



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	01.10.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 31/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 6 ArbEG, § 9 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Verletzung von Schutzrechten Dritter; ungeschützte Produkumsätze („Abwasserbehandlung“); unbenutzte Erfindungen; Lizenzsätze im Medizintechnikmarkt; Rechtszuordnung: Beauftragung mit Patentanmeldung („Hafteticket“); vorbehaltenes Nutzungsrecht		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat der Arbeitgeber durch die Nutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre ein älteres Schutzrecht eines Dritten verletzt und musste deshalb hohe Lizenzgebühren an den Dritten bezahlen, dann kann es sein, dass ihm mit den erzielten Umsätzen kein geldwerter Vorteil in dem Sinne zugeflossen, dass er sich aufgrund der Diensterfindung Lizenzgebühren erspart hätte. Es fehlt dann an einem durch die Benutzung der Diensterfindung entstandenen Erfindungswert, an dem der Erfinder im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen wäre.
2. Teilt der Erfinder dem Arbeitgeber seine Idee nur formlos mit und wird daraufhin von diesem beauftragt, in seinem Auftrag und Namen Patentschutz zu erwirken, dann hat der Arbeitgeber nicht in dem Maße wie in der Haftetikett-Entscheidung des BGH die Federführung im Anmeldeverfahren und die tatsächliche Hoheit über den letztlich angemeldeten Gegenstand und den Inhalt der Anmeldung einschließlich der Erfinderbenennung inne, dass man aufgrund eines von ihm in der Patentanmeldung zum Ausdruck gebrachten Wissenstandes das Einfordern einer Erfindungsmeldung als reine treuwidrige Förmerei ansehen könnte. Die derart vorgenommene Patentanmeldung ist deshalb nicht geeignet, den Zugang einer förmlichen Erfindungsmeldung beim Arbeitgeber als Anknüpfungspunkt für den Beginn der Inanspruchnahmefrist zu ersetzen.

3. Die Abwasser-Entscheidung des BGH besagt, dass dann, wenn bei der Herstellung eines Produkts zwingend ein patentgeschütztes Verfahren zum Einsatz kommt, das sich in dem am Markt gehandelten Endprodukt nicht verkörpert, ohne dessen Einsatz bei der Herstellung das Endprodukt aber nicht existieren würde, zur Ermittlung des Erfindungswertes im Weg der Lizenzanalogie Umsätze mit dem unter Einsatz des patentgeschützten Verfahrens gefertigten Produkt herangezogen werden können. Sie besagt nicht, dass auch Umsätze mit Produkten, für deren Herstellung die Erfindung nicht eingesetzt wird, für die Vergütungsbemessung herangezogen werden müssten.
4. Weder das im Rahmen der Inanspruchnahme übergegangene Recht auf das Patent noch das nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltene Nutzungsrecht haben einen eigenständigen Wert an sich, der zu vergüten wäre.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand

Der Antragsteller hat im Schiedsstellenverfahren Ansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen aus Erfindungen geltend gemacht, die zur (...) geführt haben:

(1) EP (...) A1 – „*Implantierbares (...)*“

Die Patentanmeldung erfolgte im Jahr 2003. Die Antragsgegnerin hatte zunächst erfindungsgemäße Produkte verkauft, diesen Verkauf aber eingestellt und die Anmeldung im Jahr 2008 zurückgenommen, da der Anmeldegegenstand bereits in einem älteren Patent neuheitsschädlich vorweggenommen war und sie für die Nutzung dieser technischen Lehre deshalb nachträglich Lizenzgebühren in sechsstelliger Höhe an den Inhaber des älteren Patents entrichten musste.

(2) EP (...) B1 – „*Produkt zur (...)*“

Die Patentanmeldung erfolgte im Jahr 2005. Das Patent wurde Ende 2007 erteilt. Die Antragsgegnerin macht Umsätze mit Implantaten, die den Produktfamilien (...) angehören. Zwischen den Beteiligten war von vornherein streitig, welche Modelle dieser Produktfamilien vom Patentschutz Gebrauch machen. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass sie aufgrund von Produktmodifikationen, die der Antragsteller als Produktverantwortlicher selbst veranlasst habe, seit dem Jahr 2007 in keinem einzigen Modell mehr von der patentgeschützten technischen Lehre Gebrauch mache. Die Alleinerfinderschaft des Antragstellers ist streitig. Hinsichtlich der Umsätze hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass sie durchschnittlich 2 % Skonto auf die vom Listenpreis abweichenden tatsächlich in Rechnung gestellten Beträge gewähre.

(3) DE (...) A1 – „*Chirurgisches (...)Werkzeug für (...)*“

Die Patentanmeldung erfolgte Ende 2016. Es ist Prüfungsantrag gestellt. Ein Patent ist bislang nicht erteilt. Die Antragsgegnerin macht Umsätze mit dem erfindungsgemäßen Produkt (...). Es handelt sich dabei um ein chirurgisches Werkzeug zur Mehrfachanwendung. Der Miterfinder ist kein Arbeitnehmer der Antragsgegnerin. Der Antragsteller ist der Auffassung, das Werkzeug über den eigentlichen Umsatz hinaus als unmittelbares Vehikel für die Absatzsteigerung bei vielen Produkten der Antragsgegnerin diene.

(4) EP (...) A2 „*(...) Produkt*“, vom Antragsteller als (...) bezeichnet

Die Patentanmeldung erfolgte Anfang des Jahres 2016 (...). Die Antragsgegnerin hat keinen Gebrauch von der angemeldeten technischen Lehre gemacht und mitgeteilt, dass es nicht gelungen sei, ein verkaufsfähiges Produkt zu entwickeln. Zuständig für die Produktentwicklung sei der Antragsteller gewesen. Der Antragsteller ist der Auffassung, dass bereits das Recht zur Benutzung zu vergüten sei. Auf eine Nutzung käme es nicht an. Es sei streng zu unterscheiden zwischen der entwickelten und geschützten technischen Lehre, welche zu vergüten sei und ihrer Umsetzung in praktische Produkte, welche ausschließlich im Risiko desjenigen liege, welcher das Schutzrecht in Anspruch genommen habe. Das habe die Schiedsstelle in ihrer Spruchpraxis bislang stets falsch gemacht und damit gegen höherrangiges Recht verstoßen. Würde ein Patent oder eine Patentanmeldung trotz fehlender Vermarktung nicht auf den Erfinder

zurückübertragen und auch keine Vergütung bezahlt, würde dies eine gegen Art 14 GG verstoßende „kalte Enteignung“ bedeuten. Aber selbst bei einer Übertragung sei schon das bloße nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltene Benutzungsrecht als solches zu vergüten.

