



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.11.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 27/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert eines Patents, das beim Betrieb von Mobilfunknetzen genutzt wird; Rechtsgrundlagen der Bemessung der Erfindungsvergü- tung; Anteilfaktor von Akademikern mit langjähriger Berufserfahrung in innovationstarken Unternehmensbereichen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb von Mobilfunknetzen, dann realisiert sich die erfindungsgemäße Lehre im einzelnen vertriebenen Mobilfunkvertrag nicht, weswegen ein quantifizierbarer Zusammenhang zwischen Umsätzen mit Mobilfunkverträgen und Mobilfunkendgeräten und dem Einsatz der patentgeschützten technischen Lehre beim Betrieb von Mobilfunknetzen nicht ermittelbar ist. Deswegen würden vernünftige Lizenzvertragsparteien auf die Herstellungskosten der Mobilfunknetzsoftware als Bemessungsgrundlage auszuweichen, denn nur in diesen realisiert sich die technische Lehre des Patents. Daraus kann ein betrieblicher Nutzen in Form der Ersatzbezugsgröße Investitionskosten abgeleitet werden, wovon regelmäßig ein Anteil von 20 % den Erfindungswert darstellt.
2. Eine Vergütung für vom Arbeitgeber nicht ausgenutzte Verwertbarkeit kommt nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn es unternehmerisch unvertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur nicht ausgeschöpften Verwertung geführt haben, müssen hierfür aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet gewesen sein und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprochen haben, weil die Verwertung unternehmerisch völlig risikolos gewesen wäre. Hinsichtlich der Aktivitäten von Wettbewerbern muss sich

das Unternehmen in der Regel keinem Prozessrisiko aussetzen; es reicht, wenn es sich mit diesen Aktivitäten auseinandersetzt und daraufhin eine unternehmerische Entscheidung trifft.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand

Die Beteiligten sind sich uneinig über die angemessene Höhe der Vergütung einer Dienstleistung, die zu dem Patent EP (...) B1 und anderen Patentfamilienmitgliedern geführt hat und ein Verfahren zur Gewährleistung von (...) in (...) Mobilfunknetzen betrifft. Das erfindungsgemäße Verfahren hat ein alternatives Verfahren zu dem in den digitalen Mobilfunknetzen der 2. und 3. Generation (GSM/UMTS) angewandten Konzept zum Gegenstand.

Die Antragsgegnerin hatte den Antragstellern zunächst in Annahme der Nutzung der Patentfamilie in der Mobilfunknetzsoftware der Netzgeneration LTE Vergütungsangebote unterbreitet. Den Erfindungswert hatte sie aus den jährlichen Gesamtkosten der Mobilfunknetzsoftware abgeleitet und den Zeitraum 2006 bis 2015 zu Grunde gelegt. Weiterhin hatte sie ihrem Angebot einen Miterfinderanteil von jeweils 25 % und einen Anteilsfaktor von jeweils 23 % zu Grunde gelegt. Zum Zwecke einer abschließenden Pauschalvergütung, die auch zukünftige Nutzungen abgelden sollte, hatte die Antragsgegnerin den sich ergebenden Vergütungsbetrag verdreifacht und das Ergebnis nochmals aufgerundet. Im Ergebnis hatte sie den Antragstellern insgesamt eine Vergütung von 88.000 € angeboten.

Nachdem die Antragsteller dieses Vergütungsangebot jedoch abgelehnt hatten, hat die Antragsgegnerin die Vergütung festgesetzt. Der Festsetzung hat sie eine jährliche Abrechnung zu Grunde gelegt und den Erfindungswert dementsprechend für den Zeitraum 2006 bis 2017 ermittelt. Als Anteilsfaktor hat sie der Festsetzung 16,5 % zu Grunde gelegt. Im Ergebnis hat sie für die Nutzungszeit bis 2017 eine Vergütung von insgesamt rund

10.930 € festgesetzt. Die Antragsteller haben der Vergütungsfestsetzung widersprochen und die Schiedsstelle angerufen.

