



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	08.03.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 54/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 6 PatG, § 288 BGB		
Stichwort:	Erfindungswert: Nachbildung eines Lizenzvertrags im Süßwarenmarkt; Voraussetzungen für Verzug; streitige Erfinderschaft; Anteilfaktor eines Brand-Managers		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Im Marktsegment Zuckerwaren des Süßwarenmarkts sind Margen in einer relativ großen Bandbreite von in etwa 8 % bis 16 % anzutreffen, woraus wirtschaftlich maximal vertretbare Höchstlizenzsätze von 2,7 % bis 5,4 % resultieren mit einem sich daraus ergebenden marktüblichen durchschnittlichen Einzellizenzsatz von 1,35 % bis 2,7 %.
2. Bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG ist grundsätzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar. Der Leistungszeitpunkt i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB für die Vergütung und damit der Zeitpunkt für eine mögliche in Verzug setzende Mahnung wird nicht durch die Fälligkeitsregelung des § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG bestimmt. Auch kommen weder die Inanspruchnahme der Erfindung in Betracht, noch der Verkauf des erfindungsgemäßen Produkts im Einzelnen, da die Arbeitnehmererfindervergütung erst nachschüssig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB fällig wird, wobei sich aus der Nachschüssigkeit kein kalendarisch exakter Zeitpunkt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB entnehmen lässt.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsgegner ist Diplom-Betriebswirt und war bei der Antragstellerin von 1992 bis 2016 beschäftigt. Nach verschiedenen Aufgaben im internationalen Sales- und Marketing-Bereich war er ab Juli 2001 als Brand Manger und ab Dezember 2002 als Senior Brand Manager tätig.

Die Beteiligten streiten darüber ob und wenn ja, in welcher Höhe er Ansprüche auf Arbeitnehmererfindungsvergütung aus einer Patentfamilie hat, die unter anderem die EP (...) hervorgebracht hat.

Die Antragsgegnerin verkauft vom Patentschutz erfasste Bonbons und hat einen weltweiten Umsatz von (...) € beauskunftet.

(...)

III. Voraussetzungen des Anspruchs 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) Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen¹. 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.

¹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

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

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein Unternehmen infolge des Verbesserungsvorschlags über eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität regelmäßig unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb so gut wie nie zum Tragen.

- (2) Sind an einer 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 Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld.

Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

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

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %.

IV. Erfinderschaft

Die erste Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindungsvergütung ist wie dargelegt, dass ein Arbeitnehmer etwas im patentrechtlichen Sinne erfunden hat.

Der Antragsgegner ist zunächst davon ausgegangen, in diesem Sinne über einen Miterfinderanteil von 33 % zu verfügen. Im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens hat sich sodann eine Position von 30 % herausgebildet.

Die Antragstellerin hatte zunächst einen Miterfinderanteil von 20 % zu Grunde gelegt. Im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens ist sie dann letztlich zu der Erkenntnis gelangt, dass der Antragsgegner im patentrechtlichen Sinne überhaupt nicht als Erfinder anzusehen sei.

Dieser Dissens ist insofern problematisch für das gesamte 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.²

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.³ Um die für die Frage der Erfinderschaft streitentscheidenden, die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen abschließend aufzuklären, bedürfte es aber, und das beweist der vorliegende Fall mehr als überdeutlich, ausführlicher Zeugeneinvernahmen zur Erfindungsgeschichte, welche der Schiedsstelle aber nicht möglich sind, da sie nicht über das prozessuale Instru-

² BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

³ 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

mentarium 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 das Schiedsstellenverfahren bereits seit dem Jahr 2016 geführt wird und die Beteiligten ihren Streit über die Erfindungsvergütung bereits seit dem Jahr 2014 austragen, 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 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.⁴ 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 an dieser Stelle für den Antragsgegner klar, dass ihn eine Idee oder ein Konzept nicht schon automatisch zum Erfinder macht. Denn eine Erfindung ist nicht schon eine Idee oder ein Konzept, sondern eine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln, mit anderen Worten, eine Idee oder ein Konzept bedarf noch einer Umsetzung in eine von einem Fachmann ausführbare technische Lehre, um zu einer Erfindung im patentrechtlichen Sinne zu werden.

