis zu sechs Monaten nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden, so dass hinreichend Zeit bleibt, Vereinbarungen nach der Beendigung des Abhängigkeitsverhältnisses zu überprüfen<sup>3</sup>.

Soweit im vorliegenden Fall die Arbeitnehmerin überhaupt wirksame Erfindungsmeldungen abgegeben haben sollte, die einen Rechtsübergang eines Monopolrechts auf die Arbeitgeberin nach sich gezogen haben, gilt hinsichtlich der einzelnen Regelungen der abgeschlossenen Settlement Agreements, daher Folgendes:

a) Anmeldepflicht aus § 13 Abs. 1 ArbEG

§ 13 Abs. 1 ArbEG begründet die Pflicht für den Arbeitgeber, eine wirksam gemeldete Diensterfindung unverzüglich zur Erteilung eines Schutzrechts im Inland anzumelden. Die unverzügliche Anmeldepflicht ist notwendig, um die Prioritätsrechte, die nur durch Anmeldung gesichert werden können, nicht zu gefährden.

Bei einer Vereinbarung eines Verzichts auf diese Anmeldeverpflichtung des Arbeitgebers und eines dafür gegebenenfalls bezahlten Abkaufbetrags 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 ohne jede Gegenleistung möglich. Denn wenn der Arbeitgeber eine solche technische Lehre später benutzt, entgeht dem Arbeitnehmer mangels

schutzfähiger Dienstleistung keine Vergütung. In der praktischen Anwendung empfiehlt es sich daher, in solchen Vereinbarungen zu dokumentieren, dass der Hintergrund der Vereinbarung die Einigkeit über mangelnde Erteilungs- oder Bestandssichten war.

- (2) Vereinbaren Arbeitnehmer und Arbeitgeber 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 je nachdem, wie IP-Prozesse im jeweiligen Unternehmen ablaufen, mehr oder weniger unabhängig von Erkenntnissen über die Schutzfähigkeit und eine spätere Nutzung getroffen.

Ist das der Fall, hat es der Arbeitgeber, in dessen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit es ohnehin liegt, ob er von der technischen Lehre überhaupt Gebrauch macht oder nicht, zusätzlich in der Hand, ob eine gegebenenfalls vergütungsrelevante Monopolstellung entsteht oder nicht. Eine solche Vereinbarung führt damit letztlich dazu, dass der Arbeitgeber im Rahmen seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit vollständig darüber bestimmen kann, ob Vergütungsansprüche entstehen oder nicht, was zu Unbilligkeiten und damit gegebenenfalls zur Unwirksamkeit des Rechteabkaufs führen kann.

Unkritisch wird deshalb das Absehen von einer Anmeldung der technischen Lehre zur Erteilung eines Schutzrechts immer dann sein, wenn der Arbeitgeber eine spätere Nutzung ausschließen kann, zumal dann, wenn er einen Abkauf- und Incentivebetrag bezahlt hat.

Erscheint dem Arbeitgeber eine spätere Nutzung als möglich, wird es hingegen sinnvoll sein, eine Anmeldung einzureichen, um den Streitpunkt einer ungeklärten Schutzfähigkeit bei späterer Nutzung und die Frage einer damit in Zusammenhang stehende möglichen Unbilligkeit der Abkauf- und Incentiveregulierung zu vermeiden.

Sollte der Arbeitgeber aufgrund aus seiner Sicht entgegenstehendem neuheits-schädlichen Stand der Technik von der Anmeldung trotz möglicher späterer Nutzung absehen wollen, kann er dies immer noch mit den Arbeitnehmern i.S.v. § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG einvernehmlich klären, um die Aufwände einer Anmeldung zu vermeiden.

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

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 regelmäßig wertlos. Denn einerseits wird ein verständiger Arbeitgeber 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.

Zahlt ein Arbeitgeber für den Verzicht des Arbeitnehmers auf sein Recht aus § 14 Abs. 2 ArbEG ein Abkaufbetrag, steht diesem daher meist kein echter Gegenwert gegenüber, weshalb eine solche Vereinbarung regelmäßig nicht unbillig und damit wirksam sein wird.

Dementsprechend erfüllt der Abkaufbetrag regelmäßig vor allem die Funktion als Anreiz, einer Regelung zu zustimmen, die den Arbeitgeber von Verwaltungsaufwand zu entbindet.

