



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.04.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 60/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert: Bezugsgröße, wenn der Kerngedanke der Erfindung neuheitsschädlich vorweggenommen ist; bei der Abschätzung des Li- zenzsatzes relevante Faktoren		

Leitsatz (nicht amtlich):

Wenn der Kerngedanke der Erfindung neuheitsschädlich vorweggenommen ist und Patentschutz nur für eine Detailfunktion erreicht werden kann, die keine zwingende Funktion des Produkts ist, und sich das Produkt deshalb nur durch eine optionale Funktion von Konkurrenzprodukten abhebt, dann wäre nur ein kleiner Teil der Produktumsätze Gegenstand eines Lizenzvertrags geworden, was die Bezugsgröße entsprechend verringert.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin als Entwicklungsleiter für (...) Messgeräte beschäftigt. Er ist Miterfinder zu 50 % einer Diensterfindung, die zu den Patenten EP (...) B1 (validiert in Deutschland, Frankreich und Großbritannien), US (...) B2 und JP (...) B2 geführt hat.

Die Antragsgegnerin stellt erfindungsgemäße Produkte her und verkauft diese.

Die Verfahrensbeteiligten streiten über die Höhe der angemessenen Erfindungsvergütung. Einig sind sie über den Miterfinderanteil des Antragstellers und dessen persönlichen Anteilsfaktor.

Der Antragsteller ist jedoch nicht mit der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Bewertung des aus der Nutzung der Patente resultierenden Erfindungswert einverstanden, weshalb die Bewertung der Auffassung der Antragsgegnerin durch die Schiedsstelle den Verfahrensgegenstand bildet.

(...).

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 durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist 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 Dienstfindung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstfindung“.

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.

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

¹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

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 Dienstleistungserfindung 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 Dienstleistungserfindung“ 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 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 einen ganz erheblichen 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 Mitarbeiter in Entwicklungsbereichen aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % und bei der Wahrnehmung von hervorgehobenen Führungspositionen von um die 10 % erreichen.

Im vorliegenden Fall ist der Antragsteller unstreitig Miterfinder zu 50 %. Weiterhin sind sich die Beteiligten über einen Anteilsfaktor von 10 % einig. Somit bleibt die Höhe des Erfindungswerts zu klären.

IV. 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 Dienstleistung 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 dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute. Hingegen kommt es auf den „gefühlten“ 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. Einzig entscheidend ist die Bedeutung, die Wettbewerber der Erfindung zumessen.

Die jeweilige Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften, wie sie die Antragsgegnerin 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 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 wird². Im Vordergrund stehen bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berücksichtigen sind und / oder von der Erfindung nicht betroffene Teile im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Anteil herangezogen³. Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

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

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

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, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren 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.

Da grundsätzlich nicht Bauteile oder Baugruppen eines am Markt gehandelten Produkts den Produktumsatz generieren, 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.

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 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 Gewinn ermöglichen muss.

Dabei ist zu beachten, dass sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge nicht aus der isolierten 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 $1/3^4$ der markt- und branchenüblichen Produktmarge liegt, da andernfalls im Verhältnis zu den Kosten der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

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.⁵ 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, 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.

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

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

Anderweitige Überlegungen, insbesondere auf Grundlage der Nr. 10 der Vergütungsrichtlinien sind hingegen nicht zielführend. Denn die Vergütungsrichtlinien beruhen auf § 11 ArbEG, der keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG ist. Die Vergütungsrichtlinien sind deshalb kein verbindliches Gesetz im materiellen Sinne, sondern dienen lediglich als unverbindliches Hilfsmittel bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung i.S.d. § 9 ArbEG. Von ihnen kann daher ohne weiteres abgewichen werden, wenn die darin enthaltenen Hinweise und Anregungen nicht zu einer angemessenen Vergütung führen, weil sie nicht der Lebensrealität entsprechen⁶. Das stellen auch die Vergütungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits ausdrücklich klar. Da die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsätze bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet waren und zudem nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abstellen, was aber für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge erforderlich wäre, sind sie regelmäßig ungeeignet für die fiktive Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes im konkreten Einzelfall. 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 den Vergütungsrichtlinien genannten Beispielslizenzsätze, sondern auf Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbare Lizenzsätze abzustellen ist⁷.

