



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	16.04.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 21/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Softwareverfahren, das bei Bestands- und Neuanlagen Hardwaremodifikationen vermeidet - Abschätzung des Erfindungswerts mit den Methoden der Lizenzanalogie und der Erfassung des betrieblichen Nutzens		

Leitsatz (nicht amtlich):

Ist die Erfindung in einer Betriebssoftware von Anlagen implementiert, die der Arbeitgeber hergestellt hat, und war sie in Neuanlagen von vornherein implementiert, wurde aber auch in Bestandsanlagen erfindungsgemäß nachgerüstet, dann erscheint es realitätsnah, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien als Erfindungswert für die Vergütung hinsichtlich der vier Neuanlagen einen Lizenzsatz auf Grundlage des Umsatzes vereinbart hätten, hinsichtlich der Bestandsanlagen hingegen als möglich, dass sie den betrieblichen Nutzen herangezogen hätten, wenn es hier erforderlich war, kurzfristig eine nachträgliche Lösung zu implementieren, die nicht vom eigentlichen Produktumsatz erfasst war und die aufgrund von Gewährleistungsansprüchen auch nicht gesondert in Rechnung gestellt werden konnte und deshalb keinen erfindungsgemäßen Umsatz generiert hat.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Sachverhalt

Die Antragsteller sind Miterfinder zu je 50 % eines Verfahrens zum Betreiben einer (...) Anlage, durch das die Betriebssicherheit speziell an warmen Standorten erhöht werden kann, ohne auf technische Hilfsmittel für eine Kühlung zurückgreifen zu müssen.

Das Verfahren ist Gegenstand einer Patentfamilie geworden, der u.a. das Patent (EP...) angehört, das jedoch nur in Italien validiert wurde.

Während der vorangegangenen PCT-Phase war die technische Lehre zur Erteilung eines Patents u.a. auch mit Wirkung für die hitzerelevanten Länder (...) angemeldet. Nationalisiert wurde die Anmeldung jedoch in keinem dieser Länder. Außer der EP-Anmeldung erfolgten nur noch in Japan und den USA Nationalisierungen, wobei auch das japanische Familienmitglied zwischenzeitlich fallen gelassen wurde. Alle aufgegebenen Schutzrechtspositionen wurden den Antragstellern zur Übernahme angeboten, wovon diese keinen Gebrauch gemacht haben. Die PCT-Phase betrifft den Zeitraum Januar 2015 – September 2016.

Die Erfindung ist in der Betriebssoftware zum Betreiben eines (...) im (...) Betrieb von (...) Anlagen implementiert, die die Antragsgegnerin hergestellt hat, und greift in den Anlagenbetrieb ein, wenn (...) nicht verfügbar ist und die Anlage mit (...) betrieben wird.

Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass diese Implementierung nur insoweit von bestehenden Schutzrechtspositionen abgedeckt war, als sie diese während der PCT-Phase in insgesamt 6 Anlagen in (...) vorgenommen hat. Vier dieser Anlagen waren Neuanlagen, in denen das erfindungsgemäße Verfahren von vornherein implementiert war. Zwei Anlagen waren Bestandsanlagen, die erfindungsgemäß nachgerüstet wurden, um die volle vertraglich zugesicherte Betriebsleistung auch bei hohen Umgebungstemperaturen sicher zu stellen.

Die Antragsteller sind mit der von der Antragsgegnerin bezahlten Vergütung nicht einverstanden.

(...)

III. Zum Anspruch auf Erfindungsvergütung

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 Dienst-erfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und 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 an diesen 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 Dienst-erfindung" und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienst-erfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Der Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ verleitet aufgrund seines Wortlauts zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Dienstleistungen gibt.

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind bzw. zufließen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind¹.

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.

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.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung einer technischen Lehre nur auf Grundlage einer Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Anspruch.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein Unternehmen infolge eines Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung

¹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

gegenüber Wettbewerbern erlangt hat, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität regelmäßig unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb so gut wie nie zum Tragen.

- (2) Sind an einer Dienstleistung mehrerer 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 Dienstleistung*“ 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 außenstehender, 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 den überwiegenden 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 %.

