



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	30.06.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 56/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag und UWG; Lizenz- satz bei sehr niedrigen Margen; Anteilfaktor eines Technikers im Pro- duktmanagement		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Könnten Wettbewerber die technische Lehre eines Verbesserungsvorschlags aufgrund ihrer funktionspezifischen Eigenarten zwar nicht ohne weiteres in ihre eigenen Produkte integrieren, aber ohne weiteres Produkte unter Nutzung der technischen Lehre herstellen, dann sind die Voraussetzungen eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags nach § 20 Abs. 1 ArbEG nicht gegeben. § 3 Abs. 1 UWG schützt hier nicht vor einer solchen Nachahmung, da die Tatbestandsmerkmale des § 4 Nr. 3 a oder b UWG voraussetzen, dass der Verkehr mit den übernommenen Merkmalen der technischen Lehre eine betriebliche Herkunftsvorstellung verbindet, was hier nicht der Fall ist. Ebenso wenig läge hier eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung der nachgeahmten Ware im Sinne von § 4 Nr. 3 b UWG vor, welche wiederum voraussetzen würde, dass der betroffene Gegenstand bei den einschlägigen Verkehrskreisen positive Assoziationen auslösen und durch die Nachahmung ein Imagetransfer vom Original auf die Nachahmung stattfinden würde, was hier undenkbar erscheint.
2. Liegen die am Markt erzielten Margen nicht allzu hoch und nicht selten im Bereich von 2 % und mitunter auch darunter, dann ist der von dem Arbeitgeber bei der Bemessung

der Vergütung für den Erfindungswert in Ansatz gebrachte Einzellizenzsatz von 0,8 %, jeweils bezogen auf die vollen Produktumsätze der am Markt gehandelten Bauteile nicht zum Nachteil des Erfinders bemessen.

3. Ist der Erfinder staatlich geprüfter Techniker, war er aber Produktmanager und auch mit Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben betraut, wobei ihm Mitarbeiter unterstellt waren, und war er schon seit seinem Eintritt ins Unternehmen der Geschäftsführung unmittelbar unterstellt und gehörte es zu seinen Aufgaben, das Unternehmen auf Messen, in Fachausschüssen und bei Fachverbänden zu vertreten, dann kann für die Aufgaben und die Stellung im Betrieb keine höhere Wertzahl als „c=3“ in Betracht kommen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind vom Antragsteller beanspruchte Erfindungsvergütungsansprüche aus drei zur Erteilung eines Patents angemeldeten Dienstleistungen und einer Produktmodifikation für Umsätze ab dem Jahr 2015:

(1) DE (...) B3 (...)

Die Patentanmeldung erfolgte im Jahr 2007 und ist in Kraft. Das Patent wurde im November 2008 erteilt. Der Antragsteller ist Alleinerfinder. Die Antragsgegnerin macht Umsätze mit erfindungsgemäßen (...)teilen.

(2) DE (...) A1 – (...)

Die Patentanmeldung erfolgte im März 2010. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Die Entscheidung ist seit Juli 2018 rechtskräftig. Der Antragsteller ist Alleinerfinder. Die Antragsgegnerin macht Umsätze mit entsprechenden (...) anordnungen.

(3) EP (...) B1 – (...)

Die Patentanmeldung erfolgte im September 2010. Das Patent wurde im März 2015 erteilt. Der Antragsteller ist Alleinerfinder. Die Antragsgegnerin macht Umsätze mit erfindungsgemäßen (...) anordnungen.

(4) *Vorschlag zur Modifizierung des von der Antragsgegnerin unter dem Produktnamen „(...)“ angebotenen (...) durch Austausch von Kunststoffteilen gegen Metallteile*

Die Antragsgegnerin macht Umsätze mit entsprechend modifizierten Produkten, die unter dem Produktnamen „(...)“ angeboten werden.

Hinsichtlich der Diensterfindungen (1) – (3) sind der Erfindungswert und der Anteilfaktor streitig. Hinsichtlich des Vorschlags zur Produktmodifikation (4) sind darüber hinaus der vom Antragsteller beanspruchte Charakter als qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag und die Frage streitig, wessen Idee das war.

(...)

III. 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 der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Somit sind beispielsweise die Vergütungsansprüche für Nutzungshandlungen aus dem Jahr 2015 im Jahr 2016 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 konnte¹. 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.² 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.³ Die Schiedsstelle wurde im Dezember 2018 angerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren die im vorliegenden Fall vom Antragsteller auf Grundlage von ab dem Jahr 2015 erzielten Umsätzen geltend gemachten Vergütungsansprüche noch nicht verjährt.

Deshalb ist für die Nutzungen aus dem Jahr 2015 ebenso wie für die nachfolgenden Nutzungen Vergütung zu bezahlen, soweit sie nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geschuldet wird.