Sie sind der Auffassung, dass der Ermittlung des Erfindungswerts der durch den Verkauf von Mobilfunkverträgen und Mobilfunkendgeräten für LTE (...) erzielte Gesamtumsatz (...) heranzuziehen sei und überdies nicht ausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten zu berücksichtigen seien. Sie begehren bei einem Anteilsfaktor von 25 % eine Vergütung von insgesamt über 60 Millionen Euro die sich rund zur Hälfte aus einer Vergütung für die tatsächliche Nutzung und zur anderen Hälfte aus einer Vergütung für nicht ausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten zusammensetzt.

Die Antragsgegnerin hat im Laufe des Schiedsstellenverfahrens nach Konsultation eines Gutachters in Frage gestellt, dass die von ihr eingesetzte Mobilfunknetzsoftware unter die Patentansprüche fällt.

(...)

III. Rechtsgrundlagen für die Bemessung der Erfindungsvergütung

Die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hinsichtlich der im Arbeitsverhältnis gemachten Erfindungen, insbesondere die Voraussetzungen und der Umfang des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers sind im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen verbindlich und abschließend geregelt.

Die daneben bestehenden Vergütungsrichtlinien beruhen zwar auf § 11 ArbEG, der jedoch keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG ist. Die Vergütungsrichtlinien sind somit weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung und damit keine verbindliche Vorschrift, sondern lediglich ein zusätzliches Hilfsmittel für die Vergütungsbemessung, das beim Fehlen anderer Anhaltspunkte zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung beitragen soll. Das wird in RL Nr. 1 auch klargestellt. Deshalb hängt die Frage, ob eine Vergütung angemessen ist, nicht von der Einhaltung des bloßen Wortlauts der Vergütungsrichtlinien ab. Vielmehr ist entscheidend, ob der Weg zur Vergütung schlüssig der Vergütungslogik des Gesetzes folgt.

Dementsprechend hat sich in der über 60jährigen Schiedsstellenpraxis herausgestellt, dass es im realen Wirtschaftsleben zu vielen von den Richtlinien angesprochenen Punkten bessere Erkenntnisquellen gibt, welche deshalb vorrangig bei der Bemessung einer angemessenen gesetzlichen Vergütung heranzuziehen sind.¹

Dieser Erkenntnis folgt auch dieser Einigungsvorschlag.

IV. Zur Vergütungslogik des ArbEG

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, entweder durch Meldung einer Diensterfindung, in der der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen so beschreibt, dass der Arbeitgeber über den sachgerechten Inhalt einer Patentanmeldung befinden kann² (§ 5 ArbEG), oder durch Mitteilung einer freien Erfindung (§ 18 ArbEG).

Bei Meldung einer Erfindung als Diensterfindung ist der Arbeitgeber auf der einen Seite nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft³, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lösung zu sichern.

Auf der anderen Seite ist er aber auch berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG. Er muss dies noch nicht einmal ausdrücklich erklären. Gibt er die Erfindung dem Erfinder nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung frei, fingiert § 6 Abs. 2 ArbEG die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber. In der Folge verliert der Erfinder das Recht auf das Patent auf die gemeldete technische Lehre und der Arbeitgeber wird Eigentümer dieses Rechts.

Da der Arbeitnehmer aufgrund des Eigentumsübergangs nun nicht mehr über das Recht auf das Patent verfügen kann, wandelt sich das ursprüngliche Recht des Erfinders auf das Patent in einen finanziellen Ausgleichsanspruch, § 9 Abs. 1 ArbEG. Dem Arbeitnehmer

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

2 BGH vom 04.04.2006 - Az.: X ZR 155/03 - Haftetikett

3 BGH vom 29.11.1988 - Az.: X ZR 63/87 - Schwermetalloxidationskatalysator

steht deshalb ein Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung zu, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist und der letztlich darin besteht, dass der Arbeitnehmer an den für den Arbeitgeber aus der geschaffenen Schutzrechtsposition resultierenden wirtschaftlichen Vorteilen partizipieren soll.