Die Antragsgegnerin hatte ihren Überlegungen zur Höhe der Erfindungsvergütung einen Miterfinderteil von je 50 % und einen Anteilsfaktor von jeweils 15 % zu Grunde gelegt. Dem sind die Antragsteller nicht entgegengetreten. Auch die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass der Anteilsfaktor unter den mitgeteilten Umständen sachgerecht ist. Denn die Antragsteller waren als Ingenieure im (...) Engineering als sogenannte Anlagentuner eingesetzt, d.h. ihre Aufgabe bestand darin, bei Anlagenstörungen den Fehler zu finden und das Problem zu lösen. Sie sind daher mit der erfindungsgemäß gelösten Problemstellung im Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen Kernleistungspflicht konfrontiert worden und waren hinreichend qualifiziert und beruflich erfahren, dieses Problem mit Hilfe der ihnen betrieblich zur Verfügung stehenden Mittel und Informationen zu lösen.

Zu klären bleibt deshalb nur die Höhe des Erfindungswerts.

IV. Ermittlung des Erfindungswerts

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der durch die Diensterfindung erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, lässt aus den vereinbarten Lizenzgebühren bzw. dem ausgehandelten Kaufpreis nach Abzug von gegebenenfalls

enthaltenen erfindungsfremden Positionen und eines Gemeinkostenanteils ableiten, welchen (Erfindungs)-Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Dahingegen erhält der Arbeitgeber, der wie hier von der von Schutzrechtspositionen geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch macht, keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

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 aufzubauen hat.

Zu diesen Tatsachen gehört, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

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 Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedin-

gungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf den innerbetrieblich wahrgenommenen betrieblichen Erfolg der technischen Lösung letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten – und das zeigt gerade der vorliegende Fall sehr deutlich – absolut nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist. Für den Vergütungsanspruch entscheidend ist jedoch nur die Bedeutung, die Wettbewerber der Erfindung mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die fiktiv nachzubildende, jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien.

Die Regel sind bei Umsatzgeschäften, wie sie die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Anlagen macht, aber Lizenzverträge, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzanteils mit einem marktüblichen Lizenzsatz vorsehen.

Daher ist es sachgerecht, auch bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

Dabei sind grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze denkbar, deren sich vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten bedienen können, und die damit der Schätzung des marktgerechten Erfindungswerts dienen können:

- (1) Der weitaus häufigste Fall ist die Multiplikation eines Umsatzanteils, der als geprägt von den Merkmalen der Patentansprüche angesehen werden kann und deshalb vom

Monopolschutz getragen wird, mit einem marktüblichen Lizenzsatz, der einen Bereich von rund $1/3$ bis $1/8$, im Schnitt $1/5^2$ der markt- und branchenüblichen Produktmargen nicht überschreiten wird, da anderenfalls im Verhältnis zum Aufwand der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

(= Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie im engeren Sinne)

Das ist in der Praxis der Schiedsstelle und der obergerichtlichen Rechtsprechung sowohl bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren³ im Regelfall der sachgerechte Ansatz zur Ermittlung des Werts eines Patents bei Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen, da hier gut identifiziert werden kann, in welchen Bauteilen dieser Erzeugnisse die Monopolstellung realisiert ist und welche technischen Problemkreise diese Bauteile für das Erzeugnis lösen und welche Bedeutung diesen Problemkreisen für das gesamte Erzeugnis im Verhältnis zum freien Stand der Technik zukommt, und dieser Ansatz somit auf den belastbarsten Tatsachengrundlagen aufbaut und deshalb den Vorteil der geringsten Ungenauigkeit bei der Abschätzung des Erfindungswerts bietet.

- (2) Die zweite sehr selten in Betracht kommende Möglichkeit ist, den tatsächlich erwirtschafteten monopolgeschuldeten wirtschaftlichen Vorteil als Bezugsgröße heranzuziehen und maximal $1/3$ bis $1/8$, im Schnitt $1/5$ davon als Lizenzsatz anzusehen, da dem Lizenznehmer der überwiegende Anteil des Nutzens verbleiben muss; denn anderenfalls würde er auf die Nutzung der technischen Lehre verzichten und sich so die mit dem Abschluss eines Vertrages verbundenen Aufwände ersparen.

(= Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Erfassung des betrieblichen Nutzens)

Lizenzvertragsparteien müssten sich somit auf eine Ausgangsgröße festlegen, die sie als erfindungsgemäßen wirtschaftlichen Vorteil ansehen. Denn bei der Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens im Wege eines Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der Situation ohne Erfindungseinsatz ist entscheidend zu berücksichtigen,

2 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13

3 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz nicht automatisch nur vom innerbetrieblichen Ist-Zustand ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine Stand der Technik mitberücksichtigt werden muss. Das heißt, es ist zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ausgehend vom allgemeinen Stand der Technik aussehen würde. Denn Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist stets der Umfang der aus einem Patent resultierenden Monopolstellung. Daher ist auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nur das Delta relevant, das den Abstand vom allgemeinen Stand der Technik ausmacht.⁴

Somit ist bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags im vorliegenden Fall zu überlegen, wie vernünftige Lizenzvertragsparteien mutmaßlich konkret vorgegangen wären. Die Antragsgegnerin hat im Hinblick auf die hier gegebene Fallkonstellation zurecht beide Szenarien in Erwägung gezogen.

Nach Auffassung der Schiedsstelle erscheint es realitätsnah, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien hinsichtlich der vier Neuanlagen einen Lizenzsatz auf Grundlage des Umsatzes vereinbart hätten.

Hinsichtlich der zwei Bestandsanlagen erscheint es hingegen als möglich, dass sie den betrieblichen Nutzen herangezogen hätten. Denn hier war es erforderlich, kurzfristig eine nachträgliche Lösung zu implementieren, die nicht vom eigentlichen Produktumsatz erfasst war und die aufgrund von Gewährleistungsansprüchen auch nicht gesondert in Rechnung gestellt werden konnte und deshalb keinen erfindungsgemäßen Umsatz generiert hat.

Deshalb soll auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Folgenden so verfahren werden. Dabei schlägt die Schiedsstelle vor, nachdem tatsächlich ein europäisches Patent erteilt worden ist, auch hinsichtlich der nicht nationalisierten Schutzrechtspositionen von einer sehr hohen Erteilungswahrscheinlichkeit auszugehen und auf den von der Antragsgegnerin methodisch nicht zu Unrecht angesetzten Risikoabschlag zu verzichten.

⁴ Schiedsstelle vom 13.03.2020 – Arb.Erf. 49/18; abrufbar unter www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/weitere_aufgaben/schiedsstelle_arbnerfg/index.html

(1) Erfindungswert der vier Neuanlagen

Es muss geklärt werden, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

Welche Bezugsgröße Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten Technik für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Höhe sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berücksichtigen, inwieweit der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich geprägt bzw. Produkte in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst werden, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird⁵. Im Vordergrund stehen bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berücksichtigen sind und / oder von der Erfindung nicht betroffene Teile im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Anteil herangezogen⁶. Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

Im Rahmen dieser Überlegungen ist es deshalb methodisch sachgerecht, zunächst von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

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

⁶ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05

Stellt sich hierbei heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am Markt gehandelte Produkt erfindungsgemäß ist, sondern nur ein Teil davon, kommt es darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit umgehen würden.

Da grundsätzlich nicht Bauteile oder Baugruppen eines am Markt gehandelten Produkts den Produktumsatz generieren, ist vorrangig zunächst zu überlegen, ob und in welchem Umfang die konkreten Produktumsätze anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können. Denn diese hat das Unternehmen real vereinnahmt.

Die von der Antragsgegnerin zur Lösung dieser Aufgabe gewählte Herangehensweise trägt der aufgezeigten Systematik Rechnung. Es ist absolut nachvollziehbar, dass nicht der komplette Umsatz mit (...)sätzen in Höhe von (...) € herangezogen werden würde, sondern nur ein Anteil daran, der sich auf das in deren Betriebssoftware realisierte Verfahren bezieht. Der über den Tuningpreis ermittelte Anteil von 1 % und damit ein Umsatz von 16.000 € je Anlage ist nicht nur in seiner Herleitung schlüssig, sondern auch plausibel im Hinblick darauf, dass das die Alternativlösung zum Softwareverfahren der Einbau neu zu entwickelnder (...) im Gegenwert von „nur“ 7.200 € je Anlage gewesen wäre.