- (5) DE (...) A1 – „*Chirurgisches (...) Werkzeugset für minimalinvasive (...)*“, vom Antragsteller als „(...) bezeichnet

Die Patentanmeldung erfolgte Ende 2016. Es ist Prüfungsantrag gestellt. Die Antragsgegnerin hat bislang keinen Gebrauch von der angemeldeten technischen Lehre gemacht und die Auskunft erteilt, dass sie sich derzeit noch in der Produktentwicklung befinde.

- (6) DE (...) U1 – „*(...) textiler (...) für chirurgische (...)*“, vom Antragsteller als (...) bezeichnet

Die Gebrauchsmustereintragung erfolgte im Jahr 2017. Die Antragsgegnerin hat keinen Gebrauch von der eingetragenen technischen Lehre gemacht und mitgeteilt, dass sie den „(...)“ Ärzten in einschlägigen Fachgebieten vorgestellt habe, welche den Einsatz des Produkts abgelehnt hätten, weil es gegenüber dem Stand der Technik Nachteile aufgewiesen hätte. Daraufhin sei das Projekt zur Produktentwicklung eingestellt worden.

Hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (1) und (2) begehrt der Antragsteller einen Anteilsfaktor von 47 %.

Hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (3) bis (6) ist ein Anteilsfaktor von 10 % unstrittig.

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjährung erhoben.

(...).

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 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.¹

¹ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

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 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.²

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ bringt der Gesetzgeber zum

² 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

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 Aufgabengstellung 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 %, wobei Ingenieure nicht mehr als 20 % erreichen bzw. zumeist deutlich darunterliegen.

IV. Zur Erfinderschaft / zum Miterfinderanteil

Die erste Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindungsvergütung ist wie dargelegt, dass ein Arbeitnehmer etwas im patentrechtlichen Sinne erfunden hat. Hat er etwas erfunden, so hängt die Höhe der Erfindungsvergütung unter anderem maßgeblich davon ab, ob der Arbeitnehmer Alleinerfinder ist, oder ob mehrere Erfinder an der Erfindung beteiligt sind. Sind mehrere Arbeitnehmer desselben Arbeitgebers an der Erfindung beteiligt, mindert dies den auf den einzelnen Erfinder entfallenden Erfindungswert, an dem dieser im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen ist. Ist ein Außenstehender Miterfinder, verringert das bereits den für den Arbeitgeber aus der Erfindung resultierenden Erfindungswert an sich in ganz erheblicher Weise, an dem die Erfinder eines Arbeitgebers im Verhältnis ihrer Beiträge zum Anteil des Arbeitgebers an der Erfindung und im Rahmen ihres Anteilsfaktors partizipieren, da dann eine geteilte Monopolstellung vorliegt.

Der Antragsteller geht hinsichtlich des Erfindungssachverhalts (2) davon aus, Alleinerfinder zu sein, während die Antragsgegnerin den externen Arzt Dr. „X“ als Miterfinder ansieht.

Dieser Dissens ist insofern problematisch für das Schiedsstellenverfahren, als die Schiedsstelle für die materiell-rechtliche Entscheidung dieses für alle weiteren Fragen grundlegenden Streitpunkts nicht die vom Gesetzgeber vorgesehene Institution ist.

Denn die Klärung der streitigen Erfinderschaft ist aus gutem Grund nicht vom Auftrag umfasst, den der Gesetzgeber der Schiedsstelle zugewiesen hat. Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nämlich nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall aber nur dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind jedoch ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt. Da weder § 6 PatG zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet, noch im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten sind, gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen. Damit zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Ist jedoch für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung, ist die Schiedsstelle nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution.³

Deshalb hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, auch nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Aufklärung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfügung gestellt.⁴ Um die für die Frage der Erfinderschaft streitentscheidenden die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen abschließend aufzuklären, bedürfte es aber, und das beweist auch der vorliegende Fall deutlich, ausführlichen Zeugeneinvernahmen zur Erfindungsgeschichte, welche der Schiedsstelle aber nicht möglich sind, da sie nicht über das prozessuale Instrumentarium verfügt, etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen.

Die Schiedsstelle möchte jedoch, nachdem der Streit bereits seit dem Jahr 2017 ausgetragen wird, das Schiedsstellenverfahren an diesem Punkt nicht ergebnislos durch einen Einstellungsbeschluss beenden, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten gleichwohl den Versuch machen, einen Beitrag zu einer gütlichen Einigung zu leisten, und deshalb den Beteiligten zunächst einige materiell-rechtliche Hinweise zur Erfinderschaft geben.

Das Recht auf das Patent steht gemäß § 6 S. 2 PatG dem oder denjenigen zu, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben. Dieser Kreis

³ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

⁴ zu weiteren Einzelheiten vgl. Beschluss vom 11.08.2014 - Arb.Erf. 45/11 und Zwischenbescheid vom 15.06.2016 - Arb.Erf. 60/13; beide Internetdatenbank der Schiedsstelle / DPMA

erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung geleistet haben. Zur Klärung dieser Frage ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klären, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Dabei ist auf Grundlage der Patentansprüche zu klären, welcher Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren hat und damit eine Monopolsituation begründet.⁵ Betrifft ein schöpferischer Beitrag einen solchen Teil, ist die (Mit)Erfinderschaft gegeben. Der schöpferische Beitrag ist dann zur Klärung des genauen Miterfinderanteils zu den gegebenenfalls übrigen, am selben Maßstab zu messenden schöpferischen Beiträgen anderer Erfinder ins Verhältnis zu setzen.

Möglicherweise wird bereits an dieser Stelle klar, dass eine Idee jemanden nicht schon automatisch zum Alleinerfinder macht. Denn eine Erfindung ist nicht schon eine Idee, sondern eine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln, mit anderen Worten, eine Idee bedarf einer Umsetzung in eine von einem Fachmann ausführbare technische Lehre, um zu einer Erfindung im patentrechtlichen Sinne zu werden. Deshalb sind diejenigen, die an der Idee und / oder deren Umsetzung in eine ausführbare schutzfähige technische Lehre mitgewirkt haben, als Miterfinder anzusehen.