Deshalb ist gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG für das Bestehen des Vergütungsanspruchs zunächst grundsätzlich 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 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) 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 Diensterfindungen 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 sind.⁴

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der

⁴ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

technischen Lösung an sich. Denn diese gehört dem Arbeitgeber bereits von vornherein als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist somit 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 angestoßen von der Erfindungsmeldung über eine patentrechtlich geschützte Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

Deshalb werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden und nur insoweit, als sie 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 Vergütungsanspruch und kann deshalb nach den §§ 28, 37 ArbEG nicht im Wege eines Schiedsstellenverfahrens geltend gemacht werden.

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 gegenüber Wettbewerbern erlangt hat, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität in der Regel unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis der Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.⁵

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.

Vorliegend sind die Miterfinderanteile unstrittig (jeweils 25 %)

⁵ EV der Schiedsstelle vom 19.12.2014 – Arb.Erf. 48/12 und vom 01.04.2015 – Arb.Erf. 49/11, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

- (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. Dem Unternehmen muss deshalb auch der Löwenanteil des Erfindungswerts verbleiben. Alles andere wäre ein

nicht gerechtfertigter Eingriff in die Eigentumsgarantie des Unternehmens aus Art 14 GG.

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 Anteilsfaktoren von Akademikern, die in innovationsstarken Bereichen eingesetzt werden, deutlich unter 20 % liegen und bei 16,5 % regelmäßig ihre Obergrenze erreichen. Die Antragsteller hatten dazu ausgeführt, sie seien Ingenieure, würden zusammen annähernd 100 Berufsjahre in der Telekommunikation auf sich vereinen und seien Ausgangspunkt von mehr als 50 einschlägigen Patentanmeldungen. Bereits dies zeigt, dass der von der Antragsgegnerin im Verfahren zugrunde gelegte Anteilsfaktor von 16,5 % offensichtlich im angemessenen Bereich liegt und der den Antragstellern im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens angebotene Anteilsfaktor von 23 % ein wertschätzendes Entgegenkommen dargestellt hat.

V. Zur Abschätzung des Erfindungswerts bei Verwertung des Patents

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

Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistungserfindung lizenziert oder verkauft, lässt sich 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 Dienstleistungserfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Dahingegen erhält der Arbeitgeber, der von durch Schutzrechtspositionen geschützten technischen Lehren selbst Gebrauch macht (in sehr seltenen Fällen als Sperrpatent, vor allem aber durch direkten Einsatz der patentgeschützten technischen Lehre) 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. Denn niemand weiß, was vernünftige Vertragsparteien schlussendlich in der Realität vereinbart hätten.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei der Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit aber 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 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 Miterfinderan-teils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Folglich ist bei der Abschätzung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren 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 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.

Erfahrungsgemäß sind in der Praxis aber drei alternative Ansätze verbreitet, welche vernünftige Lizenzvertragsparteien ihren Überlegungen beim Aushandeln von Lizenzverträgen zu Grunde legen, und mit deren Hilfe deshalb auch der marktgerechte Erfindungswert für die Bemessung der Erfindungsvergütung sachgerecht abgeschätzt werden kann:

- (1) Der häufigere Fall ist die Multiplikation eines erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen Lizenzsatz, der in der Regel bei maximal $1/8 - 1/3$, im Schnitt $1/5^6$ der allgemeinen von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen seine Obergrenze findet, da bei Lizenzsätzen, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, keine hinreichende Gemeinkostendeckung möglich wäre und kein hinreichender Gewinn erzielt würde.

(= Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie im engeren Sinne; nach Auffassung der Schiedsstelle und der obergerichtlichen Rechtsprechung meist der sachgerechte Ansatz, dies aber immer unter der Voraussetzung, dass es möglich ist, dem Patent einen konkreten auf es entfallenden Umsatzanteil zuzuordnen.

