



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	25.11.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 41/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert bei von Wettbewerbern erzwungener Freilizenz, Ergänzung der Abstufungstabelle der RL Nr. 11 um eine weitere Stufe (90 % Abschlag), Anpassung der Abstufungstabelle von 1983		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ist bei Stahlprodukten nicht die Legierung, sondern lediglich die Oberflächenbehandlung Gegenstand des Patents, erscheint die Bewertung des Anteils der Erfindung am Produkturnsatz mit 10 % als eine sachgerechte Bezugsgröße für die Multiplikation mit dem Lizenzsatz.
2. Bei einer regelmäßigen Obergrenze von 1 % für einen Einzellizenzsatz im Automobilzulieferbereich liegt ein Lizenzsatz von 0,5 % im marktüblichen Rahmen.
3. Muss der Arbeitgeber Wettbewerbern unter dem Druck von offenbar gewordenem neuheitsschädlichen Stand der Technik eine Freilizenz erteilen, besteht ab diesem Zeitpunkt faktisch kein Monopolschutz mehr, weshalb die Vergütungspflicht endet.
4. Die Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel in RL Nr. 11 dient der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen, wenn keine besseren Erkenntnisquellen zur Gestaltung der Staffel verfügbar sind. Eine Ergänzung zum Nachteil des Arbeitnehmers um einen weiteren Staffelniveau, oberhalb derer nur noch 10 % des Umsatzes vergütungsrelevant sind, scheidet deshalb aus.

5. Wird hinsichtlich einer aktuell oder zukünftig fälligen Vergütung zum Vorteil der Arbeitnehmererfinder die noch in DM-Beträgen abgefasste, aus dem Jahr 1983 stammende Abstaffelungstabelle gemäß RL Nr. 11 nicht mehr mit dem offiziellen Euro-Umrechnungskurs von 1,95 angewendet, sondern werden statt der vorgesehenen DM-Beträge Euro-Beträge 1:1 eingesetzt, um den Kaufkraftverlust seit 1983 auszugleichen, hält die Schiedsstelle dies nach eigenen Berechnungen unter Heranziehung der Daten des statistischen Bundesamts für sachgerecht.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Zur Anspruchslogik des ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung ein Arbeitsergebnis ist, ist das Recht auf das Patent aber mit einem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, der es einseitig in sein Eigentum überleiten kann, § 6 ArbEG.

Macht der Arbeitgeber vom Überleitungsrecht Gebrauch, verliert der Erfinder gemäß § 7 ArbEG das Recht auf das Patent. § 9 Abs. 1 ArbEG wandelt dann das ursprüngliche Recht des Erfinders auf das Patent in einen Vergütungsanspruch um, der an die Stelle des Rechts auf das Patent tritt¹ und letztlich darin besteht, dass der Arbeitnehmer an den für den Arbeitgeber aus der geschaffenen Schutzrechtsposition resultierenden wirtschaftlichen Vorteilen partizipieren soll.

Denn die Höhe des Vergütungsanspruchs wird gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG einerseits von der

- „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“

und andererseits von

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

¹ BVerfG vom 24.04.1998 – 1 BvR 587/88: § 9 ArbEG stellt eine zulässige Inhaltsbestimmung des Eigentums im Sinne von Art 14 Abs. 1 S. 2 GG dar.

bestimmt.

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs folgendes:

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

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind bzw. zufließen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind.²

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 technischen Lösung an sich. 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.

Daher 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 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

² Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Anspruch und kann deshalb gemäß 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.³

Sind an einer Erfindung wie hier mehrere Erfinder beteiligt, haben sie ihrem Arbeitgeber den Erfindungswert nur in Höhe ihres Miterfinderanteils vermittelt. Sie sind deshalb auch nur an dem entsprechenden Teil des Erfindungswerts zu beteiligen.

- (2) Mit dem Faktor „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der dem Unternehmen geschuldeten Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Da das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fortwährend finanziert, hat es regelmäßig auch den überwiegenden Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Mithin muss dem Unternehmen auch ein dementsprechend hoher Anteil des Erfindungswerts verbleiben. Andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des

³ 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

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 Arbeitnehmern mit Forschungs-, Entwicklungs- und/oder Konstruktionsaufgaben zumeist zwischen 13 % und 16,5 % liegen, bei der Wahrnehmung von Führungsaufgaben auch darunter.

III. Zur Abschätzung des Erfindungswerts verwerteter Dienstleistungen

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich die vom Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung geschaffene Schutzrechtsposition technisch und wirtschaftlich konkret für das Unternehmen gegenüber Dritten auswirkt.