Der Gesetzgeber hat dem Arbeitnehmer in § 5 ArbEG auferlegt, die Erfindungsgeschichte gegenüber dem Arbeitgeber in einer Erfindungsmeldung detailliert zu dokumentieren, um eine entsprechende Einordnung von Beiträgen zum Zustandekommen einer monopolgeschützten technischen Lehre zu ermöglichen. Eine solche Erfindungsmeldung hat der Antragsteller nie bei seiner Arbeitgeberin abgegeben. Zwangsläufig stehen jetzt nur noch schwer aufklärbare tatsächliche Abläufe im Streit, die über 15 Jahre zurückliegen, wozu der Antragsteller mithin einen nicht unerheblichen Teil beigetragen hat. Aber auch die Antragsgegnerin ist hieran nicht unschuldig. Denn sie hatte ganz offensichtlich keine Prozesse im Unternehmen etabliert, die der geltenden Rechtslage hinreichend Rechnung tragen.

Der Schiedsstelle ist es vor diesem Hintergrund nicht möglich, die Frage der Miterfinderschaft zu entscheiden, was wie ausgeführt aber auch nicht ihre Aufgabe ist.

⁵ BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten

Sie empfiehlt den Beteiligten jedoch, ohne Anerkennung eines Präjudiz für den Fall des Scheiterns des Schiedsstellenverfahrens im Wege eines Kompromisses zur gütlichen Streitbeilegung von der Alleinerfinderschaft des Antragstellers auszugehen, wie es die Antragsgegnerin letztlich auch angeboten hat.

V. Zur Ermittlung des Erfindungswerts bei einer Benutzung einer Erfindung

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 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 Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Dahingegen erhält der Arbeitgeber, der von einer 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 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 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.

Bei Umsatzgeschäften sind aber Lizenzverträge die Regel, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil, der als geprägt von den Merkmalen der Patentansprüche angesehen werden kann und deshalb vom Monopolschutz getragen wird, mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der einen Bereich von rund $1/3$ bis $1/8$, im Schnitt 20 % -

25 %⁶ der markt- und branchenüblichen Produktmargen nicht überschreiten wird, da andernfalls im Verhältnis zum Aufwand der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

Deshalb richten sich auch die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtlichen Rechtsprechung sowohl bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren⁷ nach diesem Vorbild. Denn so werden belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde gelegt, die der Realität nahekommen, wodurch Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimiert werden.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags 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.⁸ 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, die anderen als von der Erfindung gelösten Problemkreisen zugeordnet werden können, im Umsatz enthalten sind

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

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

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

- wird nur ein Anteil herangezogen.⁹ 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 Produktumsätze 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 konkrete Hinweise, die der Antragsteller mutmaßlich vor Augen hatte, als er eine Lizenzsatzforderung von 5 - 10 % formuliert hat.

Den Vergütungsrichtlinien kommt allerdings keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Höhe der Vergütung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhältnis zuzuordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits in RL Nr. 1 hingewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat deshalb bereits vor über 30 Jahren klargestellt, dass 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

⁹ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05

besondere Umstände des Einzelfalles vorliegen oder bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien erschlossen werden können.¹⁰

Hinsichtlich der konkreten Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen hat sich schon sehr früh aufgrund besserer Erkenntnisquellen herausgestellt, dass diese weitgehend 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 Reichsgericht¹¹ 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 Beispiellizenzsätze 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 sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge nicht aus der isoliert betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des konkreten Produkts ergibt. 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.

¹⁰ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

¹¹ RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331

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 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 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 über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.¹² Denn dieser ist wie ausgeführt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

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.

¹² BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen 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 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 Lizezeinnahmen 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 BGH¹³ 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.

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

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten¹⁴ gebilligte Schiedsstellenpraxis bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁵ eine Abstufung 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. verlagert sein kann, wobei sich dieser Effekt mit zunehmender Laufzeit eines Lizenzvertrags häufig weiter verstärkt, zum Beispiel weil trotz zwischenzeitlich verfügbarer Konkurrenzprodukte immer noch hohe Umsätze gemacht werden.

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 zur Höhe von Lizenzsätzen gibt es zur Frage der konkreten Staffel allerdings keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der Lizenzvertragspraxis, die 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 stets 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.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin allerdings selbst ausgeführt, dass sie lediglich ein mittelgroßes Unternehmen sei, das mit internationalen Konzernen konkurrieren müsse und dass ihr keine Marktdaten bekannt seien, aus denen sich ihre Marktführerschaft ergebe. Das wäre aufgrund ihrer Firmengröße auch nicht plausibel.

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

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

Eine Abstufung des Lizenzsatzes scheidet deshalb im vorliegenden Fall bei der Nachbildung eines Lizenzvertrags im Falle der Nutzung streitgegenständlicher Dienstleistungen von vornherein aus.

VI. Zur BGH-Entscheidung „Abwasserbehandlung“

Um seinen Vorstellungen über die ihm zustehende Vergütung Nachdruck zu verleihen, hat der Antragsteller unter Verweis auf die Rechtsprechung des BGH¹⁶ vorgetragen, dass im vorliegenden Fall die Annahme, dass allein im Schutzzumfang des Patents liegende Einnahmen vergütungsrelevant seien, im Ausgangspunkt unzutreffend sei.

Der Ansatz des Antragstellers trägt jedoch nicht. In der angesprochenen Entscheidung war lediglich die Frage zu klären, welche Bezugsgröße Lizenzvertragsparteien gewählt hätten, wenn bei der Herstellung eines Produkts zwingend ein monopolgeschütztes Verfahren zum Einsatz kommt, das sich im am Markt gehandelten Endprodukt nicht verkörpert, ohne dessen Einsatz bei der Herstellung das Endprodukt aber nicht existieren würde.

Der BGH hat diese Frage zutreffend dahingehend beantwortet, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem solchen Fall Umsätze des unter Einsatz des patentgeschützten Verfahrens gefertigten Produkts herangezogen hätten, da sich in diesen ein Vorteil ausdrücke, den die Dienstleistung verschafft habe. Das entspricht auch der ständigen Schiedsstellenpraxis.¹⁷

Im vorliegenden Fall geht es aber ausschließlich um Schutzrechtspositionen, die Erzeugnisse zum Gegenstand haben. Vernünftige Lizenzvertragsparteien wären deshalb nur dann bereit, Lizenzgebühren zu bezahlen, wenn die entsprechenden Erzeugnisse vom Monopolschutz der Schutzrechtspositionen erfasst sind. Denn andernfalls könnten sie die Erzeugnisse auf dem Markt anbieten, ohne eine monopolgeschützte technische Lehre dafür benutzen zu müssen. Würden aber keine Lizenzgebühren für die Nutzung einer technischen Lehre bezahlt werden, kann es auch keinen Erfindungswert geben, an dem der Antragsteller beteiligt werden müsste.