⁴ BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten

Der Gesetzgeber hat dem Arbeitnehmer in § 5 ArbEG auferlegt, die Erfindungsgeschichte gegenüber dem Arbeitgeber in einer Erfindungsmeldung zu dokumentieren, um eine entsprechende Einordnung von Beiträgen zum Zustandekommen einer monopolgeschützten technischen Lehre zu ermöglichen. Eine solche Erfindungsmeldung hat der Antragsgegner aber nie bei seiner Arbeitgeberin abgegeben. Zwangsläufig stehen jetzt nur noch schwer aufklärbare tatsächliche, zudem noch transatlantische Abläufe im Streit, die 17 Jahre zurückliegen, wozu der Antragsgegner mithin einen nicht unerheblichen Teil beigetragen hat. Aber auch die Antragstellerin ist hieran nicht unschuldig. Denn sie hat ganz offensichtlich keine Prozesse im Unternehmen etabliert, die der geltenden Rechtslage Rechnung tragen. Die Beteiligten haben sich im Schiedsstellenverfahren sehr intensiv mit der Erfindungsgeschichte auseinandergesetzt, allerdings steht letztlich Aussage gegen Aussage. Vor diesem Hintergrund ist es der Schiedsstelle nicht möglich, die streitentscheidende Frage in die eine oder die andere Richtung tragfähig zu entscheiden.

Sie empfiehlt den Beteiligten deshalb, ohne Anerkennung einer Präjudiz für den Fall des Scheiterns des Schiedsstellenverfahrens im Wege eines Kompromisses zur gütlichen Streitbeilegung einen Miterfinderanteil von 25 % zu akzeptieren.

V. Ermittlung des Erfindungswerts

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

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbarten Lizenzgebühren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, welchen (Erfindungs)-Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Dahingegen erhält der Arbeitgeber, der wie hier von der vom Patent 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 Patents abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass diese patentgeschützt ist, 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.

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

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll. Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen 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. Hingegen kommt es auf den „gefühlten“ betrieblichen Erfolg der gefundenen Lösung letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist. Einzig entscheidend ist die Bedeutung, die Wettbewerber dem Patentschutz der Erfindung zumessen.

Die jeweilige Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften, wie sie die Antragstellerin tätigt, sind aber Lizenzverträge die Regel, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen und häufig auch gestaffelten Lizenzsatz vorsehen.

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

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

Im Rahmen dieser Überlegungen ist es deshalb methodisch sachgerecht, zunächst von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt und zu überlegen,

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

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

welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Würde sich hierbei herausstellen, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am Markt gehandelte Produkt erfindungsgemäß ist, kommt es darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit umgehen würden. Da letztlich das am Markt gehandelte Produkt den Produktumsatz generiert, wäre vorrangig zunächst zu überlegen, in welchem Umfang die konkreten Produktumsätze anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können. Denn diese hat das Unternehmen real vereinnahmt.

Bei den daran anschließenden Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaltet hätten, ist zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da sie den jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegen.

Denn Lizenzsätze sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfähigen Preises, der zum einen wettbewerbsfähig sein muss und zum anderen einen Gewinn ermöglichen muss.

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

Denn ein Unternehmen hat viele weiteren Kosten, wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist und welche Margen dieser Produktmarkt Unternehmen erlaubt. Dabei gilt, dass die Obergrenze einer marktüblichen Lizenzsatzbelastung im Bereich von rund maximal 1/3, bzw. zumeist 20 % - 25 % der markt- und branchenüblichen Produktmarge liegt⁷, da andernfalls im Verhältnis zu den Kosten der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

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

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

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.⁸ Denn dieser ist wie bereits ausgeführt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

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

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

VI. Bezugsgröße

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

Die Antragstellerin hat einen weltweiten Gesamtumsatz mit Bonbons in Höhe von (...) € als Grundlage für die Ermittlung des Erfindungswerts beauskunftet.

VII. Lizenzsatz

Die Antragstellerin hat einen Lizenzsatz von 3 %, anzuwenden auf den beauskunfteten Gesamtumsatz, in Ansatz gebracht, der nach RL Nr. 11 abgestaffelt werden soll.

Der Antragsgegner sieht hingegen einen Lizenzsatz von 5 % als marktgerecht an und lehnt eine Abstufung nach RL Nr. 11 ab.

Zum Beleg für die Richtigkeit seiner Auffassung hat er einen Lizenzvertrag der Antragstellerin mit der Firma „A“ über den Inhaltsstoff in einem (...)produkt mit einem Lizenzsatz von 5 % und einen mit dem Unternehmen „B“ über einen (...) Inhaltsstoff angebahnten, aber nicht abgeschlossenen Lizenzvertrag mit einem Lizenzsatz von 4,5 % angeführt und mitgeteilt, beide Lizenzverträge hätten keine Abstufung enthalten.