6 vgl. Hellebrand, GRUR 2001, S. 678 ff und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht auf die konkrete Marge des streitgegenständlichen Produkts rechnerisch anwendbar, da bloße Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettonutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestätigt durch BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung unter Aufgabe seiner älteren Rechtsprechung (Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997; Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997; abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002)

Denn dann baut dieser Ansatz auf den belastbarsten Tatsachengrundlagen auf und bietet den Vorteil der geringsten Ungenauigkeit bei der Abschätzung des Erfindungswerts.)

- (2) Als zweite Möglichkeit kommt in Betracht, den innerbetrieblichen Nutzen der patentgeschützten technischen Lehre, wie er sich aus einer in Abgrenzung vom allgemeinen Stand der Technik errechneten betriebswirtschaftlichen Kalkulation ergibt, heranzuziehen und $1/8 - 1/3$, im Schnitt $1/5$ davon als Lizenzsatz anzusehen, da dem Unternehmen der überwiegende Anteil des Nutzens zur Gemeinkostendeckung und als Gewinn verbleiben muss; denn anderenfalls würde es 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)

- (3) Wenn sich der innerbetriebliche Nutzen nicht mit vertretbarem Aufwand konkret betriebswirtschaftlich kalkulieren lässt, bleibt als dritte Möglichkeit, eine Ersatzbezugsgröße für den innerbetrieblichen Nutzen aus mit der patentgeschützten technischen Lehre in Zusammenhang stehenden Investitionskosten zu gewinnen. Auch hier beträgt der Lizenzsatz zwischen $1/8 - 1/3$, im Schnitt $1/5$ der Bezugsgröße. Denn auch hier geht es um den betrieblichen Nutzen, der nur nicht betriebswirtschaftlich kalkuliert, sondern anderweitig abgeschätzt wird.

(= Ermittlung des Erfindungswerts durch Schätzung; auch hier wird zur Minimierung von Schätzungenauigkeiten mit möglichst belastbaren Tatsachen gearbeitet.)

VI. Zur Abschätzung des Erfindungswerts bei unterbliebener Verwertung des Patents

Es gibt zwei denkbare Fallgestaltungen, in denen nicht verwerteten Dienstleistungen gegebenenfalls ein Erfindungswert für das Unternehmen unterstellt wird, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors zu beteiligen ist, aber keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass bereits der abstrakten Nutzungsmöglichkeit ein Erfindungswert innewohnen würde, an dem der Erfinder im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen wäre.

- (1) Als Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Dienstleistung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden.⁷ Die Annahme eines derartigen Erfindungswerts unterliegt allerdings sehr strengen Anforderungen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.⁸ Daraus folgt, dass ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum. Einer Dienstleistung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar wäre, mit einer Dienstleistung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung geführt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen haben, weshalb dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre.

Gemessen an diesen Voraussetzungen kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig nicht in Betracht.

Insbesondere ist es völlig abwegig anzunehmen, der Versuch, von anderen Anbietern von Mobilfunknetzen Lizenzzahlungen einzufordern, sei unternehmerisch völlig risikolos. Denn zum einen setzen derartige Anfragen zunächst aufwändige und teure Prüfungen voraus, ob vom Schutzbereich des Patents tatsächlich Gebrauch gemacht wird und ob dies nachweisbar erscheint. Und zum anderen führt ein solches Ansinnen erfahrungsgemäß zu unangenehmen Gegenforderungen aus anderweitig bestehenden Schutzrechten und gegebenenfalls auch zu Maßnahmen gegen die Wirksamkeit des Patents. Unter keinen Umständen kann ein Arbeitgeber jedenfalls dazu gezwungen

⁷ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

⁸ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

werden, einen nicht zahlungswilligen Wettbewerber auf Patentverletzung zu verklagen.