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

Unter der Prämisse, dass ein Unternehmen den Monopolschutz schon aus Eigeninteresse so lange aufrechterhält, wie es die erfundene technische Lehre bei bestehendem Monopolschutz wirtschaftlich sinnvoll nutzen kann, ist das Übertragungsrecht des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 1 ArbEG in aller Regel wertlos. Denn wenn ein Unternehmen keine Möglichkeit mehr sieht, wirtschaftliche Vorteile aus einer monopolgeschützten technische Lehre zu ziehen, wird ein Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung auch

für den Arbeitnehmer keinen realen Wert mehr darstellen. Die Abkaufvereinbarung wird in einem solchen Fall regelmäßig nicht unbillig und deshalb wirksam sein.

Erfolgt eine solche Vereinbarung 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 der Schutzrechtsposition für die Nutzung der technischen Lehre rechtlich erforderlich war, wird damit die Entscheidung über den Bestand von Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmers trotz einer Nutzung der technischen Lehre durch das Unternehmen in die Hand des Arbeitgebers gelegt, was unbillig und damit unwirksam sein kann. Denn wenn ein Arbeitgeber aus freien Stücken eine Schutzrechtsposition aufgeben möchte, deren technische Lehre er weiter nutzt, würde dem Arbeitnehmer bei einer Übernahme der Schutzrechtsposition vom Arbeitgeber ein Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG zustehen, dessen Entstehung der Arbeitgeber mit Hilfe des Rechteabkaufs verhindern kann.

Der Höhe nach handelt es sich bei diesem Vergütungsanspruch um einen, der strukturell 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 dann allerdings weiter zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber aufgrund der Übernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer über keine absolute Monopolstellung mehr verfügt, sondern nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht, das entsprechend weniger wert ist.

Geschmälert wird der Wert dieses Vergütungsanspruchs für den Arbeitnehmer weiterhin dadurch, dass er nach Übernahme der Schutzrechtsposition deren Aufrechterhaltungskosten zu tragen hat. Denn der Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG besteht nur so lange, als der Arbeitnehmer auch die Monopolsituation aufrechterhält. Wenn nämlich die Schutzrechtsposition wegfällt, wird die erfindungsgemäße technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik.

Beide Faktoren zusammen rechtfertigen deshalb einen deutlichen Abschlag von bis zu 50 % bei der Ermittlung des Erfindungswerts.

Um eine Unwirksamkeit der Abkaufvereinbarung zu vermeiden, empfiehlt es sich deshalb, für den Fall einer Weiternutzung der technischen Lehre trotz Aufgabe der Schutzrechtsposition eine angemessene abschließende Vergütung vorzusehen, die ausgehend von der vorangegangenen Nutzung die noch absehbare Nutzung sachgerecht berücksichtigt.

### 3. Übergang des Rechts auf das Patent als Voraussetzung des Vergütungsanspruchs

- a) Im ersten Erfindungssachverhalt hatte die Arbeitgeberin die nach § 5 ArbEG gemeldete Diensterfindung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit ist das nach § 6 PatG bestehende Recht auf das Patent an der Diensterfindung nach § 7 ArbEG von den Erfindern auf die Arbeitgeberin übergegangen, weshalb die Erfinder grundsätzlich einen Anspruch gegen die Arbeitgeberin auf Erfindungsvergütung nach § 9 ArbEG hatten.
- b) Im zweiten Erfindungssachverhalt erfolgte die Erfindungsmeldung am 2. September 2011. Die Arbeitgeberin hat mit den Erfindern daraufhin die Erfindungsmeldung zunächst diskutiert und diesen daraufhin mit E-Mail vom 8. September 2011 aufgetragen, zum Zwecke einer Patentanmeldung Versuche unter von der Arbeitgeberin konkret vorgegebenen Bedingungen durchzuführen, um die gemeldete Erfindung mit so ermittelten Daten von aus dem Stand der Technik bekannten und im E-Mail benannten Verfahren abgrenzen zu können. Damit hat sie nach Auffassung der Schiedsstelle nach § 5 Abs. 3 S. 1 ArbEG die von den Arbeitnehmern nach § 5 Abs. 2 ArbEG geschuldete Beschreibung der technischen Lösung in zulässiger Weise beanstandet und mitgeteilt, in welcher Hinsicht die Erfindungsmeldung einer Ergänzung bedarf. Durch die konkreten Vorgaben, welche Versuche noch durchzuführen sind, hat sie die Arbeitnehmer auch hinreichend bei der Ergänzung der Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 Abs. 3 S. 2 ArbEG unterstützt. Nachdem die Arbeitnehmer die Ergänzung jedoch schuldig geblieben sind, haben sie keine wirksame Erfindungsmeldung abgegeben. In der Folge ist auch die Inanspruchnahmefrist des § 6 ArbEG nicht angelaufen und es ist nicht zu einer Überleitung eines Monopolrechts auf die Arbeitgeberin gekommen, so dass kein Vergütungsanspruch der Erfinder nach § 9 ArbEG besteht. Die technische