IV. 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-

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

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

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

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 zugeflossenen sind bzw. zufließen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind.⁴

⁴ 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.⁵

- (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

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

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 Beschäftigte mit Entwicklungsaufgaben in der Regel nicht mehr als 16,5 % erreichen bzw. deutlich darunterliegen, wenn sie Führungsfunktionen wahrnehmen.

V. Zur Ermittlung des Erfindungswerts

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

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, lässt 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 wie hier von Schutzrechtspositionen geschützten technischen Lehren 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, wie sie die Antragsgegnerin mit (...) macht, sind aber Lizenzverträge die Regel, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsge-

mäßiger 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 1/5⁶ 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

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

weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berücksichtigen sind und / oder von der Erfindung nicht betroffene Teile, die anderen als von der Erfindung gelösten Problemkreisen zugeordnet werden können, im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Anteil herangezogen.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 Patentschutz bekommen 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 5,15 % 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.

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

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 besondere Umstände des Einzelfalles vorliegen oder bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien erschlossen werden.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 erforderlich wäre.

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

Vielmehr ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfähigen Preises, der zum einen wettbewerbsfähig sein muss und zum anderen einen adäquaten Gewinn ermöglichen muss, wobei zu beachten ist, dass 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 beispiels-

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

11 RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331

weise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist und welche Margen dieser Produktmarkt Unternehmen ganz allgemein erlaubt. Daher spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem 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. in dem der Medizintechnik 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.

Weiterhin ist in der Praxis 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 Serviceruf etc. verlagert sein kann, wobei sich dieser Effekt mit zunehmender Laufzeit eines Lizenzvertrags häufig weiter verstärkt, z.B. 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 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 die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 auf die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Bemessung der angemessenen Erfindungsvergütung immer dann 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.

VI. Bemessung der Bezugsgröße hinsichtlich der Dienstleistungen DE (...) B3, DE (...) A1 und EP (...) B1

Die Antragsgegnerin hat jeweils die vollen Produktumsätze der am Markt gehandelten Bauteile zu Grunde gelegt, in welchen die jeweiligen Dienstleistungen realisiert sind, ohne

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

weitere konkrete Überlegungen zu nicht erfindungsgemäßen Bauteilanteilen oder freiem Stand der Technik anzustellen. Somit ist die Festlegung der Bezugsgröße im Hinblick auf die Ausführungen der Schiedsstelle zur Ermittlung des Erfindungswerts sicher nicht zum Nachteil des Antragstellers erfolgt.

VII. Gestaltung des Lizenzsatzes hinsichtlich der Diensterfindungen DE (...) B3, DE (...) A1 und EP (...) B1

Die Antragsgegnerin hat jeweils bezogen auf die vollen Produktumsätze der am Markt gehandelten Bauteile einen Lizenzsatz von 0,8 % in Ansatz gebracht.

Um diesen Lizenzsatz neben den bekannten und von der Antragsgegnerin zum Beleg ihrer Auffassung benannten Beispielen aus Rechtsprechung und Literatur einordnen zu können, hat sich die Schiedsstelle im Sinne ihrer Darlegungen zur Ermittlung des Erfindungswerts einen Überblick über die von der Antragsgegnerin und ihren Wettbewerbern am Markt erzielten Margen verschafft und festgestellt, dass diese nicht allzu hoch sind und nicht selten im Bereich von 2 % und mitunter auch darunter liegen.

Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Antragsgegnerin jeweils einen Einzellizenzsatz in Ansatz gebracht hat, der die der Antragsgegnerin wirtschaftlich von den Marktbedingungen diktierten Spielräume für Lizenzkosten weitgehend ausschöpft. Somit ist auch die Festlegung des Lizenzsatzes im Hinblick auf die Ausführungen der Schiedsstelle zur Ermittlung des Erfindungswerts sicher nicht zum Nachteil des Antragstellers erfolgt.

Weiterhin ist eine Reduktion dieses Lizenzsatzes hinsichtlich der der Patentanmeldung DE (...) A1 zu Grunde liegenden Diensterfindung auf 0,4 % nicht zu beanstanden. Da das Patent nicht bestandskräftig erteilt wurde, hätte dafür auch niemand die volle Lizenzgebühr bezahlt, weshalb ein Abschlag vorzunehmen ist. 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.¹⁶ Denn zum einen werden weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt.¹⁷ 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. Im Übrigen endete die Vergütungspflicht für diese Dienstleistung mit den Umsätzen aus dem Juli 2018. Denn seit 20.07.2018 ist die Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen, weshalb der Antragsgegnerin keine Vorteile aus einer Monopolstellung mehr zufließen. Denn die erfindungsgemäße Lehre kann seitdem von jedem Wettbewerber benutzt werden, ohne dass die Antragsgegnerin dies verhindern oder dafür die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen könnte.