Schon vor diesem Hintergrund kann die von den Antragstellern geltend gemachte Forderung (...) für nicht ausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten keinen Bestand haben.

- (2) Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Dienstleistung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch schlicht unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dies als Enteignung anzusehen wäre. Denn das Recht auf das Patent ist bereits durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen. Die technische Lehre an sich gehört ihm als Arbeitsergebnis ohnehin.

Dem Arbeitgeber fließt dann dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung trotzdem aufrechterhält, tut er dies mutmaßlich, weil er der Dienstleistung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbotungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Der dieser Hoffnung zuzubilligende Erfindungswert kann letztlich nur frei geschätzt werden.

Bei dieser Schätzung ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen tatsächlich aber ganz real regelmäßig Kosten für die Aufrechterhaltung, mitunter auch für die Verteidigung der Schutzrechtspositionen aufzuwenden hat.

Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfindungswert für Vorratpatente abgeleitet, der nach ihrer ständigen Praxis für rein nationale Patente bei 640 € liegt und sich im Falle einer zusätzlichen ausländischen Schutzrechtserteilung auf 770 € erhöht.

Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine Überlegungszeit zuzubilligen ist, ob es ein Patent verwerten oder es zumindest langfristig aufrechterhalten will, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – diesen Erfindungswert für ein nicht genutztes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab dem 8. Patentjahr an.

Somit wäre ein maximaler Erfindungswert von 10.010 € (13 x 770 €) denkbar, an dem die Antragsteller im Rahmen ihres Miterfinderanteils und ihres Anteilsfaktors zu beteiligen wären. Die sich so ergebende Vergütung ist mit der bereits ausbezahlten Vergütung aber weit mehr als abgegolten.

VII. Ermittlung des Erfindungswerts der tatsächlichen Verwertung des Patents mit der Methode der Lizenzanalogie i.e.S. oder durch Abschätzung des betrieblichen Nutzens?

Bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags mit Hilfe der Lizenzanalogie i.e.S. ist zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im konkreten Fall 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 wird.⁹ 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 Lizenzvertrags-

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

parteien 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, die anderen als von der Erfindung gelösten Problemkreisen zugeordnet werden können, im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Anteil herangezogen.¹⁰ 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 in den Patentansprüchen Patentschutz erhalten soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

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. Dabei ist vorrangig zunächst zu überlegen, ob und in welchem Umfang die konkreten Produktsätze anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können. Denn diese hat das Unternehmen real vereinnahmt.

Für die daran anschließenden Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaltet hätten, enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 10 und RL Nr. 11 zwar konkrete Hinweise.

Wie bereits ausgeführt, kommt den Vergütungsrichtlinien aber keine normierende Wirkung zu, weshalb die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, eine andere als in den RL vorgesehene Bemessung der Vergütung als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien erschlossen werden können.¹¹

Gerade hinsichtlich der konkreten Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen hat sich schon sehr früh aufgrund besserer Erkenntnisquellen herausgestellt, dass diese weit-

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

11 BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

gehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar sind. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe würden regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten. Ursache dafür ist, dass die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet waren, weil Sie lediglich eine grobe Unterteilung des vor über 100 Jahren vom Reichsgericht¹² aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmens von 1 % - 10 % darstellen. Außerdem stellen sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte ab, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar wäre.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispielslizenzsätze abzustellen ist.

Vielmehr ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes 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 adäquaten Gewinn ermöglichen muss, wobei zu beachten ist, dass die mögliche Belastbarkeit mit Lizenzkosten niemals aus der isolierten Betrachtung der Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des konkreten Produkts abgeleitet werden darf. Denn ein Unternehmen hat viele weitere 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 losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist und welche Margen dieser Produktmarkt Unternehmen ganz allgemein erlaubt. Daher spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem

¹² RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331

Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. So sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. im Pharmabereich deutlich höhere Lizenzgebühren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der obergerichtlichen Rechtsprechung 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 und Rechnungslegung nach § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.¹³ Denn dieser lässt - wie bereits ausgeführt - keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld zu und ist deshalb für sich genommen nicht relevant.