Lehre an sich konnte die Arbeitgeberin aber entgeltfrei nutzen, da diese wie bereits unter 1) ausgeführt arbeitsvertraglich in ihr Eigentum übergegangen ist.

Sollte man doch von einer wirksamen Erfindungsmeldung und in der Folge einer Rechteüberleitung ausgehen, so könnte sich die Arbeitgeberin auf den vereinbarten Abkauf der Anmeldepflicht berufen. Denn aus Sicht der Arbeitgeberin gab es einer Patentfähigkeit entgegenstehenden neuheitsschädlichen Stand der Technik, weshalb sie an die Arbeitnehmer herangetreten ist, um ein Absehen von einer Anmeldung i.S.v. § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG einvernehmlich zu klären, bzw. um doch noch zu einem patentfähigen Verfahren zu kommen. Die Arbeitnehmer haben hierbei jedoch die Mitwirkung verweigert, damit ihre Unterstützungspflicht nach § 15 Abs. 2 ArbEG verletzt und das Zustandekommen eines Monopolrechts für die Arbeitgeberin vereitelt. Sie könnten sich deshalb nicht erfolgreich auf eine Unbilligkeit des Abkaufs der Anmeldepflicht berufen.

Im Ergebnis besteht daher für den zweiten Erfindungssachverhalt in Ermangelung einer von den Arbeitnehmern vereitelten Patentanmeldung kein Anspruch der Arbeitnehmerin auf Vergütung.

#### 4. zum Wert des ersten Erfindungssachverhalts

Die Arbeitgeberin hat das ursprünglich den Arbeitnehmern nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent erlangt. Die Höhe des Erfindungswerts der Diensterfindung hängt deshalb davon ab, wie sich das Recht auf das Patent technisch und wirtschaftlich konkret für die Arbeitgeberin gegenüber ihren Wettbewerbern auswirkt.

Stellt ein Arbeitgeber unter Einsatz der erfindungsgemäßen technischen Lehre Produkte her oder lässt er diese herstellen, erhält er keine direkten Zahlungen für das erlangte Recht auf das Patent. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung vom erlangten Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile zu. Denn hätte er das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund des damit verbundenen Monopolrechts Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus diesen geldwerten Vorteilen.

Im vorliegenden Fall bestand bzw. besteht im Inland allerdings keine einer Schutzrechtsanmeldung oder einem Schutzrecht unterliegende Nutzung, da die Arbeitgeberin die europäische Anmeldung wie die meisten anderen Patentanmeldungen fallen gelassen hat, was sie auch vorbehaltlos durfte, da sie die Anbieterspflicht des § 16 Abs. 1 ArbEG abgekauft hatte.

Jedoch resultiert aus der Abkaufvereinbarung eine Vergütungspflicht, deren Höhe sich nach den Maßgaben der §§ 9 Abs. 2 ArbEG und § 16 Abs. 3 richtet.

Die Arbeitgeberin nutzt die technische Lehre (...) neben anderen bei der (...) -Produktion. Der Arbeitgeberin fließen hierbei aufgrund der Diensterfindung geldwerte Vorteile i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu, deren Wert sich wie ausgeführt aus der mutmaßlichen Höhe der Zahlungen ergibt, die die Arbeitgeberin an einen Dritten für diese Nutzung der Erfindung hätte leisten müssen, wenn die Erfindung nicht von ihren Arbeitnehmern gemacht worden wäre. Dieser Wert kann nur geschätzt werden.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine angemessene Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbauen soll. Die der Schätzung zu Grunde liegenden Überlegungen müssen daher an im Markt übliche Gepflogenheiten anknüpfen.

Die Gestattung der Nutzung einer technischen Lehre wird am Markt üblicherweise in einem Lizenzvertrag geregelt.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung 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 müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Die Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften wie dem vorliegenden sind aber Lizenzverträge

die Regel, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen gegebenenfalls gestaffelten Lizenzsatz vorsehen.