VII. Zur Ermittlung des Erfindungswerts bei nicht benutzten Erfindungen

16 BGH vom 29.04.2003 – Az.: X ZR 186/01 – Abwasserbehandlung

17 z.B. EV der Schiedsstelle vom 25.07.2017 – Arb.Erf. 13/16, vom 22.05.2017 – Arb.Erf. 21/15, und vom 13.04.2016 – Arb.Erf. 68/13, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

Es gibt drei denkbare Fallgestaltungen, unter denen nicht verwertete Dienstleistungen einen Erfindungswert für das Unternehmen haben können, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors zu beteiligen wäre, aber keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass bereits der abstrakten Nutzungsmöglichkeit ein Erfindungswert innewohnen würde, an dem der Erfinder im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen sei. Die Behauptung des Antragstellers, er würde im Falle einer Nichtnutzung unter Verstoß gegen Art 14 GG kalt enteignet, entbehrt deshalb jeglicher Grundlage.

- (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.¹⁸ An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur die durch eine Patentanmeldung bedingte Kosten, welchen keine messbaren Vorteile gegenüberstehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG.¹⁹ Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Dienstleistung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Dienstleistung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Dafür reicht es aber nicht, dass eine Dienstleistung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu.²⁰ Die

18 Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

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

20 Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265

Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist.

Die Antragsgegnerin hat die den Erfindungssachverhalten (4), (5) und (6) zu Grunde liegenden technischen Lehren in der Vergangenheit nicht benutzt noch benutzt sie diese aktuell.

Hinsichtlich der EP (...) A2 „(...)“, vom Antragsteller als „(...)“ bezeichnet, hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass es drei Jahre lang nicht gelungen sei, ein marktfähiges Produkt zu entwickeln, weshalb die Entwicklung eingestellt worden sei. Die Antragsgegnerin hat sich somit im Hinblick auf ihre unternehmerische Handlungsfreiheit bereits überobligatorisch um eine Verwertung der Dienstleistung bemüht, weshalb ein Erfindungswert aufgrund vorwerfbar ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten ausscheidet.

Hinsichtlich der DE (...) A1 – *„Chirurgisches (...) Werkzeugset für minimalinvasive (...)“*, vom Antragsteller als „(...)“ bezeichnet, hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass sie sich derzeit noch im Stadium der Produktentwicklung befinde. Sie hat sich somit auch in diesem Fall um eine Verwertung der Dienstleistung bemüht und tut dies fortwährend, weshalb ein Erfindungswert aufgrund vorwerfbar ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten ausscheidet. Gegebenenfalls wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Erfindungswert aufgrund einer Nutzung entstehen.

Hinsichtlich der DE (...) U1 – *„(...) textiler (...) für chirurgische (...)“*, vom Antragsteller als „(...)“ bezeichnet, hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass die Produktentwicklung eingestellt worden sei, nachdem potentielle Kunden nach Vorstellung des „(...)“ dessen Einsatz abgelehnt hätten, weil er gegenüber dem Stand der Technik Nachteile ausgewiesen hätte. Der Verzicht auf weitere Aufwendungen von Ressourcen auf diese Dienstleistung war daher keinesfalls unbegründet, sondern im Gegenteil wirtschaftlich vernünftig, weshalb ein Erfindungswert aufgrund vorwerfbar ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten ausscheidet.

- (2) Ein Erfindungswert könnte sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch aus der Benutzung einer Dienstfindung in Form eines Sperrpatents ergeben²¹.

Voraussetzung für die Qualifizierung als Sperrpatent ist zunächst die Erteilung eines Patents. Denn nur aus einem erteilten Patent folgt auch das Verbotungsrecht des § 9 PatG. Fehlt es bereits daran, kann auch kein Erfindungswert gegeben sein. Hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (4) – (6) fehlt es aber schon an einem erteilten Patent.

Aber selbst ein erteiltes, aber nicht konkret benutztes Patent wird trotz des ihm innewohnenden Verbotungsrechts nicht automatisch zum echten Sperrpatent, auch wenn der Sprachgebrauch in der betrieblichen Praxis dies manchmal nahelegen könnte. Denn in der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend Patente schon dann, wenn deren technische Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, diese sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden.

Die Anforderungen an die Einordnung eines erteilten Patents als ein echtes Erfindungswert begründendes Sperrpatent sind jedoch dezidiert²².

Denn jedes Patent hat nach § 9 PatG die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemäß § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt wird.

Die Wirkung eines echten Sperrpatents geht aber über diese Sperrwirkung hinaus. Die Kernaufgabe eines echten Sperrpatents ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen,

21 Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

22 ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff.

dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die vorhandene Monopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben. Eine Erfindungsvergütung aufgrund eines Sperrpatents hat daher die folgenden Voraussetzungen, die vollumfänglich gegeben sein müssen. Fehlt es auch nur an einer dieser Voraussetzungen, so fließt dem Unternehmen kein Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt eines Sperrpatents zu.

- Für die Diensterfindung muss tatsächlich ein Patent bestandskräftig erteilt worden sein.
- Neben diesem sogenannten Sperrpatent muss eine auf einen gleichartigen Gegenstand gerichtete monopolistische betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.
- Der Gegenstand des sogenannten Sperrpatents muss produktionsreif und geeignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu können.
- Die Anmeldung des sogenannten Sperrpatents muss mit dem Ziel erfolgt sein, die Beeinträchtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung durch Wettbewerber zu vermeiden.
- Das sogenannte Sperrpatent muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolistische Benutzung der tatsächlich benutzten technischen Lösung abzusichern. Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen weiteren technologischen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum mit der Folge schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für den Wettbewerber blockiert ist. Der Wettbewerber darf nicht nur gestört werden. Er muss vom Markt ferngehalten werden. Das ist nicht der Fall, wenn marktfähige Umgehungslösungen existieren, auch wenn diese nicht in gleicher Weise elegant oder kostengünstig sein sollten.
- Weitere Voraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines Sperrpatent ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Der der Schiedsstelle unterbreitete Sachverhalt enthält keinerlei Anhaltspunkte, dass diese Voraussetzungen hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (4) – (6) auch nur berührt werden könnten. Ein Erfindungswert unter dem Aspekt des Sperrpatents, an dem der Antragsteller im Rahmen eines bestimmten (Mit)Erfinderanteils und seines jeweiligen Anteilsfaktors zu beteiligen wäre, ist mithin absolut fernliegend.

- (3) Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung 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, wie es der Antragsteller behauptet. Denn das Recht auf das Patent ist bereits durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen. Die technische Lehre an sich gehört ihm ohnehin als Arbeitsergebnis.

Dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall 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 Diensterfindung 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.

Nachdem diese Voraussetzungen hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (4) – (6) jedoch nicht gegeben sind, liegt auch kein Vorratserfindungswert vor, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen im Rahmen eines bestimmten (Mit)erfinderanteils und seines jeweiligen Anteilsfaktors zu beteiligen wäre.

VIII. Zur Verjährung

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

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht dem Grunde nach bereits mit Überleitung der Erfindungsrechte.

Der Höhe nach hängt er aber von der Entstehung des Erfindungswerts ab. Da der Erfindungswert entsprechend der marktüblichen Lizenzvertragspraxis jährlich nachläufig zum Geschäftsjahr entsteht, wird auch die Erfindungsvergütung erst nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr fällig. Daher sind beispielsweise Vergütungsansprüche für Nutzungshandlungen aus dem Jahr 2013 im Jahr 2014 entstanden.

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 Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu

ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte²³. 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 Umsätze.²⁴ Der der Schiedsstelle vorgetragene Sachverhalt lässt keine Zweifel erkennen, dass diese Voraussetzungen nicht gegeben gewesen sein könnten.

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 BGB.²⁵ Die Schiedsstelle wurde im Jahr 2017 angerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren Vergütungsansprüche auf Grundlage von ab dem Jahr 2013 erzielten Umsätzen noch nicht verjährt.

Deshalb ist für die Nutzungen aus dem Jahr 2013 ebenso wie für die nachfolgenden Nutzungen Vergütung zu bezahlen, soweit sie nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geschuldet wird.

Dahingegen kann die Antragsgegnerin für Nutzungshandlungen aus den Jahren 2012 und davor die Zahlung von Vergütung unter Berufung auf die eingetretene Verjährung verweigern, was sie vorliegend getan hat. Davon ist der Erfindungssachverhalt (1) vollständig erfasst. Der Erfindungssachverhalt (2) ist davon zumindest teilweise erfasst.

IX. Zum Anteilfaktor

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

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

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

Der Anteilsfaktor hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist.

Ermittelt wird er, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – RL Nr. 36 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Die Vergütungsrichtlinien versuchen damit, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es verbietet sich daher, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemäß überwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung losgelöst von den realen Gegebenheiten in Frage zu stellen.

Für die einzelnen Wertzahlen gilt mithin Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeit-

nehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach technischen Lösungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Streitig ist die Wertzahl „a“ hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (1) und (2). Relevant ist sie aufgrund des Verjährungseinwands der Antragsgegnerin nur noch für den Erfindungssachverhalt (2).

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass ihm die Idee zu der Erfindung spontan gekommen sei, als er bei einer OP des Dr. „X“ als Vertreter der Antragsgegnerin hospitiert habe und dessen „Bastelarbeiten“ gesehen habe. Die Geschäftsführung der Antragsgegnerin habe ihn, nachdem er davon berichtet habe, mit der Umsetzung seiner Idee betraut und Prioritäten vorgegeben. Eine Erfindung ist aber nicht schon die bloße Idee, sondern eine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln. Eine Idee bedarf daher immer einer Umsetzung in eine von einem Fachmann ausführbare technische Lehre, um zu einer Erfindung im patentrechtlichen Sinne zu werden. Zumindest mit dieser Umsetzung hat die Antragsgegnerin den Antragsteller auch nach seiner Darstellung der Dinge betraut. Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten daher vermittelnd vor, die Wertzahl „a“=2,5 zu akzeptieren.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und

Personal zur Lösung geführt haben. Streitig ist die Wertzahl „b“ hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (1) und (2). Relevant ist sie aufgrund des Verjährungseinwands der Antragsgegnerin nur noch für den Erfindungssachverhalt (2).

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Der Antragsteller ist Diplomingenieur für Textilveredelung/-chemie mit dem Studienschwerpunkt Technische Textilien, worunter auch Medizinprodukte fallen. Deshalb hat ihn die Antragsgegnerin als Hersteller von (...) ins Unternehmen eingestellt. Bereits seit 2000 war er Leiter Qualitätsmanagement (...). 2001 wurde sein Sachkundenachweis als Medizinprodukteberater gemäß § 32 MPG zertifiziert. Der Antragsteller hatte auch entsprechende Praxiserfahrung, da ihm die Idee zu der Dienstleistung während Entwicklungsarbeiten zum Erfindungssachverhalt (1) gekommen ist. Die Schiedsstelle hat daher keine Zweifel, dass der Antragsteller die Lösung mit Hilfe ihm geläufiger Überlegungen gefunden hat.

- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung quasi den logischen nächsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn im Rahmen der Tätigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offenbaren. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher bekannte Ansätze nicht hilfreich erscheinen. Dann bekommt ein Arbeitnehmererfinder von seiner betrieblichen Tätigkeit aufgezeigt, wie es nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand geht und wird gezwungen, Lösungen von Problemen ausgehend von dem innerbetrieblich Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Gerade daraus entstehen unkonventionelle Ideen, die häufig zu den besten Erfindungen führen. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, dessen Situation den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat. Allein die Tatsache, dass der Antragsteller im Rahmen seiner Tätigkeit bei einer Operation des Dr. „X“ beigewohnt hat und ihn die Vorgehensweise des Dr. „X“ nicht nur das Problem vor Augen geführt hat, sondern ihm die beobachtete

„Bastelarbeit“ auch den Weg zur erfindungsgemäßen Lösung gewiesen hat, geht weit über die Erkenntnismöglichkeiten hinaus, die einem Externen zur Verfügung gestanden wären. Schon deshalb ist auch dieses Teilmerkmal voll erfüllt.

- (3) Die Unterstützung mit vom Unternehmen bereitgestellten Hilfsmitteln ist nur dann nicht gegeben, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne bereits fertig war.²⁶ Das könnte man nur dann andeuten, wenn bereits die Idee die Erfindung gewesen wäre. Wie bereits ausgeführt, bedurfte die Idee aber noch einer Umsetzung in eine ausführbare technische Lehre. Auf dem Weg dorthin hat die Antragsgegnerin den Antragsteller nach dem Verständnis der Schiedsstelle zweifellos mit technischen Hilfsmitteln unterstützt, so dass auch das dritte Teilmerkmal voll erfüllt ist.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „b=1“ vor. Bei weniger erfüllten Teilmerkmalen eine entsprechend höhere Wertzahl. Die Schiedsstelle schlägt gleichwohl vor, es bei der von der Antragsgegnerin gewählten Wertzahl „b=2“ zu belassen.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können. Für einen Ingenieur kommt maximal die Wertzahl „c=5“ in Betracht. Damit würde man aber nicht den Informationszuflüssen gerecht werden, die

²⁶ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

dem Antragsteller innerhalb und außerhalb des Unternehmens zur Verfügung standen und die nach dem Verständnis der Schiedsstelle weit über das hinausgingen, was einem normalen Entwicklungsingenieur („c=4“) üblicherweise zugänglich ist. Denn der Antragsteller hatte unter anderem direkten Zugang zur Geschäftsführung. Die Schiedsstelle schlägt daher vermittelnd die Wertzahl „c=3,5“ vor.