V. Bezugsgröße

1. Auffassung der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin sieht ausgehend von den Patentansprüchen ein von ihr angebotenes und separat vertriebenes (...) -Produkt, bestehend aus den Bestandteilen „A“, „B“ und „C“ als das am Markt vertriebene Produkt an, in dem die erfindungsgemäße monopolgeschützte technische Lehre realisiert ist.

(...) erfindungsgemäß sei eine spezielle Funktionalität innerhalb des Produkts, ein implementierter patentgeschützter (...), der eine höhere Präzision bei der (...)messung ermögliche. Das erfindungswesentliche Merkmal des implementierten (...) sei eine separate Übertragungsleitung zur Übertragung des (...)signals vom (...) zum Anschlussgehäuse. Wesentlich beeinflusst von der Erfindung sei deshalb lediglich der intelligente

⁶ so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

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

Adapter, welcher einen (...), ein dem (...) nachgeschalteten (...) und eine Schnittstelle zum Messgerät umfasse. Die (...)anordnung würde eine Vielzahl von weiteren Erfindungen beinhalten. Insgesamt verfüge die Antragsgegnerin über 42 Schutzrechtsfamilien zum Schutz aktiver (...).

Die Umsätze mit (...) -Produkten könnten deshalb nicht als Ganzes, sondern im Hinblick auf die Reichweite der Monopolstellung nur anteilig als Bezugsgröße dienen, nämlich im Umfang von 2,5 % der (...) -Produkt-Umsätze. Nur diesen Anteil würden fiktive Lizenzvertragsparteien als relevant ansehen.

Erfindungsgemäße Umsätze würden demzufolge mit den (...)produkten (...) gemacht. (...)

Auf Grundlage der bis (...) 2019 aufgelaufenen Umsätze mit erfindungsgemäßen (...)produkten von 11.500.000 € ergebe sich ein auf die Gesamtpatentlaufzeit mit einem hohen Sicherheitsaufschlag hochgerechneter Gesamtumsatz (...) von 44.700.000 €. Es handele sich dabei um die weltweiten Umsätze, obgleich Patentschutz nur in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA bestehe. 2,5 % davon seien dann als Bezugsgröße heranzuziehen, mithin 1.117.500 €.

2. Bewertung durch die Schiedsstelle

Der vorliegende patentierte Gegenstand betrifft ein (...)system bestehend aus einem (...), einem (...) zum Verbinden mit einem Anschlussgehäuse sowie einem (...)gerät und ist aus der Aufgabe heraus entstanden, eine Vorrichtung zu schaffen, welche eine hochgenaue gleichzeitige Messung von (...) neben der Messung von (...) ermöglicht. (...)

Ausgehend vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung wird eine solche Erfassung von (...) mit gleichzeitiger Messung des (...) mittels eines (...) neuheitsschädlich (siehe US ...) vorweggenommen. Mit anderen Worten war der Kerngedanke, bzw. die eigentliche erfinderische Idee der Patentanmeldung bereits am Anmeldetag bekannt. (...) So bleibt als vorteilhafte Wirkungsweise lediglich die (...)

Als über den Stand der Technik hinausgehend kann das (...) betrachtet werden, welches einen (...) umfasst und das (...) an das (...) gerät weitergibt. (...) Hierdurch werden

verarbeitende Funktionen aus dem (...) gerät in das Anschlussgehäuse (...) verlagert. (...).

Auch wenn die Erfindung ein gesamtes (...)system mit den Komponenten (...), (...), (...) sowie (...) unter Schutz stellt, so erhält die Erfindung ihr patentrechtlich kennzeichnendes Gepräge lediglich durch die integrierte und intelligente Funktion innerhalb des (...) gehäuses. (...)

