



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	07.12.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 68/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 194 ff. BGB; § 9 ArbEG		
Stichwort:	Voraussetzung der Verjährungshemmung durch Verhandlung; Nachbildung eines Lizenzvertrags durch Ableitung des Lizenzsatzes und der Staffeln aus anderweitig abgeschlossenem Lizenzvertrag; Wert eines Patents bei anhängi- gem Einspruchsverfahren		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Nach § 203 BGB ist die Verjährung bei schwebenden Verhandlungen bis zum Ablauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem eine Seite die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert hat. Für ein Ende der Verhandlungen in diesem Sinne reicht es aus, wenn die Verhandlungen nicht fortgesetzt werden, was zu dem Zeitpunkt der Fall ist, zu dem spätestens eine Erklärung zu erwarten gewesen wäre.
2. Schlägt der Arbeitnehmer auf ein Schreiben des Arbeitgebers vom 21. Dezember 2015 am 31. Januar 2016 eine einvernehmliche Klärung durch die Schiedsstelle vor und kündigt er an, dass er den entsprechenden Schriftsatz dem Arbeitgeber innerhalb der nächsten Monate vorab zur Verfügung stellen werde, gibt er im gesamten Verlauf des Jahres 2016 aber keinerlei Stellungnahme ab, dann sind die Verhandlungen im Laufe des Jahres 2016 eingeschlafen und die Verjährungshemmung hat spätestens mit Ablauf des Jahres 2016 geendet.
3. Eine Wiederaufnahme des Schriftverkehrs im Jahr 2018 führt nicht zu einer auf das Jahr 2016 rückwirkenden Verjährungshemmung, zumal wenn der Arbeitgeber dabei inhaltlich lediglich auf seine Stellungnahme vom 21. Dezember 2015 mit der Bitte verweist, diese nochmals zur Kenntnis zu nehmen.

4. Die Herleitung eines Einzellizenzsatzes für ein neues alternatives und vorteilhaftes Verfahren für chemische Produkte aus einem abgeschlossenen Lizenzvertrag, der einen nicht abzustaffelnden Lizenzsatz von 0,85 % zum Gegenstand hat, welcher für mehrere Schutzrechte und für Know-how bezahlt wird, erscheint sachgerecht, wenn der Komplex-Lizenzsatz zunächst halbiert und der Know-how-Anteil in durchschnittlicher Höhe von 35% abgezogen wird, woraus sich ein nicht abzustaffelnder Lizenzsatz von 0,27 ergibt.
5. Bei durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit, dass das erteilte Patent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten wird, ist bei der Bemessung der vorläufigen Vergütung der Erfindung ein Risikoabschlag von 25 % auf den Erfindungswert als sachgerecht anzusehen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Die Arbeitgeberin hat (...) ein Verfahren entwickelt, bei dem eine Oxydierung zu Propylenoxid erfolgt.

Für eine in diesem Rahmen gemachte Erfindung, an der der Arbeitnehmer als Miterfinder beteiligt ist und die den Streitgegenstand dieses Verfahrens bildet, hat die Arbeitgeberin im Jahr 2002 Patentschutz beantragt und am 31. Dezember 2008 das Patent EP (...) B1 erhalten. Das Patent ist aufgrund eines noch nicht abgeschlossenen Einspruchsverfahrens noch nicht bestandskräftig. Die Höchstlaufzeit des Patents endet am 23. September 2023. Geschützt ist eine (...) Lösung (...).

Propylenoxid wird vor allem für die Produktion von Polyurethan-Vorprodukten verwendet, wobei Polyurethane als Massenprodukte eine sehr breite Verwendung finden, z.B. in der Gebäudedämmung, in Möbeln und Matratzen, im Automobilbau, in Lacken und Farben, bei der Dämmung von Kühlgeräten, aber auch in Zwischensohlen von Sportschuhen, Skiern und Surfbrettern.

Die Arbeitgeberin benutzt das (...) Verfahren nicht selbst, sondern vergibt Lizenzen an Betreiber von großindustriellen (...) Anlagen. Sie ermöglicht diesen damit die Nutzung der

für das Verfahren entwickelten technischen Lehren und stellt das notwendige Prozess-Know-how zur Verfügung. Die für das Verfahren benötigte Lösung und den dazu passenden Katalysator produziert sie jedoch selbst und liefert diese an die Betreiber der (...) Anlagen.

Die erste (...) Anlage (...) wird seit dem Jahr 2008 erfolgreich mit einer Jahreskapazität von über 100.000 Tonnen (...) betrieben.