Die Schiedsstelle schlägt hinsichtlich des Lizenzsatzes außerdem vor, dem Antragsteller auch in einem weiteren Punkt entgegen zu kommen und von einer Abstufung nach RL Nr. 11 abzusehen. Denn die Schiedsstelle ist sowohl im Hinblick auf die Wettbewerbervielfalt und die Marktposition der Antragstellerin in diesem Wettbewerb als auch im Hinblick auf die Höhe der erzielten Umsätze nicht vollends davon überzeugt, ob vorliegend zwingend eine Kausalitätsverschiebung dahingehend anzunehmen ist, dass ein freier Erfinder die Antragsgegnerin als Lizenznehmer bevorzugt hätte und deshalb eine Abstufung akzeptiert hätte. Diese Zweifel sollten letztlich zu Gunsten des Antragstellers berücksichtigt werden.

Im Ergebnis wird dem Antragsteller dadurch ein Lizenzsatz zugestanden, der unter keinem Gesichtspunkt mehr geeignet ist, Anlass für irgendwelche Klagen zu bieten.

VIII. Zur Modifizierung des (...)

Diese Modifizierung ist unabhängig von der in der Auseinandersetzung ebenfalls angeklungenen Frage, auf wen diese eigentlich zurückgeht, nicht als qualifizierter technischer Ver-

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

17 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

besserungsvorschlag im Sinne von § 20 Abs. 1 ArbEG anzusehen und deshalb nicht vergütungspflichtig nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern – wie unter Ziffer IV erläutert – bereits mit dem Arbeitsentgelt nach § 611 a BGB völlig unabhängig davon abgegolten, welchen wirtschaftlichen Erfolg sie der Arbeitgeberin „beschert“ hat.

Denn für einen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag fehlt es an der tatsächlichen Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern, die der Stärke eines patentrechtlichen Ausschlussrechts nahekommt.

Hinsichtlich der hierzu vorgetragenen Argumentation des Antragstellers gilt, dass dieses Tatbestandsmerkmal nicht dadurch erfüllt wird, dass eine bestimmte Marktabdeckung mit Produkten erreicht wird, die mit der technischen Lehre des Verbesserungsvorschlags ausgestattet sind, sondern dass Wettbewerbern die Möglichkeit der Nutzung dieser Lehre versagt bleibt. Das ist auch dann nicht der Fall, wenn Wettbewerber die technische Lehre aufgrund ihrer funktionsspezifischen Eigenarten zwar nicht ohne weiteres in ihre eigenen Produkte integrieren können, aber ohne weiteres Produkte unter Nutzung der technischen Lehre herstellen könnten.

Denn mit § 20 Abs. 1 ArbEG hat der Gesetzgeber dem Wunsch der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer entsprochen, auch solche technischen Verbesserungsvorschläge in die Vergütungspflicht einzubeziehen, die, ohne schutzfähig zu sein, dem Arbeitgeber eine monopolähnliche Vorzugsstellung geben, solange sie nicht allgemein bekannt werden und er sie deshalb alleine auswerten kann. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrundeliegende Monopolprinzip gewahrt.¹⁸

Da es im vorliegenden Fall aber unstreitig problemlos möglich ist, sich entsprechende Produkte der Antragsgegnerin und Einbau- und Gebrauchsanweisungen zu beschaffen und diese Produkte dann nachzubauen, ist keine ähnliche Vorzugsstellung gegeben, wie sie durch ein gewerbliches Schutzrecht vermittelt wird.¹⁹

Daran ändert auch der mehr oder weniger schlichte Hinweis des Antragstellers auf das UWG nichts. Eine Nachahmung könnte nach § 3 Abs. 1 UWG nur dann unzulässig sein, wenn die Tatbestandsmerkmale des § 4 Nr. 3 a oder b UWG erfüllt wären.

¹⁸ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253

¹⁹ OLG Frankfurt vom 30.04.2020 – 6 U 125/12 – Folien-PVB-Herstellungsverfahren; EV der Schiedsstelle vom 01.04.2015 – Arb.Erf. 49/11, abrufbar unter www.dpma.de

Eine Herkunftstäuschung im Sinne von § 4 Nr. 3 a UWG ist aber nur dann gegeben, wenn ein fremdes Erzeugnis durch Übernahme von Merkmalen nachgeahmt und in Verkehr gebracht wird, mit denen der Verkehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung verbindet, wenn nicht im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren alles Erforderliche getan wurde, um die Gefahr einer Herkunftsverwechslung auszuschließen.²⁰ Es erscheint im vorliegenden Fall aber bereits ausgeschlossen, dass mit der hier streitgegenständlichen Modifikation im Verkehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung zu Gunsten des Unternehmens der Antragsgegnerin verbunden sein könnte. Noch mehr erscheint es ausgeschlossen, dass von Wettbewerbern nicht Maßnahmen getroffen werden könnten, um die Gefahr einer Herkunftsverwechslung auszuschließen.

Eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung der nachgeahmten Ware im Sinne von § 4 Nr. 3 b UWG setzt wiederum voraus, dass der betroffene Gegenstand bei den einschlägigen Verkehrskreisen positive Assoziationen auslöst und durch die Nachahmung ein Imagetransfer vom Original auf die Nachahmung stattfindet.²¹ Es erscheint der Schiedsstelle schlechterdings undenkbar, dass die hier streitgegenständlichen Modifikation diese beiden Voraussetzungen auch nur im Ansatz erfüllen könnte.

Dementsprechend ist hierzu vom Antragsteller auch keinerlei dezidiertes Sachvortrag erfolgt. Auch das Lauterkeitsrecht steht einer Nachahmung durch Wettbewerber mithin nicht entgegen.

IX. Zum Anteilsfaktor

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.

²⁰ Münchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Nr. 3 UWG, RNr. 120

²¹ Münchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Nr. 3 UWG, RNr. 168, 177

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 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 erfinderischen Lösungen zum Kern seiner 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.

Ausweislich seines Arbeitsvertrags aus dem Jahr 1999 ist der Antragsteller als AT-Angestellter im Bereich Entwicklung und Konstruktion in das Unternehmen eingetreten. Die ihm arbeitsvertraglich zugewiesenen Aufgaben umfassten (a) Entwicklung und Konstruktion, (b) Produktmanagement mit Entwicklung und Konstruktion als einem von vier Unterpunkten und (c) Produktentwicklung/Produkteinführung mit Anregungen für Produktoptimierung und neue Produkte als einem von fünf Unterpunkten. Der Arbeitsvertrag wurde im Jahr 2004 ergänzt und der Aufgabenbereich um die Vertretung des Unternehmens in entsprechenden Ausschüssen und Fachverbänden erweitert. Er sollte verstärkt den Aufgabenbereich des Produktmanagements für Beschlagsysteme wahrnehmen.

Ausgehend von dieser Aufgabenstellung müssen die Impulse, innovative Überlegungen anzustellen, eindeutig dem Unternehmen zuzuordnen werden, 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 staatlich geprüfter Techniker mit langjähriger Berufserfahrung auf dem erfindungsgemäßen Gebiet. Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass er die erfindungsgemäßen Lösungen mit Hilfe der Fähigkeiten gefunden hat, die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich waren und für deren Einbringung er bereits als AT-Angestellter ins Unternehmen eingestellt wurde.
- (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 ebenfalls un-
zweifelhaft gegeben.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen sehen die Vergütungsrichtlinien eigentlich nur die Wertzahl „b=1“ vor. Die Schiedsstelle schlägt jedoch vor, es im Sinne des Antragstellers bei der 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.

Der Antragsteller verfügt als staatlich geprüfter Techniker über eine gehobene technische Ausbildung, weshalb er sich der Stufe 5 der RL Nr. 33 zuordnet. Er übersieht dabei jedoch,

dass die Vergütungsrichtlinien ein idealtypisches hierarchisches Unternehmensbild aus den 50iger Jahren des 20. Jahrhunderts vor Augen haben, und Mitarbeiter seiner Ursprungsqualifikation in der Fertigung ansiedeln, wo die die Möglichkeit tieferer Einblicke in Entwicklungstätigkeiten eingeschränkt sind. Der Antragsteller war aber tatsächlich bereits gemäß seines Arbeitsvertrags kein Fertigungsmitarbeiter, sondern Produktmanager und zumindest auch mit Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben betraut. Überdies waren ihm ausweislich der Ergänzung des Arbeitsvertrags Mitarbeiter unterstellt und er war schon seit seinem Eintritt ins Unternehmen der Geschäftsführung unmittelbar unterstellt. Zudem gehörte es zu seinen Aufgaben, das Unternehmen auf Messen, in Fachausschüssen und bei Fachverbänden zu vertreten. Er war daher in vielfacher Hinsicht bestens vernetzt und verfügte über einen vielfältigen Zugang zu Informationen, wie sie typisch für Mitarbeiter der Gruppe 3 der RL Nr. 34 sind.

Davon ausgehend hat der Antragsteller nach dem Verständnis der Schiedsstelle hinsichtlich der Erfindungsgegenstände von erheblichen vom Unternehmen geschaffenen und ermöglichten Informationsgewinnen profitiert, so dass keine höhere Wertzahl als „c=3“ in Betracht kommen kann.

Somit erreicht er den Punktwert 7, der nach der Konkordanztafel der Vergütungsrichtlinien einem Anteilsfaktor von 13 % entspricht.