Aus den Wertzahlen „a=2,5“ + „b=2“ + „c=3,5“ ergibt sich ein Gesamtwert von 8, was nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 einen Anteilfaktor von 15 % für den Erfindungssachverhalt (2) bedeutet.

Hinsichtlich der Erfindungssachverhalte (3) – (6) ist ein Anteilfaktor von 10 % unstrittig.

X. Zum Erfindungssachverhalt (1) EP (...) A1 – „Implantierbares (...)“

Die Antragsgegnerin hat durch die Nutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre ein älteres Schutzrecht eines Dritten verletzt und musste deshalb Lizenzgebühren an den Dritten bezahlen.

Ihr ist somit mit den erzielten Umsätzen kein geldwerter Vorteil in dem Sinne zugeflossen, dass sie sich aufgrund der Diensterfindung Lizenzgebühren erspart hat. Vielmehr musste sie solche bezahlen.

Daher hat die vermeintliche Diensterfindung des Antragstellers nicht zu einem Erfindungswert geführt, an dem er im Rahmen seines Anteilfaktors zu beteiligen wäre.

Bereits aus diesem Grund scheidet ein Anspruch auf Erfindungsvergütung aus.

Überdies greift der Verjährungseinwand wie ausgeführt durch.

XI. Zum Erfindungssachverhalt (2) EP 1 600 118 B1 – „Produkt zur (...)“

1. Überleitung der Erfindungsrechte auf die Antragsgegnerin

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass diese Diensterfindung im Sinne der Haftetikett-Rechtsprechung des BGH²⁷ frei geworden sei, weil sie die Antragsgegnerin nicht rechtswirksam in Anspruch genommen habe. Gleichwohl erwartet er zu dieser Diensterfindung von der Schiedsstelle einen Einigungsvorschlag zur Arbeitnehmererfindungsvergütung vor dem Hintergrund, dass dieser unverbindlich sei.

27 BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

Es ist jedoch nicht Aufgabe der Schiedsstelle, die Rechtsverfolgung vermeintlicher Ansprüche, welche nicht arbeitnehmererfinderrechtlicher Natur sind, gutachterlich für den Antragsteller vorzubereiten, um ihm in Abhängigkeit davon, ob ihm die arbeitnehmererfinderrechtlich von der Schiedsstelle ermittelte Vergütungssumme zusagt oder nicht, die weitere Rechtsverfolgung zu erleichtern.

Aufgabe der Schiedsstelle ist es vielmehr, mittels eines Vorschlags über eine angemessene Arbeitnehmererfindungsvergütung nach Möglichkeit Rechtsfrieden zu schaffen, auch wenn sie die Beteiligten dazu letztlich nicht zwingen kann.

Der Antragsteller ist nicht mehr Mitarbeiter der Antragsgegnerin. Deshalb steht ihm der Klageweg zur Patentstreitkammer des Landgerichts ohne vorheriges Schiedsstellenverfahren offen, § 37 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG. Wird gleichwohl ein Schiedsstellenverfahren betrieben, sollte dies entsprechend dem gesetzlichen Sinn des Schiedsstellenverfahrens mit der Intention erfolgen, Rechtsfrieden auf Grundlage arbeitnehmererfinderrechtlicher Ansprüche anzustreben.

Unabhängig davon geht die Schiedsstelle aber auch davon aus, dass der hier vorliegende Sachverhalt dem der Haftetikett-Entscheidung des BGH²⁸, die unter bestimmten Voraussetzungen das Freiwerden einer Diensterfindung zur Folge hat, nur insofern gleicht, als es der Antragsteller versäumt hat, bei der Antragsgegnerin eine schriftliche Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 ArbEG abzugeben und ein Patent vor dem 01.10.2009 angemeldet worden ist.

Der der Haftetikett-Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich vom vorliegenden Sachverhalt jedoch ganz wesentlich darin, dass der Erfinder in der Haftetikett-Entscheidung an der Anmeldung der von ihm erfundenen technischen Lehre nicht beteiligt war. Diese erfolgte im Nachgang zu einer Besprechung zwischen dem Erfinder und dem Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens und dessen patentanwaltlichen Berater, deren Anlass ein vom Erfinder gefertigter Entwurf einer Patentanmeldung war. Gleichwohl wurde der Erfinder als solcher einschließlich der Mitfinder korrekt benannt und die erfundene Lehre korrekt in der Patentanmeldung dargestellt. Daraus hat der BGH gefolgert, dass es einer förmlichen Erfindungsmeldung nicht mehr bedurfte, weil der Arbeitgeber in der Patentanmeldung dokumentiert hat,

28 BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

dass er über alle Informationen verfügt hat, die ihm eigentlich mit der Erfindungsmeldung hätten übermittelt werden müssen. Nur deshalb hat der BGH den eigentlichen Anknüpfungspunkt für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist nach § 6 Abs. 2 ArbEG a.F., nämlich den Zugang einer förmlichen Erfindungsmeldung, durch den Zeitpunkt der Patentanmeldung ersetzt und dazu ausgeführt, dass unter diesen Voraussetzungen ein Festhalten an einer förmlichen Erfindungsmeldung eine nicht mehr vom Zweck des § 5 ArbEG gedeckte treuwidrige Förmerei bedeuten würde.