- a) Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistung lizenziert oder verkauft, geben die daraus resultierenden Einnahmen konkrete Hinweise darauf, welchen Marktwert das aus der Dienstleistung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat. Die Lizenzentnahmen (bzw. der Kaufpreis) stellen allerdings lediglich den Bruttoertrag und noch nicht den Erfindungswert dar, der der Arbeitgeberin aus den Verträgen zugeflossen ist. Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunächst abzuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt. Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags (und auch eines Kaufvertrages) stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %⁴ des Nettoertrags (bei Ver-

4 ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

kauf 40 %) als echter Erfindungswert anzusehen. Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin allerdings keine Einnahmen aus einer Lizenz oder einem Verkauf erzielt, an welchen die Antragsgegner beteiligt werden müssten.

- b) Macht der Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall von einer von einer Schutzrechtsposition geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er 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 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 dauerhaftem 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, insbesondere dann, wenn wie hier von den Antragstellern vorgetragen mit der technischen Lösung ein erhebliches innerbetriebliches Problem gelöst worden ist. Für den Vergütungsanspruch ist jedoch nicht entscheidend, ob die Arbeitgeberin aufgrund der gefundenen technischen Lehre neue Spezifikationen eines Kunden sachgerecht bedienen konnte, sondern nur, welche Bedeutung Wettbewerber der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre 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 und deshalb vom Monopolschutz getragen wird, mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der einen Bereich von rund $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{8}$, im Schnitt 20 % - 25 %⁵ der markt- und branchenüblichen Produktmargen nicht überschreiten wird, da andernfalls im Verhältnis zu den Kosten 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 Schadenersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren⁶ 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 Hinblick auf den Schutzzumfang des Patents im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt 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.

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.⁷

Wenn unter diesen Aspekten ein ganzes Produkt durch die Erfindung geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde.

Wird das Produkt aber nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berücksichtigen sind und / oder von

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

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

der Erfindung nicht betroffene Produktanteile, die anderen als von der Erfindung gelösten Problemkreisen zugeordnet werden können, im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Umsatzanteil herangezogen.⁸

So liegen die Dinge nach Auffassung der Schiedsstelle im vorliegenden Fall. Von streitgegenständlichen Patent ist nur die Oberflächengestaltung des an die Automobilindustrie gelieferten Stahlprodukts betroffen. Es ist nach Auffassung der Schiedsstelle deshalb davon auszugehen, dass ein Lizenznehmer nicht den gesamten Umsatz mit Stahlprodukten als Bezugsgröße in einem Lizenzvertrag akzeptiert hätte und dass ein Lizenzgeber das auch nicht hätte durchsetzen können. Ausgehend von der Patentschrift ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass kein höherer Anteil als 10 % des Produktumsatzes als Bezugsgröße in Betracht kommt.

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den an diese Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestaltet hätten, enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 10 und RL Nr. 11 konkrete Hinweise.

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 bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien vorhanden sind.⁹

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

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

Das gilt insbesondere für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen, die weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar sind. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 überholt. Der Richtliniengeber hatte nämlich ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht¹⁰ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 verbindlich, würde dies deshalb regelmäßig dazu führen würden, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

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 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.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Pro-

¹⁰ RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331

duktmarkt 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.¹¹ 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.

Bei noch nicht bestandskräftig erteilten Patenten ist weiterhin zu berücksichtigen, dass dafür niemand den vollen Lizenzsatz bezahlt. Denn wie hoch ein Lizenzsatz 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

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

Bestrebungen und haben deshalb einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente¹². Denn zum einen werden weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt¹³. 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. Dem trägt die Schiedsstelle dadurch Rechnung, dass bei durchschnittlichen Erteilungsaussichten Risikoabschlag von 50 % auf den Lizenzsatz angesetzt wird, was vereinfachend als Abschlag von der auszahlenden Vergütung berechnet wird, der bei Erteilung nachzahlen ist.

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 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 Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

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

13 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

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstufung 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 Abstufung 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 Abstufung 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 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.

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 Lizenzverträ-

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

gen 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.

Der Schiedsstelle ist allerdings bekannt, dass in der Industrie zum Vorteil der Arbeitnehmererfinder zumindest vereinzelt dazu übergegangen worden ist, die noch in DM-Beträgen geführte, aus dem Jahr 1983 stammende Abstufungstabelle nicht mehr mit dem offiziellen Euro-Umrechnungskurs von 1,95 anzuwenden, sondern DM-Beträge 1:1 als Euro-Beträge anzuwenden, um den Kaufkraftverlust seit 1983 auszugleichen. Die Schiedsstelle hält das nach eigenen Berechnungen unter Heranziehung der Daten des statistischen Bundesamts für sachgerecht.