Den Umsatz hat die Arbeitgeberin für die Jahre 2013 bis 2016 mitgeteilt. Er beträgt rund 43.000.000 €. Da die Abkaufvereinbarung eine abschließende Vergütung vorsieht, hat die Schiedsstelle die Umsatzentwicklung ausgehend von den bekannten Umsätzen mit einem Umsatz von jährlich 20.000.000 € in Ermangelung anderweitiger Erkenntnisse bis zum Ablauf der theoretischen Höchstschutzdauer fortgeschrieben und ist so zu einem fiktiven Gesamtumsatz von rund 300.000.000 € gelangt.

Bei den Überlegungen zum Lizenzsatz ist zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen.

Denn Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation von Produkten, weshalb sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren widerspiegeln. Dementsprechend sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzgebühren marktüblich, während in Märkten, wo Produktparten hohe Margen die Regel sind wie z.B. in der Medizintechnik, deutlich höhere Lizenzgebühren anzutreffen sind.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln<sup>4</sup>.

Nachdem dabei wie bereits ausgeführt Ungenauigkeiten soweit als möglich zu minimieren sind, ist eine Orientierung an tatsächlich existenten vergleichbaren Lizenzverträgen nicht nur hilfreich, sondern geboten.

Die Arbeitgeberin hat einen abgestaffelten Komplexlizenzsatz von 0,2 % angesetzt. Der Schiedsstelle ist die Marktüblichkeit derart niedriger Lizenzsätze auch für ganze Erfin-

---

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

dungskomplexe in der chemischen Massenproduktion aus ihr bekannten tatsächlich abgeschlossenen Lizenzverträgen durchaus geläufig, weshalb sie keine Einwände gegen den angesetzten Lizenzsatz hat.

Die Schiedsstelle schlägt allerdings ausnahmsweise entgegen der von der Arbeitgeberin vorgenommenen Berechnung vor, von einer Abstufung des Lizenzsatzes nach RL Nr. 11 abzusehen. Zwar geht die Schiedsstelle auch im vorliegenden Fall davon aus, dass die hohen Umsätze der Arbeitgeberin nicht in erster Linie der Erfindung, sondern vor allem der Marktmacht und den von der Arbeitgeberin geschaffenen Produktionskapazitäten geschuldet sind, was eine Abstufung rechtfertigen würde. Auf der anderen Seite aber sind der Schiedsstelle mehrfach einschlägige Lizenzverträge bekannt geworden, die bei einem derart niedrigen Komplexlizenzsatz keine Abstufung mehr enthalten haben oder die nach Abstufung rechnerisch zu einem effektiven Lizenzsatz in dieser Höhe geführt haben. Denn letztlich umfasst der bei der Ermittlung des Erfindungswerts vorzunehmende Rückgriff auf am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze auch die Staffelung derselben.

Die Arbeitnehmerin hat wohl auf die Vergütungsrichtlinien gestützt einen für sich deutlich günstigeren Lizenzsatz reklamiert. Für die in den Vergütungsrichtlinien enthaltenen Ausführungen gilt jedoch, dass § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG beinhaltet, weshalb die Vergütungsrichtlinien kein verbindliches Gesetz im materiellen Sinne, sondern lediglich ein unverbindliches Hilfsmittel zur Ermittlung der angemessenen Vergütung im Sinne des § 9 ArbEG darstellen, von dem ohne weiteres abgewichen werden kann, wenn die darin enthaltenen Hinweise und Anregungen nicht zu einer angemessenen Vergütung führen, weil sie nicht der Lebensrealität entsprechen<sup>5</sup>. Das stellen auch die Vergütungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits ausdrücklich klar. Die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsätze waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet. Zudem stellen sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte ab, was aber für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge erforderlich wäre. Sie sind deshalb ungeeignet für die die fiktive Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes im konkreten Einzelfall. Gleiches gilt für die in

---

<sup>5</sup> so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid

RL Nr. 11 vorausgesetzte Üblichkeit der Abstufung in einem Industriezweig. Ein solcher Üblichkeitsnachweis könnte nie geführt werden, da dafür alle abgeschlossenen Lizenzverträge deutscher Unternehmen und damit Betriebsgeheimnisse offengelegt werden müssten, weshalb die Schiedsstelle die Abstufung nach den Richtlinien dann anwendet, wenn sie die Kausalität für den wirtschaftlichen Erfolg eines Produkts nicht nur bei der Erfindung, sondern auch bei der Marktstellung des Unternehmens verortet.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags auf Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze abzustellen ist<sup>6</sup>, was die Schiedsstelle vorliegend getan hat.