Bei der Festlegung der Höhe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb des marktüblichen Rahmens mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass dieser davon abhängt, 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.

In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Höhe des Lizenzsatzes abhängig von Umsatzhöhe oder Stückzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzzschwellen abgesenkt wird (in der Praxis häufig aus Gründen der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berechnung der Lizenzgebühr durch gestaffelte rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

Der Hintergrund der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt hohe bis

¹³ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

sehr hohe Umsätze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der patentgeschützten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstaffelung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Von diesem Anhaltspunkt haben sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung gelöst. Sie sind übereinstimmend der Auffassung, dass es bessere Erkenntnisquellen für die Frage gibt, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln würden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzverträge Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell niemals möglich wäre, den Üblichkeitsnachweis zu führen.

So hat der BGH¹⁴ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen, und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten¹⁵ gebilligte Schiedsstellenpraxis bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁶ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen müssen, dass für die hohen Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Servicereif etc. ein Stück weit verlagert sein kann.

14 BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

15 OLG Düsseldorf vom 20.12.2012 – Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 - Stahlbetontunnel

16 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

Für die konkrete Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel sieht die RL Nr. 11 starre Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemäß nicht 1:1 den in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffeln. Anders als die Lizenzsätze folgen die der Schiedsstelle bekannt gewordenen Staffeln allerdings keinem verallgemeinerungsfähigen Muster, das man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte. Dafür sind die Staffeln in Lizenzverträgen, in die die Schiedsstelle im Laufe der Jahre im Rahmen von Schiedsstellenverfahren Einblick nehmen konnte, zu vielfältig gestaltet.

Deshalb wenden die Schiedsstelle und die Industrie im Regelfall die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 auf die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Bemessung der angemessenen Erfindungsvergütung an, wenn sie die Voraussetzung für die Annahme einer Abstufung bejaht haben. Sie weichen davon nur ab, wenn im konkreten Fall eine bessere Erkenntnisquelle in Form eines real abgeschlossenen vergleichbaren Lizenzvertrags bekannt ist, der anders ausgestaltet ist und dessen Nachbildung damit zu einem realitätsnäheren Ergebnis führt.

Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, so ist den Antragstellern zunächst zuzugestehen, dass ein Telekommunikationsdienstleister Netze betreibt, um Mobilfunkverträge anbieten zu können. Daher besteht zwischen Umsätzen mit Mobilfunkverträgen und dem Einsatz von patentgeschützten technischen Lehren beim Betrieb von Mobilfunknetzen grundsätzlich ein Zusammenhang. Entscheidend ist jedoch ob dieser Zusammenhang auch kausal für die getätigten Umsätze mit Mobilfunkverträgen ist und wenn ja, ob der Kausalzusammenhang mit angemessenem Aufwand auch quantifizierbar ist.

Unterstellt, das streitgegenständliche Patent wird von der Antragsgegnerin beim Betrieb von Mobilfunknetzen tatsächlich eingesetzt (was vorliegend streitig ist), wäre deshalb die nächste zu klärende Frage, ob es vernünftigen Lizenzvertragsparteien mit für den Abschluss eines Lizenzvertrages angemessenem Aufwand gelingen könnte, in Abgrenzung von freiem Stand der Technik, anderen Schutzrechten, und einer Vielzahl anderweitiger für den Umsatz kausaler Faktoren einen auf das konkrete einzelne Patent rückbeziehbaren Umsatzanteil belastbar und nachvollziehbar zu identifizieren.