Der vorliegende Fall ist an diesem entscheidenden Punkt jedoch völlig anders gelagert. Denn der Antragsteller hat selbst vorgetragen, dass er der Antragsgegnerin seine Idee nur formlos mitgeteilt habe und dass diese ihn dann beauftragt habe, in ihrem Auftrag und Namen Patentschutz zu erwirken. Der Antragsteller hat sich zu diesem Zweck selbst rege mit der dazu beauftragten und vom Unternehmen bezahlten Patentanwaltskanzlei inhaltlich zur technischen Lehre und zu bestehendem Stand der Technik ausgetauscht. Ebenfalls kam auf diesem Wege die Benennung des Antragstellers als Alleinerfinder zustande. Die Geschäftsführung der Antragsgegnerin hatte somit nicht in dem Maße wie in der Haftetikett-Entscheidung die Federführung im Anmeldeverfahren und die tatsächliche Hoheit über den letztlich angemeldeten Gegenstand und den Inhalt der Anmeldung einschließlich Erfinderbenennung inne, dass man aufgrund eines von ihr in der Patentanmeldung zum Ausdruck gebrachten Wissenstandes das Einfordern einer Erfindungsmeldung als reine treuwidrige Förmerei ansehen könnte. Die hier vorgenommene Patentanmeldung ist deshalb nicht geeignet, den Zugang einer förmlichen Erfindungsmeldung beim Arbeitgeber als Anknüpfungspunkt für den Beginn der Inanspruchnahmefrist zu ersetzen. Der Anknüpfungspunkt ist vielmehr sehr viel später im Rahmen des Einforderns von Erfindungsvergütung zu suchen und liegt daher in jedem Fall nach dem 30.09.2009, so dass die Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG n.F. mit der Folge greift, dass die Erfindungsrechte auf die Antragsgegnerin wirksam übergegangen sind.

Will man dem nicht folgen, so müsste man sich immer noch damit auseinandersetzen, dass die Antragsgegnerin den Antragsteller mit der Patentanmeldung in ihrem Namen beauftragt hat. Der darin zum Ausdruck kommende Wille der Antragsgegnerin ist nach den §§ 133, 157 BGB zu ermitteln. Wenn aber ein Unternehmen den Arbeitnehmer,

der eine Diensterfindung gemacht hat, mit der Anmeldung der Diensterfindung im Namen des Unternehmens zur Erteilung eines Patents beauftragt, kann dem neben der Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts bei objektiver Betrachtung nur die rechtsgestaltende Willenserklärung im Sinne der Haftetikett-Rechtsprechung entnommen werden, dass das Unternehmen von seinem Recht auf die Überleitung der Erfindungsrechte nach § 6 ArbEG Gebrauch macht. Die Schiedsstelle geht nach der Lebenserfahrung davon aus, dass dies irgendwann auch schriftlich erfolgt ist. Ob dies nach 17 Jahren tatsächlich noch bewiesen werden kann, ist im Rahmen eines der gütlichen Einigung dienenden Schiedsstellenverfahrens nicht zwingend zu vertiefen.

2. Verjährungseinwand der Antragsgegnerin

Der Verjährungseinwand der Antragsgegnerin greift hinsichtlich der Umsätze durch, die vor dem Jahr 2013 gemacht wurden.

3. Benutzung des Patents in Produkten der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, dass ihre Produkte aufgrund von Produktmodifikationen, die der Antragsteller als Produktverantwortlicher selbst veranlasst habe, seit dem Jahr 2007 nicht mehr dem Patentschutz unterliegen würden.

Sollte dies zutreffen, so wäre der Antragsgegnerin aus den Umsätzen ab dem insoweit relevanten Jahr 2013 Jahr kein Erfindungswert zugeflossen, an dem der Antragsteller zu beteiligen wäre. Denn wie ausgeführt resultiert der Erfindungswert ausschließlich aus der Monopolstellung und damit aus den letztlich eingesparten Lizenzgebühren. Ist ein Produkt aber nicht vom Patentschutz erfasst, würde ein Nichtpatentinhaber mangels Verbotungsrecht des Patentinhabers auch keine Lizenzgebühren auf den Umsatz mit diesem Produkt zahlen.

Die Schiedsstelle hat sich hierzu folgende Meinung gebildet:

Die Produkte der (...) - Familie sind vom Patentschutz erfasst, da diese (...).

Die Antragsgegnerin vertreibt somit in Bezug auf die Modelle (...) monopolgeschützte Produkte.

Die Nettoumsätze mit diesen Produkten bilden mithin die Bezugsgröße. Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass sich aus ihrer Buchführung eine durchschnittliche Skontogewährung von 2 % ergibt, die entsprechend zu berücksichtigen ist.

XII. Zum Erfindungssachverhalt (3) DE (...) A1 – „Chirurgisches (...) Werkzeug für (...)“

Vom Patentschutz erfasst ist nur das erfindungsgemäße chirurgische Werkzeug. Nur dessen Nachahmung durch einen Dritten könnte die Antragsgegnerin verbieten, weshalb auch nur die Umsätze, die mit dem Verkauf dieses Werkzeugs erzielt werden, im vorliegenden Fall Gegenstand der Erfindungsvergütung sein können.

Das gilt umso mehr, als die Antragsgegnerin keine Exklusivität für den Vertrieb anderer Produkte aufgrund des Werkzeugs realisiert. Denn der Antragsteller hat selbst eingeräumt, dass mit dem Werkzeug auch (...) anderer Hersteller eingesetzt werden können wie es ebenso möglich ist, die von der Antragsgegnerin hergestellten (...) ohne das Werkzeug einzusetzen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Antragsgegnerin beim Vertrieb die Vorzüge des Zusammenwirkens ihrer Produkte gegebenenfalls auch in Videos herausstellt. Denn das ist reines Marketing und hat mit den Wirkungen des Patents weder technisch noch wirtschaftlich etwas zu tun, solange die Antragsgegnerin nicht einmal die Erwerbsmöglichkeit ihrer (...) vom Erwerb des Werkzeugs abhängig macht. Der Antragsteller zitiert letztlich selbst aus einer Werbebroschüre der Antragsgegnerin *„Der Arzt hat damit freie Wahl hinsichtlich der zur Verwendung kommenden (...)“*. Dass die Antragsgegnerin in der Werbebroschüre dann in der Folge lediglich eigene Produkte auflistet, ist schlicht selbsterklärend, denn aus welchem Grund sollte sie Konkurrenzprodukte auflisten.

Als Bezugsgröße kommen somit nur die Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Werkzeugen in Betracht. Denn diese hat die Antragsgegnerin tatsächlich vereinnahmt. Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass sich aus ihrer Buchführung eine durchschnittliche Skontogewährung von 2 % ergibt, die entsprechend zu berücksichtigen ist.

XIII. Zum Lizenzsatz

Um den Lizenzsatz neben Beispielen aus der Literatur und der Spruchpraxis der Schiedsstelle einordnen zu können, hat sich die Schiedsstelle im Sinne ihrer Darlegungen zur Ermittlung des Erfindungswerts benutzter Patente einen Überblick über die von der Antragsgegnerin und ihren Wettbewerbern am Markt erzielten Margen verschafft.