Die zweite (...) Anlage wird seit dem Jahr 2014 (...) mit einer Jahreskapazität von 300.000 Tonnen (...) betrieben.

Für beide Anlagen liefert die Arbeitgeberin die erforderliche Lösung über eine Pipeline aus eigenen in direkter Nachbarschaft errichteten Produktionsanlagen. So verfügt beispielsweise die in (...) befindliche Anlage über eine (...) Jahreskapazität von 230.000 Tonnen.

Der ebenfalls gelieferte Katalysator stammt aus dem Standort „X“ der Arbeitgeberin.

Die Arbeitgeberin hat mitgeteilt, dass einer der vergebenen Lizenzen ein Lizenzsatz von 0,85 % zu Grunde liegt.

Dem Arbeitnehmer hatte die Arbeitgeberin unter dem 16. Juni 2015 hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Dienstleistung ein Vergütungsangebot gemacht. Dieses sah die Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie vor. Als Bezugsgröße wurde der nach Nr. 11 der Vergütungsrichtlinien abgestaffelte Umsatz mit der gelieferten Lösung herangezogen und darauf ein Lizenzsatz von 0,5 % angewandt. Außerdem wurde vom Erfindungswert im Hinblick auf das offene Einspruchsverfahren ein Risikoabschlag von 50 % abgezogen.

Der Arbeitnehmer hat dieses Vergütungsangebot abgelehnt, hierzu mit E-Mail vom 16. August 2015 Stellung genommen und Rückfragen gestellt. Darauf hat die Arbeitgeberin mit Schreiben vom 21. Dezember 2015 geantwortet und hinsichtlich des Lizenzsatzes auf den mit einem Anlagenbetreiber abgeschlossenen (...) Lizenzvertrag verwiesen, mit dem zusätzlich Know-how lizenziert worden sei. Hinsichtlich der Abstufung hat sie auf Nr. 11 der Vergütungsrichtlinien verwiesen. Zum Risikoabschlag hat sie mitgeteilt, dass sie

diesen nach rechtskräftiger Patenterteilung nachzahlen werde, soweit dies gegebenenfalls geänderte Ansprüche noch rechtfertigen würden. Das Schreiben endet mit dem Schlusssatz:

„Wir hoffen mit unseren Ausführungen Ihre Nachfragen zu der Vergütungsvereinbarung nachvollziehbar beantwortet zu haben.“

Daraufhin hat der Arbeitnehmer mit E-Mail vom 31. Januar 2016 mitgeteilt, dass er sich der Argumentation der Arbeitgeberin hinsichtlich des Lizenzsatzes nicht anschließen könne und den Weg zur Schiedsstelle beschreiten wolle. Für den dafür nötigen Schriftsatz werde er noch einige Monate benötigen.

In der Folge hat der Arbeitnehmer am 30. Juli 2016, am 7. Dezember 2017 und am 6. Juni 2018 Vergütungsschreiben erhalten, die eine Abrechnung nach den von der Arbeitgeberin angebotenen Faktoren enthielten.

Der Arbeitnehmer hat sich dann erst wieder mit einer Nachfrage zu den der Abrechnung vom 6. Juni 2018 zu Grunde liegenden Umsätzen bei der Arbeitgeberin gemeldet, die die Arbeitgeberin mit E-Mail vom 12. Juli 2018 beantwortet hat. Mit E-Mail vom 6. Dezember 2018 hat der Arbeitnehmer dann wieder umfangreicher Stellung genommen und bei einer fehlenden Übereinkunft den Gang zur Schiedsstelle angekündigt. Die Arbeitgeberin hat dem Arbeitnehmer sodann am 18. Dezember 2018 mitgeteilt, dass er dazu bereits im Jahr 2015 eine ausführliche Stellungnahme erhalten habe, die er nochmals zur Kenntnis nehmen möge.

Daraufhin hat der Arbeitnehmer am 31. Dezember 2018 die Schiedsstelle angerufen. Hinsichtlich der Bezugsgröße vertritt er die Auffassung, dass das Patent auch die Katalysatorumsätze und das (...) Verfahren an sich erfasse. Hinsichtlich des Lizenzsatzes hat er vortragen, dass es sich hier nicht um ein chemisches Massenprodukt, sondern um ein chemisches Spezialprodukt handele. Der Risikoabschlag sei nicht gerechtfertigt, da das Patent 15 Jahre nach der Anmeldung noch nicht zu Fall gebracht worden sei.