Nach der Überzeugung der Schiedsstelle kann diese Frage nur mit einem klaren Nein beantwortet werden, weshalb die an sich vorzugswürdige Methode der Lizenzanalogie i.e.S. im vorliegenden Fall ausnahmsweise versagt. Denn es erschließt sich der Schiedsstelle nicht, wie es konkret mit dem Aufwand, den vernünftige Lizenzvertragsparteien wirtschaftlich maximal treiben können, bis das Prozedere in eine unzumutbare jahrelange rein wissenschaftliche Selbstbeschäftigung ohne erreichbares Ziel entgleitet, möglich sein sollte, sich auf eine belastbare Bezugsgröße zu einigen. Es ist schlicht strukturell nicht möglich.

Denn Produkten, bei denen Lizenzverträge auf Grundlage der Lizenzanalogie i.e.S abgeschlossen werden, ist eines gemein:

Die erfindungsgemäße technische Lehre realisiert sich in der Herstellung jedes einzelnen vertriebenen Produkts konkret aufs Neue in derselben Größenordnung, beispielsweise der erfundene Wirkstoff im Arzneimittel, die neue Filtertechnik im Consumerprodukt, das innovative Steuergerät der Fahrzeugbeleuchtung im Auto, die signalverstärkende Schaltung oder die signalfilternde softwarebasierte Steuerung im Messgerät, die softwarebasierte Steuerung der Bordelektrik in Controllern, die in Flugzeugen eingebaut werden, oder das genveränderte herbizidresistente Saatgut in jedem einzelnen Korn. Werden Arzneimittel, Wasserfilter, Autos, Messgeräte, Flugzeuge oder Saatgut verkauft, ist jedes einzelne verkaufte Produkt zunächst unter Nutzung der technischen Lehre des jeweiligen Patents hergestellt worden und zu einem ganz bestimmten fest definiertem Umfang davon konkret geprägt, und weist deshalb ein mehr oder weniger starkes Alleinstellungsmerkmal als Charakteristikum gegenüber Wettbewerbsprodukten auf.

Dem ist bei dem hier streitgegenständlichen Produkt nicht so. Im einzelnen vertriebenen Mobilfunkvertrag realisiert sich die erfindungsgemäße Lehre nicht.

Sie realisiert sich vielmehr in einer Software, die beim Netzbetrieb eingesetzt wird. Auf Grundlage dieses Netzbetriebs können beliebig viele Mobilfunkverträge abgeschlossen werden, ohne dass in diesen eine konkrete Realisierung der streitigen Erfindung erfolgt.

Unterstellt man gleichwohl eine Kausalität der Bereitstellung des Netzes, dessen Herstellungskosten in keiner Korrelation zu der Anzahl der abgeschlossenen Mobilfunkverträge steht, für den Abschluss eines Mobilfunkvertrages, dann verringert sich diese mit jedem abgeschlossenen Mobilfunkvertrag und geht deshalb sehr schnell gegen Null. Das ist der

Unterschied zu Produkten, die regelmäßig Gegenstand eines umsatzbasierten Lizenzvertrags sind, der mit der Lizenzanalogie i.e.S. deshalb realitätsnah nachgebildet werden kann.

Es wäre vernünftigen Lizenzvertragsparteien deshalb auch in der Realität nichts Anderes übriggeblieben, als auf die Herstellungskosten der Mobilfunknetzsoftware als Bemessungsgrundlage auszuweichen. Denn nur in diesen realisiert sich die technische Lehre des Patents. Daraus kann ein betrieblicher Nutzen in Form der Ersatzbezugsgröße Investitionskosten abgeleitet werden, von dem regelmäßig ein Anteil von 20 % die Lizenzgebühr und damit den Erfindungswert darstellt.

VIII. Benutzung des streitgegenständlichen Patents durch die Antragsgegnerin?

(...)

1. Zum Stand der Technik

(...)

2. Zum Gegenstand des Patents

(...)

3. Argumentation der Verfahrensbeteiligten zur Verwendung der patentgemäßen Lehre

(...)

4. Beurteilung der Verwendung der patentgemäßen Lehre durch die Schiedsstelle

(...)

IX. Ergebnis

(...)