Die Antragstellerin hat dazu mitgeteilt, dass im ersteren Fall zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrags die lizenzierte Lösung alternativlos gewesen sei, weshalb die Lizenzbedingungen akzeptiert worden seien, man aber aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten den Inhaltsstoff relativ schnell trotz des mit der Umformulierung verbundenen Kostenaufwands gegen einen lizenzkostenfreien ausgetauscht habe, als dies technisch möglich geworden war. Das zweite Projekt sei ohnehin schon in einem frühen Stadium gescheitert.

Nach Auffassung der Schiedsstelle stehen die von den Beteiligten ins Verfahren eingeführten Lizenzsätze, gemessen an den jeweils zu Grunde liegenden Umständen, nicht in Widerspruch.

Die Antragstellerin ist mit den „Bonbons“ im Marktsegment Zuckerwaren des Süßwarenmarkts vertreten. In diesem Markt sind Margen in einer relativ großen Bandbreite von in etwa 8 % bis 16 % anzutreffen, woraus wirtschaftlich maximal vertretbare Höchstlizenzsätze von 2,7 % bis 5,4 % resultieren.

Daraus ergibt sich ein marktüblicher durchschnittlicher Einzellizenzsatz von 1,35 % bis 2,7 %.

Der von der Antragstellerin in Ansatz gebrachte Lizenzsatz von 3 % bewegt sich somit bereits am obersten Limit eines üblichen langfristig bezahlbaren Einzellizenzsatzes, welcher hier gesucht wird. Das belegen die angeführten Beispiellizenzverträge sehr anschaulich,

denn letztlich waren ihnen aufgrund der damit verbundenen Kostenbelastung gar keine oder nur eine bescheidene Lebensdauer beschieden. Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass die Antragstellerin einen Lizenzsatz von 3 % gewählt hat, weil das die Obergrenze dessen darstellt, was sie bei der Aushandlung eines langfristig gelebten Lizenzvertrags auf der Kostenseite ihrer Produkte höchstens akzeptieren könnte und würde, was sie aber nicht offenlegen muss. Es reicht aus, dass der Lizenzsatz betriebswirtschaftlich hinreichend schlüssig erscheint, was vorliegend wie aufgezeigt der Fall ist.

Weiterhin ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien in Kenntnis einer langen Benutzung des Patents im Produkt eine Abstufung auf Grundlage über die Gesamtnutzungszeit kumulierter Umsätze vereinbart hätten.

Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Antragstellerin vertreibt Bonbons als Consumer-Produkt weltweit in sehr hohen Stückzahlen und erzielt damit extrem hohe Umsätze. In solchen Fällen ist die Abstufung des Ausgangslizenzsatzes regelmäßig Gegenstand eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis häufig alternativ die rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr), was bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags entsprechend zu berücksichtigen ist⁹. Dies hat den Hintergrund, 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 erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstufung) 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 Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstufung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH¹⁰ deutlich gemacht, dass

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

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

die Frage der Abstufung von hohen Umsätzen 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. Vor diesem Hintergrund ist es ständige, von den Instanzgerichten¹¹ gebilligte Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung für eine Abstufung genügen zu lassen. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wäre eine Erfindervergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr die Ursache war. Die Antragstellerin ist weltweit eines der anerkannt führenden Unternehmen im Süßwarenbereich, das wie andere Marktteilnehmer auch¹² seine und insbesondere neue Produkte mit enorm hohem Marketingaufwand einführt und vertreibt und dabei selbst für wenige Monate Kosten von bis zu 10 Millionen Euro in Kauf nimmt, damit die Produkte erfolgreich werden.

Es ist für die Schiedsstelle deshalb unzweifelhaft, dass die Antragstellerin auch, wenn nicht sogar vor allem aufgrund dieser Tatsache und nicht nur wegen der Erfindung vorliegend Umsätze in Höhe von (...) € gemacht hat.

Die in der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 vorgesehene, über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze trägt dem sachgerecht Rechnung und setzt deshalb den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung. Eine jährliche Abstufung würde den aufgezeigten Überlegungen hingegen nicht hinreichend Rechnung tragen, denn die Kausalitätsverschiebung beginnt nicht jedes Jahr von Neuem, sondern verstärkt sich im Laufe der Jahre immer mehr.