Insofern richtet sich die Bewertung des patentierten Anteils in Zusammenhang mit der Gesamtvorrichtung (...) auf die technischen Einflüsse und Eigenschaften des Anschlussgehäuses. Die dort verbaute Intelligenz ermöglicht durch integrierte Messung des (...) mit anschließender (...) eine verbesserte und effiziente Handhabbarkeit bei der Analyse von (...) Signalen. (...) entfallen für den Nutzer entsprechende Bedien- und Einstellprozeduren am (...). Das fertige Messergebnis wird direkt übermittelt und am (...) ausgegeben. Insbesondere bei der Verwendung unterschiedlicher Typen von (...) ist dies von Vorteil.

Gleichwohl ist eine solche Eigenschaft lediglich als ein Feature, bzw. als eine wünschenswerte optionale Funktion eines (...)systems einzuordnen. Der hauptsächliche Kaufanreiz für ein (...)produkt liegt für einen Nutzer abhängig von seiner Anwendung in der Messfunktion (...) an sich begründet. Diese schlägt sich im konkreten Fall auf die Fähigkeit nieder, (...) zu erfassen und gleichzeitig deren (...) zu bestimmen. Eine solchermaßen ausgestaltete Lösung war zum Zeitpunkt der Erfindung im Stand der Technik jedoch bekannt.

Die Verarbeitung der Messsignale, insbesondere die Verarbeitung des (...) ist funktional auch in einem Messgerät (...) realisierbar. Dies wird ferner auch in der Beschreibung des Patents eingeräumt. (...) Diese Alternative unterstreicht, dass die vom Monopolschutz erfasste (...) keine zwingende Funktion des (...)produkts ist.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Implementierung der Erfindung das (...)produkt durch eine zusätzliche, gleichwohl optionale Messfunktion ergänzt und sich auf diese Weise von Konkurrenzprodukten abhebt. Da dieses Feature jedoch nur einen kleinen Teil des (...)produkts darstellt, (...), ist die Auffassung der Antragsgegnerin, dass nur ein kleiner Teil der Umsätze mit Tastkopfprodukten Gegenstand eines Lizenzvertrags geworden wäre, vom Grundsatz her nicht zu beanstanden.

Nachdem es sich jedoch um eine Wertung im Rahmen einer Schätzung handelt, schlägt die Schiedsstelle vor, dem Antragsteller etwas entgegen zu kommen und eine Bezugsgröße von 3,5% zu akzeptieren, zumal die Schiedsstelle im Sachvortrag eine Auseinandersetzung mit der Frage vermisst hat, inwieweit in den konkreten (...) Produkten freier Stand der Technik enthalten ist und welche der 42 von der Antragsgegnerin benannten Schutzrechtsfamilien tatsächlich in diesen realisiert sind. Die Schiedsstelle hält es auch für sachgerecht, die Weltumsätze zu vergüten, nachdem mutmaßlich davon auszugehen ist, dass zumindest die Herstellung der Produkte vom Patentschutz erfasst ist.

VI. Lizenzsatz

1. Auffassung der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat in ihren Ausführungen zum Höchstlizenzsatz (...) indirekt die Auskunft erteilt, dass die Produktmargen in ihrem hier betroffenen Geschäftsfeld um die 10 % betragen.

Für die streitgegenständliche Erfindung hat sie einen Einzellizenzsatz von 1 % in Ansatz gebracht und darauf verwiesen, dass dieser eher wohlwollend zu Gunsten des Antragstellers ausgewählt worden sei.

Denn der Lizenzsatz beziehe sich auf die gesamte (...)vorrichtung, obgleich die eigentliche Erfindung vornehmlich auf den (...) innerhalb der (...)vorrichtung beschränkt sei.

Die (...) anordnung beinhalte zusätzlich noch eine Vielzahl von weiteren Erfindungen. Insgesamt verfüge die Antragsgegnerin über 42 Schutzrechtsfamilien zum Schutz (...). Jede dieser Erfindung mit einem Einzellizenzsatz von 1 % - 3 % zu vergüten, würde schon rein rechnerisch zu völlig unwirtschaftlichen Produkten führen. Gleichwohl sei sie nicht so vermessen, den Höchstlizenzsatz gleichmäßig auf die 42 Schutzrechtsfamilien aufzuteilen, woraus sich ein maximaler Einzellizenzsatz von nur 0,06 % ergebe. Im Gegenzug solle aber auch der Antragsteller nicht den gesamten Lizenzsatzrahmen für seine Erfindung beanspruchen, so dass kein Raum mehr für eine Vergütung der übrigen 41 Schutzrechtsfamilien bleibe.