Die Arbeitgeberin ist dem Vortrag des Antragstellers entgegengetreten und hat die Einrede der Verjährung erhoben. Sie hat klargestellt, dass die Lizenzierung des (...) Verfahrens nicht Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sei und in dem vorliegenden Schiedsstellenverfahren nur der Erfindungswert der Eigennutzung geklärt werden solle.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Verjährungseinrede der Arbeitgeberin

Die Arbeitgeberin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Soweit dieser Einwand durchgreift, ist die Arbeitgeberin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen an den Arbeitnehmer zu verweigern.

Nach § 199 Abs. 4 BGB verjähren Vergütungsansprüche ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis des Anspruchsberechtigten über die den Anspruch begründenden Umstände in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Somit sind die Vergütungsansprüche für die erste Benutzung der Dienstleistung im Jahr 2008 (...) im Jahr 2009 entstanden und würden ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis nach 10 Jahren im Jahr 2019 verjähren. Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt jedoch die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB¹. Die Schiedsstelle wurde im Dezember 2018 angerufen. Im Hinblick auf die zehnjährige Verjährungsfrist ist somit keine Verjährung eingetreten.

Daher ist zu klären, ob sich die Arbeitgeberin zumindest auf die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist für Vergütungsansprüche nach § 195 BGB berufen kann. Auch für diese Verjährungsfrist ist der Anknüpfungspunkt jeweils das Fälligwerden des Vergütungsanspruchs im auf die Nutzung folgenden Geschäftsjahr.

Voraussetzung der 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 An-

¹ BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren

sprüche 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 konnte².

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 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 Arbeitgeber, nicht jedoch die exakte Höhe der Umsätze³.

Die Arbeitgeberin hat mitgeteilt, dass der Arbeitnehmer bereits 2012 wegen der ihm bekannten Nutzung des (...) Verfahrens an sie herangetreten sei. Das hat der Arbeitnehmer nicht bestritten. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Arbeitnehmer spätestens 2012 Kenntnis von den die kurze Verjährungsfrist auslösenden Tatsachen hatte, so dass die dreijährige Verjährungsfrist gilt.

Ansprüche für Umsätze des Jahres 2014 entstehen im Jahr 2015, weshalb die dreijährige Verjährungsfrist bis 31.12.2018 lief. Nachdem die Schiedsstelle im Jahr 2018 angerufen worden ist, können mithin lediglich Vergütungsansprüche verjährt sein, die auf bis zum Jahr 2013 erfolgten Nutzungshandlungen beruhen.

Insoweit bleibt zu prüfen, ob die Verhandlungen der Beteiligten, die im Jahr 2015 spätestens mit dem Vergütungsangebot der Antragsgegnerin am 16. Juni 2015 begonnen hatten, eine weitergehende Hemmung der Verjährung bewirkt haben.

² vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik
³ LG Düsseldorf vom 3. 12. 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät

Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Verhandlungen im Jahr 2015 waren lediglich Vergütungsansprüche verjährt, die auf bis zum Jahr 2010 erfolgten Nutzungshandlungen beruhen. Nutzungshandlungen ab dem Jahr 2011 waren hingegen noch nicht verjährt und die deren Verjährung zunächst gehemmt.

Denn nach § 203 BGB ist die Verjährung bei schwebenden Verhandlungen bis zum Ablauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem eine Seite die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert hat. Für ein Ende der Verhandlungen in diesem Sinne reicht es aus, wenn die Verhandlungen schlicht nicht fortgesetzt werden, sie bildlich gesprochen einschlafen. Das ist zu dem Zeitpunkt der Fall, zu dem spätestens eine Erklärung zu erwarten gewesen wäre⁴. Die Arbeitgeberin hat ihre Sichtweise zu den Fragen des Arbeitnehmers mit Schreiben vom 21. Dezember 2015 mitgeteilt. Der Arbeitnehmer hatte daraufhin am 31. Januar 2016 eine einvernehmliche Klärung durch die Schiedsstelle vorgeschlagen, wobei er die Dauer einer entsprechenden Ausarbeitung, die er der Arbeitgeberin vorab zur Verfügung stellen wollte, auf einige Monate veranschlagt hat. Nachdem der Arbeitnehmer aber im gesamten Verlauf des Jahres 2016 trotz des Erhalts eines weiteren Vergütungsschreibens für die streitgegenständliche Diensterfindung vom 30. Juli 2016 keine Stellungnahme abgegeben hat, geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Verhandlungen im Laufe des Jahres 2016 eingeschlafen sind und die Verjährungshemmung spätestens mit Ablauf des Jahres 2016 geendet hat.

Zwar hatten die Beteiligten im Jahr 2018 wieder Schriftverkehr in der Sache. Das führt jedoch nicht zu einer auf das Jahr 2016 rückwirkenden Verjährungshemmung⁵, zumal die Arbeitgeberin dabei inhaltlich lediglich auf ihre Stellungnahme vom 21. Dezember 2015 mit der Bitte verwiesen hat, diese nochmals zur Kenntnis zu nehmen.