Nicht sachgerecht ist es hingegen, die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 zu Lasten der Arbeitnehmer abstrakt um weitere Absenkungsschritte oberhalb von 102.258.376 € zu erweitern, wie es die Antragsgegnerin tut. Dafür würde es eines im Einzelfall vergleichbaren konkreten Lizenzvertrags bedürfen, der genau dies vorsieht.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Automobilzulieferindustrie, da die Antragsgegnerin mit dem streitgegenständlichen Produkt Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt. In diesem Markt müssen die Unternehmen knapp kalkulieren, da die Automobilindustrie im Einkauf ausgesprochen preissensibel ist. Im Automobilzuliefermarkt erreichen Unternehmen deshalb seit über 10 Jahren keine wesentlich höheren Margen als im Schnitt von um die 6 %. Das hat zur Folge, dass nur ein enger Spielraum für Lizenzkosten bei der Preiskalkulation der Produkte verbleibt. Davon ausgehend liegen von Lizenzvertragspar-

teilen auf die erfindungswesentliche Bezugsgröße tatsächlich vereinbarte Einzellizenzsätze im Regelfall zwischen 0,5 % und 1 %, mitunter auch darunter. Der von der Antragstellerin zunächst angebotene Ansatz, auf eine Bezugsgröße von 10 % des Produkturnsatzes einen Lizenzsatz von 0,5 % anzuwenden, liegt mithin im marktüblichen Rahmen und war deshalb sachgerecht.

Nachdem bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags Schätzungenauigkeiten soweit als möglich zu minimieren sind, ist es bei den Überlegungen zum Erfindungswert natürlich noch besser, wenn eine Orientierung an tatsächlich existenten vergleichbaren Lizenzverträgen möglich ist.

Der Schiedsstelle ist in einem anderen Schiedsstellenverfahren ein im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends tatsächlich abgeschlossener und nach wie vor ausgeübter Lizenzvertrag bekannt geworden, der Stahllieferungen an die Automobilindustrie betrifft und sowohl in zeitlicher Hinsicht wie auch im Hinblick auf das Produkt und den Produktmarkt belastbare Anknüpfungspunkte aus der Realität für die fiktive realitätsnahe Nachbildung eines marktgerechten Lizenzsatzes im vorliegenden Fall bietet.

Dieser Lizenzvertrag enthält sowohl Regelungen zur Höhe des Lizenzsatzes wie auch zu dessen Staffelung. Im Ergebnis führt dieser Lizenzvertrag bei einer längeren Laufzeit am Ende nach Berücksichtigung der vereinbarten Staffelung rechnerisch zu einem fixen, auf die patentwesentliche Bezugsgröße bezogenen Lizenzsatz von 0,69 % über die gesamte Laufzeit. Der Lizenzvertrag umfasste allerdings die Nutzungsrechte an zwei Schutzrechten, wodurch sich bei einer Gleichgewichtung der Schutzrechte ein Einzellizenzsatz von 0,345 % ergibt.

Berechnet man davon ausgehend den Erfindungswert, ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin bereits im Februar 2018 einem Wettbewerber eine Freilizenz erteilen musste, sie also spätestens ab dem Jahr 2018 keine Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern mehr durchsetzen konnte. Da der Erfindungswert von dem Bestehen einer Monopolstellung bestimmt wird, können der Ermittlung des Erfindungswerts lediglich die Umsätze aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 zu Grunde gelegt werden. Diese betragen in Summe 51.789.147 €. Davon bilden 10 % die Bezugsgröße, mithin 5.178.915 €. Wendet man darauf einen Lizenzsatz von 0,345 % an, so ergibt sich

ein Erfindungswert von 17.867 €, der im Hinblick darauf, dass kein erteiltes Patent vorlag, mindestens zu halbieren ist (Risikoabschlag). Somit kommt man zu einem Erfindungswert von 8.933,50 €.

Die Antragstellerin hatte der Festsetzung, die zur Vergütungsauszahlung führte, einen Erfindungswert von 8.983 € zu Grunde gelegt, so dass die Antragsgegner hinsichtlich des Erfindungswerts sachgerecht vergütet worden sind.

IV. Zur Bemessung des Anteilsfaktors

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.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahlen „a“ – „c“ 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 Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach 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, Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

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

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.
- (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. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, dessen Situation den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat.

- (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.¹⁷

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „b=1“ vor. Die Antragsgegnerin hat eine Wertzahl von „b=2,5“ angesetzt. Gründe für eine höhere Wertzahl sind im Sachvortrag der Antragsgegner nicht ersichtlich geworden. Eine ältere Vergütungsvereinbarung in einem anderen Fall ist jedenfalls grundsätzlich ungeeignet, eine höhere Wertzahl zu begründen.

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 dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung 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 internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der

¹⁷ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können. Die von der Antragstellerin angesetzten Wertzahlen „c=3“ bis „c=5“ begegnen vor diesem Hintergrund keinen Bedenken. Gesamtpunktwerte „a“+„b“+„c“ von 7,5 bis 9,5 entsprechen nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 Anteilsfaktoren von 14 % bis 19,5 %. Die von der Antragstellerin angesetzten Anteilsfaktoren führen somit zu einer sachgerechten Vergütung.

V. Ergebnis

Die Antragstellerin verfügt seit 2018 nicht mehr über eine wettbewerbsrelevante Monopolstellung. Mit der bereits ausbezahlten Vergütung sind Vergütungsansprüche der Antragsgegner deshalb in jedem Fall abschließend erfüllt.