Lizenzsatzerhöhende Faktoren seien nicht ersichtlich. Insbesondere handele es sich nicht um eine Grundlagenerfindung und die Erfindung vermittele ihr auch kein Alleinstellungsmerkmal am Markt.

Es lägen jedoch eine Reihe von lizenzsatzsenkenden Kriterien vor:

Das Patent ließe sich auf verschiedene Art und Weise umgehen. Das ergebe sich bereits aus der Patentschrift selbst und dem sehr engen Schutzbereich, der in einem sehr aufwändigen Prüfungsverfahren stark eingeschränkt worden sei. Beispielsweise könne eine (...) Messung gleichermaßen im (...) durchgeführt werden. Es handele sich lediglich um eine Detailerfindung. Grundlegende Erfindungen seien auf dem Gebiet der (...) Technik ohnehin nicht mehr möglich. Es würde lediglich Bekanntes weiterentwickelt bzw. wie hier diverse aus dem Stand der Technik bekannte Maßnahmen kombiniert.

Weiterhin müsse ein sehr hoher Know-how-Anteil in Abzug gebracht werden.

Ebenfalls lizenzsatzsenkend wirke sich die Marke mit der Bezeichnung „(...)“ aus, da die (...) -Produkte damit sehr stark beworben würden, weshalb sie in erheblichem Maße für den Verkaufserfolg verantwortlich sei.

Außerdem käme auch dem durch die Designschutzrechte (...) / (...) geschützten, besonders ansprechenden Design der (...) Vorrichtung ein wertbeeinflussender Anteil zu, der in Abzug zu bringen sei.

Des Weiteren würden hohe Schutzrechtskosten die Höchstbelastbarkeit beeinflussen mit dem Ergebnis einer niedrigeren Vergütung.

Die vom Antragsteller in Bezug genommenen niedrigen Herstellkosten seien kein lizenzsatz erhöhender Faktor, sondern ein lizenzsatzsenkender Faktor.

2. Bewertung durch die Schiedsstelle

Ausgehend von der beauskunfteten Marge von 10 % im hier entscheidenden Produktmarkt kann ein marktangemessener Höchstlizenzsatz nach der unter Ziffer IV. aufgezeigten Systematik bis etwas über 3 % reichen. Die Antragsgegnerin hat in der Vergangenheit somit nicht grundsätzlich falsch bzw. überhöht vergütet, wenn sie solche Lizenzsätze zur Anwendung gebracht hat.

Daraus ergibt sich ein marktüblicher durchschnittlicher Einzellizenzsatz von 1,5 %, wenn es sich bei der Erfindung nicht um eine besonders wertvolle Einzelerfindung handelt. Ausgehend von diesem durchschnittlichen Einzellizenzsatz muss nun der Lizenzsatz abgeschätzt werden, den fiktiven Lizenzvertragsparteien im konkreten Fall mutmaßlich vereinbart hätten.

Denn der Berechnungsansatz der Antragsgegnerin stellt nicht auf den Gesamtumsatz und damit den Gesamtkomplex (...) -Produkt ab, sondern nur auf einen erfindungsgemäßen Anteil daran und damit auf eine Bezugsgröße, die ausschließlich von der streitgegenständlichen Erfindung geprägt wird.

Deshalb geht die Aussage der Antragsgegnerin, der von ihr angesetzte Lizenzsatz von 1 % sei bereits deshalb wohlwollend, weil er sich auf die gesamte (...) vorrichtung beziehe, obgleich die eigentliche Erfindung vornehmlich auf den (...) innerhalb der (...) vorrichtung beschränkt sei, fehl.