Bei vier Anlagen kommt man so zu einem Bezugsgrößenumsatz von 64.000 €.

Bei den daran anschließenden Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaltet hätten, 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 sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfähigen Preises, der zum einen wettbewerbsfähig sein muss und zum anderen einen Gewinn ermöglichen muss.

Dabei ist zu beachten, dass sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge nicht aus der isolierten betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des konkreten Produkts ergibt.

Denn ein Unternehmen hat viele weiteren Kosten, wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb,

die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist und welche Margen dieser Produktmarkt Unternehmen erlaubt. Dabei gilt, dass die Obergrenze einer marktüblichen Lizenzsatzbelastung im Bereich von rund $1/3$ bis $1/8$, im Schnitt $1/5$ ⁷ der markt- und branchenüblichen Produktmarge liegt, da anderenfalls im Verhältnis zu den Kosten der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

Daher spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem Produktmarkt erzielbaren Lizenzgebühren wieder, weshalb in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzrahmen marktüblich sind, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. in dem der Medizintechnik deutlich höhere Lizenzgebühren bezahlt werden können.

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, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.⁸ Denn dieser ist wie bereits ausgeführt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Bei der Festlegung des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt, dass Lizenzsätze am oberen Ende des ermittelten Lizenzsatzrahmens besonders wertvollen Einzelerfindungen, vorrangig aber Erfindungskomplexen vorbehalten sind und ganz allgemein, dass Lizenzsätze bei hohen Stückzahlen oder Umsätzen gegebenenfalls auch gestaffelt werden, wenn diese Umsätze nicht

7 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13

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

nur der erfindungsgemäßen Lehre sondern auch der Marktstellung des Unternehmens geschuldet sind.

Wie hoch eine konkrete Lizenzgebühr im ermittelten Lizenzsatzrahmen letztlich ausfällt, hängt deshalb davon ab, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Denn die Lizenz wird ja dafür gezahlt, dass die Stärke der patentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln einschränkt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebühren in Kauf zu nehmen und die Kostenkalkulation damit zu belasten.

Da die Nutzung des streitgegenständlichen erfindungsgemäßen Verfahrens durch einen Wettbewerber aber kaum nachweisbar sein wird, kommt der Erfindung nur ein eingeschränkter Ausschlusswert zu. Der von der Antragsgegnerin angesetzte Einzellizenzsatz von 2 % ist daher nicht zu beanstanden.

Somit ergibt sich bei einem erfindungsgemäßen Umsatz von 64.000 € und einem Lizenzsatz von 2 % ein Erfindungswert hinsichtlich der vier Neuanlagen in Höhe von insgesamt 1.280 €

(2) Erfindungswert der zwei Bestandsanlagen

Die Kostenschätzung einer Ersparnis anhand eines alternativen (...) austauschs von 32.200 € pro Anlage ist plausibel. Bei zwei Anlagen ergibt sich eine Kostenersparnis von 64.400€. Nach Auffassung der Schiedsstelle hätten sich Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den beschränkten Ausschlusswert der Schutzrechtsposition aber maximal darauf eingelassen, 1/5 der Kostenersparnis zum Gegenstand der Lizenzgebühr zu machen, woraus sich ein Erfindungswert von 12.880 € ergibt.

Insgesamt ergibt sich somit ein Erfindungswert von 14.160 €.

V. Ermittlung des Erfindungswerts

Die Antragsteller partizipieren mit einem Anteilsfaktor von jeweils 15 % zu gleichen Teilen an einem Erfindungswert von 14.160 €, woraus sich ein Vergütungsanspruch von 1.062 € je Erfinder ergibt. Nachdem die Antragsgegnerin jedem Erfinder bereits 665 € ausbezahlt hat, verbleiben 397 €, die den beiden Antragstellern jeweils noch auszubezahlen sind.

Der Schiedsstelle ist bewusst, dass sich die Antragsteller von diesem Verfahren deutlich mehr versprochen haben. Sie hofft gleichwohl mit ihren Ausführungen transparent gemacht zu haben, weshalb der unstreitig gegebene innerbetriebliche Erfolg der gefundenen Lösung unter für die Erfindungsvergütung relevanten patentrechtlichen Gesichtspunkten nur einen geringen Marktwert aufweist.