Sie hat dabei festgestellt, dass sich die 100 stärksten Teilnehmer auf dem hier maßgeblichen Markt der Medizintechnik in Deutschland grob in drei Gruppen einteilen lassen. Ein Drittel der Unternehmen realisiert Margen zwischen 14 % und 20 %, ein weiteres Drittel

Margen von 8 % - 13 % und der Rest liegt darunter. Die Antragsgegnerin selbst hat mitgeteilt, Margen von 17% zu erzielen.

Die Literatur weist Lizenzsätze im Medizintechnikbereich abhängig von der durch die Erfindung vermittelten Vorzugstellung gegenüber Wettbewerbern in einem Bereich von 2 bis 5 Prozent aus²⁹, wobei ein der Abstufung unterliegender Einzellizenzsatz von 4 % Erfindungen mit außergewöhnlichen Vorteilen vorbehalten sein soll. Die in der Literatur bekannten Lizenzsätze stehen somit im Einklang mit den ermittelten Margen und werden auch dementsprechend regelmäßig von Beteiligten im Schiedsstellenverfahren akzeptiert.³⁰ In der Praxis bekannt gewordene Lizenzsätze bewegen sich ebenfalls in dieser Größenordnung.³¹

Die Schiedsstelle hält es daher für sachgerecht, auch im vorliegenden Fall von einer Lizenzsatzobergrenze von 5 % auszugehen. Diese markiert allerdings die Höchstbelastbarkeit eines Produkts im Produktmarkt. Sie ist deshalb regelmäßig Erfindungskomplexen vorbehalten und kommt für Einzelerfindungen nur in ganz außergewöhnlich gelagerten Ausnahmefällen in Betracht.

Im Regelfall liegt ein durchschnittlicher Einzellizenzsatz im Bereich des halben Höchstlizenzsatzes. Davon ausgehend erscheint der der Schiedsstelle im vorliegenden Fall ein Einzellizenzsatz von jeweils 2,5 % als sachgerecht, der wie ausgeführt nicht der Abstufung unterliegt.

Soweit noch kein Patent erteilt ist wie vorliegend beim Erfindungssachverhalt (3), ist dieser Lizenzsatz auf 1,25 % zu reduzieren (Risikoabschlag 50%), da für ein nicht erteiltes Patent niemand die volle Lizenzgebühr bezahlen würde. Denn wie hoch eine Lizenzgebühr ausfällt, hängt davon ab, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Nicht bestandskräftig erteilte Patentanmeldungen bieten aber nur einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende technische Lehren, womit sich ein Wettbewerber zwar ernsthaft auseinandersetzen muss. Sie hindern Wettbewerber aber deutlich weniger an gleichgerichteten Bestrebungen und haben deshalb einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente.³² Denn zum einen

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

30 EV der Schiedsstelle vom 11.04.2018 – Arb.Erf. 27/16 und vom 10.01.2020 – Arb.Erf. 19/18, jeweils abrufbar unter www.dpma.de

31 Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 76

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

werden weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt.³³ 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 regelmäßig ein Abschlag von zumindest 50 % auf den Lizenzsatz angezeigt. Wird die Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen, endet die Vergütungspflicht für die Dienstleistung mit den letzten noch vom Anmeldeverfahren erfassten Umsätzen. Wird das Patent erteilt, wird der Risikoabschlag für die Vergangenheit nachbezahlt und zukünftigen Vergütungen wird ein Lizenzsatz von 2,5 % zu Grunde gelegt.

Vereinfachend schlägt die Schiedsstelle vor, keine Abschläge vom Lizenzsatz für den Fall vorzusehen, dass Externe Miterfinder sind. Denn dann müssten die Miterfinderanteile ebenfalls neu betrachtet werden, weil die unternehmensangehörigen Erfinder dem Arbeitgeber gleichwohl das volle Nutzungsrecht vermittelt haben.

XIV. Zur Vergütungspflicht bei Vorbehalt eines Nutzungsrechts nach § 16 Abs. 3 ArbEG

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass die Antragsgegnerin für den Fall, dass sie sich im Rahmen der Aufgabe einer Schutzrechtsposition ein Nutzungsrecht nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehält, dieses Nutzungsrecht an sich unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung vergüten müsse. Unter Berufung auf Literaturbelege³⁴ hat er ausgeführt, dass die Schiedsstelle dies in ihrer bisherigen Praxis nicht hinreichend beachtet hätte.

Der Antragsteller irrt hier jedoch. Denn der Gesetzgeber hat das Nutzungsrecht damit begründet, dass das Unternehmen einerseits einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist und dass die vom Unternehmen getätigten Investitionen vor einem Verbotungsrecht des Arbeitnehmers geschützt werden müssen.³⁵

Letztlich gilt hier die gleiche Systematik wie beim Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG, der den Vergütungsanspruch in § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach zwar an den Rechtsüber-

33 Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019: 45,5 %; 2018: 43 %; Qualitätsbericht des Europäischen Patentamts 2016, abrufbar unter www.epo.org/service-support/publications_de.html?pubid=133#tab3

34 Schwab, Arbeitnehmererfindungsrecht, 4. Auflage, § 16 RNr. 1

35 Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 237

gang, in § 9 Abs. 2 ArbEG der Höhe nach aber an die tatsächliche Nutzung knüpft. Dementsprechend knüpft § 16 Abs. 3 ArbEG den dortigen Vergütungsanspruch ebenfalls dem Grunde nach an die Erklärung des Nutzungsvorbehalts, dessen Höhe aber an die tatsächliche Nutzung, soweit diese überhaupt von einer Monopolstellung des Arbeitnehmers erfasst wird.

Nichts Anderes sagt auch die vom Antragsteller angeführte Kommentarstelle aus. Im Übrigen weist die Schiedsstelle darauf hin, dass für ihre Entscheidungspraxis die Gesetzesanwendung nach den juristischen Auslegungsregeln, die dazu ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung und die Gesetzesbegründung durch den Gesetzgeber vorrangig maßgeblich sind.

XV. Erlöschen von Vergütungsansprüchen durch Leistung

Die Antragsgegnerin hat auf die Erfindungssachverhalte (2) und (3) jeweils bereits Vergütungszahlungen an den Antragsteller geleistet. In der Höhe dieser Vergütungszahlungen ist der jeweilige Vergütungsanspruch des Antragstellers nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen.

Einer „Querverrechnung“ etwaig für eine Diensterfindung zu viel bezahlter Vergütung mit noch offenen Vergütungsansprüchen einer anderen Diensterfindung steht jedoch § 12 Abs. 6 S.2 ArbEG entgegen.