Dasselbe gilt für die Argumentation der Antragsgegnerin hinsichtlich der Notwendigkeit einer für alle Arbeitnehmererfinder fairen Gesamtbetrachtung der 42 Schutzrechtsfamilien. Denn bei einer Komplexbetrachtung der 42 Schutzrechte, soweit diese tatsächlich alle im (...) Produkt realisiert sein sollten und nicht nur schlicht das Gesamtportfolio in diesem Technikbereich abbilden, wäre zwar vom Höchstlizenzsatz von 3 % oder etwas darüber auszugehen. Es wäre aber auch der volle Umsatz mit (...) Produkten in Ansatz zu bringen und das Ergebnis sodann auf die im Komplex enthaltenen Erfindungen nach deren jeweiliger Bedeutung für den Komplex aufzuteilen. Wenn man aber nicht den vollen Gesamtumsatz als Bezugsgröße in Ansatz bringt, sondern wie hier nur den von der Erfindung geprägten Anteil daran, kann es bei einer Aufsummierung der einzelnen Lizenzwerte nicht zu einer Überbelastung der Marge kommen. Das wäre nur dann der Fall, wenn man für jede vom Gesamtproduktumsatz erfasste Erfindung den Gesamtumsatz als Bezugsgröße in Ansatz bringen würde und dann für jede Einzelerfindung einen durchschnittlichen Einzellizenzsatz. Nur dann würden sich die Lizenzwerte in einer Größenordnung aufsummieren, die die Marge gänzlich auffressen bzw. übertreffen würde. Das zeigt sich schon, wenn man vorliegend die von der Antragsgegnerin angenommenen Werte konsequent zu Ende rechnet. Der von der Antragsgegnerin angenommene Höchstlizenzsatz (Komplexlizenzsatz) von 2,5 % ergibt bei einem Gesamtumsatz von 44.700.000 € einen Lizenzwert von 1.117.500 €, somit bei der von der Antragsgegnerin exemplarisch vorgenommenen Gleichgewichtung von 42 Schutzrechtsfamilien einen Lizenzwert von 26.607 € je Schutzrechtsfamilie (= ein Einzellizenzsatz von 0,059 % bezogen auf den Gesamtumsatz). Der von der Antragsgegnerin angenommene, auf die streitgegenständliche Schutzrechtsfamilie entfallende Umsatz von 1.117.500 € führt bei dem von ihr angesetzten Einzellizenzsatz von

1 % aber nur zu einem Lizenzwert für die einzelne Schutzrechtsfamilie von 11.175 €. Bei 42 Schutzrechtsfamilien ergäbe sich dann in der Aufsummierung eine Belastung des Gesamtumsatzes von 44.700.000 € mit Lizenzkosten von 469.350 €. Eine wirtschaftliche Überforderung des Produkts auf der Kostenseite kann darin bei Margen von 10 % sicher nicht liegen.

Warum mit einer Erfindung verbundene Kostensenkungen bei der Herstellung lizenzsatzmindernd wirken sollen, wie es die Antragsgegnerin meint, erschließt sich der Schiedsstelle nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Denn eine Erfindung, die einerseits eine elegante Lösung eines technischen Problems darstellt und andererseits zusätzlich noch zu Kosteneinsparungen bei der Herstellung führt, wird besondere Begehrlichkeiten beim Mitbewerber auslösen. Von der Antragsgegnerin zum Beleg ihrer Auffassung angeführte Beispiele aus der Automobil- oder Halbleiterbranche sind der Schiedsstelle so nicht bekannt. Ein Zusammenhang zwischen einer starken Automatisierung und sinkenden Lizenzsätzen erscheint nur im Hinblick auf dadurch ermöglichte höhere Stückzahlen schlüssig, nicht aber im Hinblick auf von einer Erfindung vermittelte Einsparpotentiale.

Ebenfalls kann die Höhe der Schutzrechtskosten nicht als lizenzwertmindernder Faktor herangezogen werden. Eher ist es so, dass ein Unternehmen bei von ihm als besonders werthaltig identifizierten Erfindungen weitaus mehr bereit ist, hohe Schutzrechtskosten vor allem auch durch entsprechende Auslandsanmeldungen und deren Verteidigung zu investieren. In jedem Fall fallen die Schutzrechtskosten aber unter die umzulegenden Gemeinkosten (vgl. Ausführungen hierzu unter Ziffer IV.). Schutzrechtskosten ist bei der Berechnung des Lizenzwertes deshalb bereits dadurch Rechnung getragen, dass bei der Ermittlung der Höchstbelastbarkeit eines Produkts mit Lizenzkosten nicht auf die Differenz zwischen Herstellkosten und Verkaufspreis des einzelnen Produkts abgestellt wird, sondern auf die Margen, die im Produktmarkt allgemein möglich sind. Von der von der Antragsgegnerin zitierten Passage aus der Kommentarliteratur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage 2019, § 9 RNr. 129) wird die Auffassung der Antragsgegnerin ebenfalls nicht getragen.