Für die Abstufung spricht weiterhin, dass auf der Bezugsgrößenseite nicht nur ein Inhaltsstoff steht, wie es bei den Beispiellizenzverträgen vorgesehen war, sondern der gesamte weltweite Außenumsatz mit dem Consumer-Produkt.

Selbstverständlich wäre es auch denkbar, dass Lizenzvertragsparteien einen Lizenzvertrag ohne Staffel geschlossen hätten. Denn bei der Ermittlung des Erfindungswerts kann ja nur

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

12 Ferber, Hohenlohe M&A 1/2004 – Industry Special: 2004: Ferrero „Kinder friends“; 2003 Wrigley „Eclipse Flash“

fiktiv abgeschätzt werden, was im Fall des Falles wirklich geschehen wäre. Aber das hätte nichts an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert, die auf die Lizenzvertragsbedingungen gewirkt hätten, weshalb dann sicherlich ein deutlich reduzierter Lizenzsatz vereinbart worden wäre, den die Schiedsstelle auf 1 % taxiert.

Somit ergeben sich zwei denkbare gleichermaßen realistisch erscheinende Szenarien:

- Staffelt man die Umsätze in Höhe (...) € nach RL Nr. 11 ab, so verbleiben (...) €, was bei einem Lizenzsatz von 3 % zu einem Lizenzwert von (...) € führt.
- Wendet man einen Lizenzsatz von 1 % ohne Staffel auf den Umsatz von (...) € an, so ergibt sich ein Lizenzwert von (...) €, also in vergleichbarer Höhe.

VIII. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“, „Lösung der Aufgabe“ und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist.

Ermittelt wird der Anteilsfaktor, indem die Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet werden. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+“b“+“c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet.

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 sind die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 ausschließlich in diesem Sinne zu verstehen und anzuwenden. Sie dienen keinem Selbstzweck. Denn die Richtlinien wurden gemäß RL Nr. 1 lediglich als unverbindliches Hilfsmittel für die Bewertung der dem § 9 Abs. 2 ArbEG zu Grunde liegenden Fragestellung zur Verfügung gestellt und stammen aus dem Jahr 1959. Dementsprechend haben sie als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild. Es verbietet sich daher, mit Hilfe des blan-

ken Wortlauts einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien entgegen dem gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den Umfang des Anteils des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung losgelöst von den realen Gegebenheiten kleinzurechnen.

Deshalb liegt auch der regelmäßig zu beobachtende Versuch, mit Verweis auf RL Nr. 36, wonach von kaufmännisch tätigen Arbeitnehmern ohne technische Vorbildung im allgemeinen keine technischen Leistungen erwartet werden, einen überhöhten Anteil am Zustandekommen einer Erfindung zu begründen, neben der Sache. Selbst die Richtlinien selbst haben dazu schon ausgeführt, dass auch bei diesem Personenkreis eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen ist.

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 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.

Der Antragsgegner hat selbst vorgetragen, dass der (...) Plattform, der er angehörte, vom Unternehmen die Aufgabe gestellt worden sei, unter den bereits hauptsächlich für (...) existierenden Marken „(...) ein weiteres (...) Produkt einzuführen, und dass dazu Workshops durchgeführt worden und Grundlagenstudien erstellt worden seien.

Damit sind die Impulse, innovative Überlegungen anzustellen, eindeutig dem Unternehmen zuzuordnen, weshalb keine höhere Wertzahl als „a=2“ in Betracht kommt.

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. Der Antragsteller ist Akademiker. Wenn er tatsächlich als Erfinder anzusehen ist, dann hat er als Miterfinder seine in langjähriger Berufspraxis erworbenen Produktkenntnisse, das für seine Tätigkeit unabdingbare Verständnis von deren Zusammensetzung und Wirkung und Wissen aus ihm dienstlich zur Verfügung stehenden Informationskanälen kombiniert und in die Erfindung eingebracht. Ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium war dafür nicht erforderlich. Die erbrachten Transferleistungen dürfen von einem Akademiker, zumal in der im vorliegenden Fall herausgehobenen im Unternehmen bekleideten Funktion schlicht erwartet werden. Wäre ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium erforderlich gewesen, würde dies eine schlüssige Darlegung der Erfinderschaft stark erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen. Hier korrelieren sehr offensichtlich die Fragestellungen der Erfinderschaft und der beruflich bedingten Kenntnisse und Erkenntnisse. Bejaht man das eine, muss man das auch in der Folge berücksichtigen. Letztlich ist das Teilmerkmal zumindest als teilweise erfüllt anzusehen.
- (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. Gemessen an diesem Maßstab ist auch dieses Teilmerkmal erfüllt.