Somit sind vorliegend Vergütungsansprüche verjährt, die auf bis zum Jahr 2013 erfolgten Nutzungshandlungen beruhen, so dass die erhobene Verjährungseinrede insoweit zu einem Leistungsverweigerungsrecht der Arbeitgeberin führt.

2. Erfindungswert

4 BGH vom 15.12.2016 – Az.: IX ZR 58/16

5 BGH vom 15.12.2016 – Az.: IX ZR 58/16

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 die Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was hier gegeben ist, handelt es sich um eine Diensterfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG, was vorliegend geschehen ist.

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, deren Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist und neben dem Miterfinderanteil (§ 6 S. 2 PatG) von zwei Faktoren bestimmt wird, nämlich

- den „Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“, gemeinhin als Anteilsfaktor bezeichnet und
- der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“.

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 zugeflossen sind bzw. zufließen⁶. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB.

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 als Erfindungswert bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich davon ab, wie sich der erlangte Monopolschutz konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern auswirkt.

⁶ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

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 am Markt für den Arbeitgeber hat.

Stellt der Arbeitgeber unter Einsatz der erfindungsgemäßen technischen Lehre Produkte her oder lässt er diese herstellen, erhält er keine derartigen Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung vom 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 der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten. Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus diesen geldwerten Vorteilen.

Die Arbeitgeberin hat sich auf das Schiedsstellenverfahren lediglich hinsichtlich des ursprünglichen Streitpunktes der Beteiligten, nämlich des Erfindungswerts der Eigennutzung der Dienstleistung eingelassen, weshalb die Schiedsstelle nur hierzu einen Einigungsvorschlag unterbreiten kann.

Die Arbeitgeberin stellt die für den (...) Prozess benötigte Lösung und den passenden Katalysator her und liefert diese.

Das Streitpatent verschafft der Arbeitgeberin aber nur hinsichtlich Lösung eine Monopolstellung (...), weshalb nur aus deren Produktion ein Erfindungswert resultieren kann.

Der der Arbeitgeberin durch die Produktion und die Lieferung der Lösung aufgrund der Dienstleistung zugeflossene geldwerte Vorteil und damit der Erfindungswert ergibt sich wie ausgeführt aus der mutmaßlichen Höhe der Zahlungen, die die Arbeitgeberin an einen Dritten für diese Nutzung der Erfindung hätte leisten müssen, wenn die Erfindung nicht von ihren Arbeitnehmern gemacht worden wäre, und 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 die Regel sind aber Lizenzverträge, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen gegebenenfalls gestaffelten Lizenzsatz vorsehen.

Der als erfindungsgemäß anzusehende Umsatz ist der vom Streitpatent erfasste Umsatz der Antragsgegnerin mit der Lösung.

Zu überlegen bleibt deshalb lediglich, wie Lizenzvertragsparteien im vorliegenden Fall den Lizenzsatz gestaltet hätten.

Bei diesen Überlegungen 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. Deshalb spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. 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 ermitteln⁷.

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 hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes deshalb zu Recht mit einem von ihr abgeschlossenen (...) Lizenzvertrag argumentiert, der einen Lizenzsatz von 0,85 % zum Gegenstand hat. Dieser Lizenzsatz kann allerdings nicht 1:1 übernommen werden, da diese Lizenzgebühr für mehrere Schutzrechte und für Know-how bezahlt wird, hier aber ein rein schutzrechtsbezogener Einzellizenzsatz gesucht wird.

Daher erscheint es sachgerecht, den mitgeteilten Komplex-Lizenzsatz zunächst zu halbieren, woraus sich ein Lizenzsatz von 0,425 ergibt, der noch um den Know-how-Anteil zu bereinigen ist. In der Schiedsstellenpraxis existieren Einigungsvorschläge mit Know-how-Anteilen von 30 % - 80 %. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass man der Mehrzahl der Lizenzverträge mit einem Know-how-Anteil im Bereich von 20 – 50 % gerecht wird. Von durchschnittlich 35% wird ausgegangen, wenn die Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert sind (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 14 RNr. 142). Das sieht die Schiedsstelle vorliegend als sachgerechte Größenordnung an, da es sich bei dem (...) Verfahren um ein neues alternatives und vorteilhaftes Verfahren (...) handelt.