Die von der Antragsgegnerin ins Feld geführten Designschutzrechte sind auch nicht geeignet, den Lizenzwert der streitgegenständlichen Erfindung zu mindern. Denn an dem Design wird ein Lizenznehmer ganz bestimmt kein Interesse haben. Wenn er schon die

Erfindung einlizenzieren muss, wird er darauf achten, eigenen Produkten mit fremder Technik wenigstens ein eigenes Design als Wiedererkennungsmerkmal am Markt zu geben. Im Übrigen sind die Designkosten Schutzrechtskosten und damit bereits bei den Gemeinkosten lizenzsatzrahmenbeeinflussend hinreichend berücksichtigt.

Für die Marke „(...)“ gilt nichts Anderes. Sie ist ein Marketinginstrument, an dem ein Wettbewerber kein Interesse haben wird und dem in den Auswirkungen der Gemeinkosten auf die lizenzsatzrelevante Marge abschließend Rechnung getragen ist.

Weiterhin ist kein Know-how-Anteil lizenzsatzmindernd zu berücksichtigen. Denn gesucht wird ein schutzrechtsbezogener Lizenzsatz. Hätte ein Wettbewerber Interesse an einem gesonderten Know-how-Transfer, würde dafür ein Aufschlag auf die schutzrechtsbezogene marktübliche Lizenzgebühr für das Zurverfügungstellen von bei der Betriebsreifelegung entstandenen Dokumentationen oder von Ingenieursdienstleistungen vorgenommen. Das ist der Grund, weshalb die Schiedsstelle bei der Bewertung des Erfindungswerts von realen Lizenzeinnahmen zunächst prüft, ob und wenn gegebenenfalls ja, in welchem Umfang Zahlungen für den Know-how-Transfer geleistet wurden. Des Weiteren ist auch dem Know-how, das letztlich Entwicklungskosten verursacht hat, mit der Berücksichtigung der Gemeinkosten bei den Überlegungen zum Lizenzsatzrahmen abschließend Rechnung getragen.

Die Schiedsstelle ist letztlich der Auffassung, dass ein Durchschnittslizenzsatz von 1,5 % angemessen ist. Denn einerseits wäre eine Patentverletzung durch einen Wettbewerber unschwer nachzuweisen. Das (...) könnte abgegriffen und analysiert werden und die (...) sollte sich in der (...) der Bedienung wiederfinden. Außerdem könnte natürlich auch die (...) verbaute (...) analysiert werden, was etwas aufwendiger aber ohne weiteres möglich und marktüblich wäre. Und andererseits ließe sich die patentierte Erfindung umgehen bspw., indem die (...) Funktion (...) aus dem Anschlussgehäuse (...) ins Messgerät (...) verlagert und dort realisiert wird. Der Anmelder selbst gibt sogar einen Hinweis darauf. In der Beschreibung des Patents heißt es (...) *„Alternativ kann auf den (...) verzichtet werden. Die (...) signale werden dann ohne weitere Verarbeitung an das (...)weitergeleitet.“* (...).

VII. Ergebnis

Aus einem Umsatz von 44.700.000 €, einem erfindungsgemäßen Umsatzanteil von 3,5 % und einem Lizenzsatz von 1,5 % ergibt sich ein Erfindungswert von 23.468 € an dem der Antragsteller im Umfang seines Miterfinderanteils von 50 % und seines Anteilsfaktors von 10 % zu beteiligen ist.

Soweit die Antragsgegnerin bereits Vergütung bezahlt hat, ist der Vergütungsanspruch nach § 362 BGB erloschen.