(3) Die Unterstützung mit vom Unternehmen bereitgestellten Hilfsmitteln war unstrittig gegeben.

Nach Auffassung der Schiedsstelle kann deshalb keine höhere Wertzahl als „b=2“ gerechtfertigt werden.

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.

Der Antragsgegner hat ausgehend von seiner verantwortlichen Funktion im Unternehmen nach dem Verständnis der Schiedsstelle hinsichtlich der Erfindungsgegenstände von erheblichen vom Unternehmen geschaffenen und ermöglichten Informationsgewinnen profitiert, so dass keine höhere Wertzahl als „c=5“ in Betracht kommen kann.

Somit erreicht er den Punktwert 9, der nach der Konkordanztafel der Vergütungsrichtlinien einem Anteilsfaktor von 18 % entspricht.

IX. Verzugszinsen

Verzinsungsansprüche aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschließlich im BGB ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle deshalb nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution.¹³

Es erscheint gleichwohl sinnvoll, auch diese Fragestellung mit dem Einigungsvorschlag zu bereinigen, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen.

Voraussetzung für einen Anspruch auf Verzugszinsen ist eine Mahnung nach § 286 Abs. 1 BGB, welche einen Verzug auslöst.

Eine Mahnung wäre nämlich nur dann entbehrlich, wenn nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB der Leistungszeitpunkt bereits kalendarisch bestimmt oder bestimmbar wäre. Nach Auffassung der Schiedsstelle ist bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG aber grundsätzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar.

Ausgangspunkt für diese Rechtsauffassung ist § 271 Abs. 1, 2 BGB, wonach der Gläubiger die Leistung nicht vor der Zeit verlangen kann, die für die Leistung bestimmt oder aus den Umständen zu entnehmen ist.

Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Dieser Zeitpunkt ließe sich zumeist tatsächlich auch kalendarisch bestimmen. Da es sich hier aber nur um den Vergütungsanspruch dem Grunde nach in der Höhe „0 €“ handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts für Vergütungsansprüche der Höhe nach i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB.

Ein konkreter nach dem Kalender bestimmbarer Leistungszeitpunkt könnte sich deshalb nach § 271 Abs. 1 BGB allenfalls aus den Umständen ergeben, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung zusammenhängen. Für die Höhe der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend, realisiert im geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt. Im vorliegenden Fall liegt dieser geldwerte Vorteil in der Benutzung der technischen Lehre bei dem Vertrieb erfindungsgemäßer Produkte, so dass der Erfindungswert der Preis ist, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Da Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine spätere Abrech-

nung und Fälligkeit vor. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird daher ebenfalls nachschüssig fällig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB. Welcher Zeitpunkt dies jedoch kalendarisch exakt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB ist, lässt sich aus dieser Systematik nicht entnehmen.

Auch § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG enthält keine kalendarische Festlegung der Fälligkeit einer Vergütungszahlung. Denn diese Norm gilt unabhängig davon, ob überhaupt schon Vergütungsansprüche der Höhe nach entstanden sind.

Allerdings werden an eine wirksame Mahnung keine hohen Anforderungen gestellt. Es genügt, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber eine Vergütung für seine Erfindung verlangt, wobei es keiner Bezifferung bedarf. Eine solche Aufforderung liegt jedenfalls spätestens in der Anrufung der Schiedsstelle.¹⁴

Letztlich empfiehlt die Schiedsstelle unabhängig von ihrer Zuständigkeit zum Zwecke der abschließenden Streitbeilegung, Ansprüche auf Verzugszinsen mit dem Vergütungsvorschlag der Schiedsstelle als abgegolten anzusehen.

X. Vorschlag der Schiedsstelle

- Legt man einen Erfindungswert von (...) € zu Grunde, so ergibt sich bei einem Mit-erfinderanteil von 25 % und einem Anteilsfaktor von 18 % ein Vergütungsanspruch von 86.000 €.
- Legt man einen Erfindungswert von (...) € zu Grunde, so ergibt sich bei einem Mit-erfinderanteil von 25 % und einem Anteilsfaktor von 18 % ein Vergütungsanspruch von 115.000 €.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle vor, mit einem Betrag von 110.000 € alle Forderungen einschließlich Verzugszinsen abschließend abzugelten.