Berücksichtigt man dies, erscheint im Ergebnis ein Lizenzsatz von 0,27 % den tatsächlichen Marktbedingungen sachgerecht Rechnung zu tragen. Dieses Ergebnis liegt auch in einem Rahmen, der der Schiedsstelle aus einem tatsächlich abgeschlossenen (...) Lizenzvertrag eines Wettbewerbers bekannt ist.

Dieser Lizenzsatz ist allerdings nicht mehr zu staffeln. Denn der Rückgriff auf am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze betrifft auch die Staffelung derselben. Der der Schiedsstelle bekannte anderweitige Lizenzvertrag enthält aber keine Staffelung und auch die Argumentation der Arbeitgeberin für eine Abstaffelung wurde ausschließlich auf die RL Nr. 11, nicht aber auf den von ihr tatsächlich

⁷ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

abgeschlossenen und als Beleg für die Höhe des Lizenzsatzes in die Diskussion eingeführten Lizenzvertrag gestützt.

Der Arbeitnehmer hat hinsichtlich des Lizenzsatzes abweichende Vorstellungen geäußert, die Arbeitgeberin hinsichtlich der Abstaffelung. Beide haben sich dabei auf die Vergütungsrichtlinien gestützt. 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 entsprechen⁸. 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 RL Nr. 11 vorausgesetzte Üblichkeit der Abstaffelung 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 Abstaffelung 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, dies aber nur dann, wenn ihr kein davon abweichender Lizenzvertrag im direkten Umfeld der Erfindung bekannt ist.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen 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

⁸ so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid

ist⁹. So ist die Schiedsstelle vorliegend vorgegangen und hat damit einen ihrer Auffassung nach realistischen Weg zur Ermittlung des Erfindungswerts vorgeschlagen

3. Risikoabschlag

Wenn für eine Diensterfindung noch kein bestandskräftiges Patent vorliegt, ist es sachgerecht, bei der Ermittlung des Erfindungswerts einen Abschlag (sog. Risikoabschlag) von der als marktgerecht angesehen Lizenzgebühr vorzunehmen.

Denn wie hoch eine Lizenzgebühr ausfällt, hängt davon ab, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht.

Schon bloße Patentanmeldungen verschaffen dem Inhaber einen höheren Ausschlusswert als gänzlich ungeschützte Erfindungen. Denn sie bieten einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende technische Lehren, womit sich ein Wettbewerber ernsthaft auseinandersetzen muss. Sie hindern Wettbewerber aber deutlich weniger an gleichgerichteten Bestrebungen und haben deshalb einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilten Patente¹⁰. Denn zum einen werden weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt¹¹. Zum anderen verfügt der Inhaber einer Patentanmeldung anders als der Inhaber eines erteilten Patents nicht über ein Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern, sondern nur über den Entschädigungsanspruch des § 33 PatG. Bei durchschnittlichen Erteilungsaussichten ist daher ein Abschlag von 50 % auf den Erfindungswert als sachgerecht anzusehen.

Einen höheren Ausschlusswert als reine Anmeldungen haben erteilte Patente, auch wenn sie noch Gegenstand eines Einspruchsverfahrens und deshalb nicht bestandskräftig sind. Denn mit Erteilung des Patents treten gemäß § 58 Abs. 1 PatG die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein. Dies wird aber wieder dadurch relativiert, dass auch Nichteinsprechende gemäß § 59 Abs. 2 PatG trotz abgelaufener Einspruchsfrist ins Einspruchsverfahren eintreten können, wenn das Patent gegen sie in einem Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Dementsprechend haben Patente innerhalb der Einspruchsfrist und erst Recht nach erhobenem Einspruch für einen möglichen Lizenznehmer einen deutlich ge-

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

10 LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06

11 Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019: 45,5 %; 2018: 43 %

ringeren Wert als bestandskräftige Patente. Denn letztlich ermöglichen sie es dem Inhaber der Rechtsposition noch nicht, Verletzungshandlungen von Wettbewerbern aktuell und effizient zu unterbinden. Bei durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit, dass das erteilte Patent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten wird, ist daher ein Abschlag von 25 % auf den Erfindungswert als sachgerecht anzusehen.

Erwächst ein auf die Diensterfindung erteiltes Patent in Bestandskraft, ist der Risikoabschlag sodann nachzuzahlen.

Nachdem das Patent vorliegend am 31. Dezember 2008 erteilt worden ist, gilt für den Erfindungswert aller noch nicht verjährter Jahresumsätze ein Risikoabschlag von 25 %, der bei einer Aufrechterhaltung des Patents nachzuzahlen ist, soweit keine Einschränkung erfolgt, die dazu führt, dass die gelieferte Lösung nicht mehr als erfindungsgemäß anzusehen ist.