Die Höhe des Erfindungswerts richtet sich vorliegend wie bereits ausgeführt allerdings nicht nur nach § 9 Abs. 2 ArbEG, sondern auch nach § 16 Abs. 3 ArbEG, weshalb vom Lizenzsatz ein Abschlag vorzunehmen ist, der Tatsache geschuldet ist, dass die Arbeitgeberin bei einem Angebot der Schutzrechtspositionen an die Erfinder nach § 16 Abs. 1 ArbEG nach § 16 Abs. 3 ArbEG nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht verfügt. Damit halbiert sich die Monopolstellung, was auf den Lizenzsatz entsprechend durchschlägt. Im Übrigen hätte auch die von den prüfenden Ämtern festgestellten eingeschränkten Schutzfähigkeit einen vergleichbaren Abschlag gerechtfertigt. Im Ergebnis gibt somit ein Komplexlizenzsatz von 0,1 % den Wert der Erfindung sachgerecht wieder.

Aus einem Umsatz von rund 300.000.000 €, einem Komplexlizenzsatz von 0,1 % und einem Anteil der Dienstleistung am Komplex von 30 % ergibt sich ein Wert von (...) €, von dem auf den Miterfinderanteil der Arbeitnehmerin (20 %) (...) € entfallen. Daran ist die Arbeitnehmerin im Rahmen ihres persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen.

##### 5. Anteilsfaktor

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 aus den Perspektiven „Stellung der

---

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

Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) betrachtet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Vergütungsrichtlinien versuchen somit, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein freier Erfinder unterlegen wäre. In diesem Sinne sind die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 anzuwenden. Ein diesem Ziel nicht Rechnung tragendes Beharren auf dem Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien, die nach RL Nr.1 als unverbindliche Anhaltspunkte zur Verfügung gestellt wurden, aus dem Jahr 1959 stammen und ein Unternehmensbild aus dieser Zeit zur Grundlage haben, 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.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach erfinderischen Lösungen zum Kern seiner Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In

solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Die Arbeitnehmerin hat sich selbst als Abteilungsleiterin in der Entwicklung bzw. Gruppenleiterin in der Forschung eingestuft, weshalb die Wertzahl „a=2“ sachgerecht erscheint und auch unstreitig ist.

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. Bei einer Beschäftigten, die auf der Ebene einer Abteilungsleitung in der Entwicklung / Gruppenleitung in der Forschung eingesetzt ist, ist das Teilmerkmal zweifellos erfüllt. Ansonsten wäre die Arbeitnehmerin schlicht falsch eingesetzt gewesen.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob die Arbeitnehmerin dank ihrer Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung quasi den logischen nächsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn der innerbetriebliche Stand der Technik Verbesserungspotential offenbart. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher gewählte Ansätze in eine Sackgasse führen. Dann bekommt ein Arbeitnehmererfinder vom innerbetrieblichen Stand der Technik aufgezeigt, wie es nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand geht und wird gezwungen, Lösungen von Problemen ausgehend von dem innerbetrieblich Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Gerade daraus entstehen unkonventionelle Ideen, wie es die Arbeitnehmerin vorgetragen hat. Das ist der Unterschied einem freien Erfinder, der den Maßstab für den Anteilsfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat. So ist auch dieses Teilmerkmal erfüllt.
- (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<sup>7</sup>. Zum Auffinden der gefundenen Lösung waren vorliegend jedoch zweifellos Versuche mit den von der Arbeitgeberin bereitgestellten Betriebsmitteln erforderlich, weshalb auch dieses Teilmerkmal erfüllt ist.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen ergibt sich die Wertzahl „b=1“.

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.

Die Beteiligten sind sich über die die Wertzahl „c=2“ einig, was bei einer Abteilungsleiterin in der Entwicklung bzw. Gruppenleiterin in der Forschung auch angemessen ist.

Der von der Arbeitgeberin angesetzte Anteilsfaktor von 10 % ist mithin nicht zu beanstanden und sich nicht zum Nachteil der Arbeitnehmerin gewählt.

(...)