



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.04.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 66/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 195 BGB		
Stichwort:	Erfindungswert: Bezugsgröße bei einem Produkt, das „Außenumsätze“ und „Innenumsätze“ generiert, Abschätzung des Komplexlizenzsatzes; Vergütungsdauer einer vor Offenlegung der Patentanmeldung zum Betriebsgeheimnis erklärten Erfindung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Bei der Berechnung des Lizenzwertes kann die Ermittlung des Bezugsgrößenumsatzes Schwierigkeiten bereiten, wenn das Produkt teilweise verkauft und teilweise selbst weiterverarbeitet wird. Für den intern weiterverarbeiteten Teil kann der Nettoumsatz über die Herstellungskosten zuzüglich eines Aufschlags abgeschätzt werden oder über die Tonnage und den internen Verrechnungspreis ermittelt werden. Beide Ansätze müssen zum selben Ergebnis führen.
2. Werden für die Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie für die Vergütung jeder einzelnen im Produkt enthaltenen Diensterfindung die vollen Umsätze mit dem Produkt zugrunde gelegt, müssen sich die einzelnen Lizenzsätze aufsummiert unterhalb des Höchstlizenzsatzes bewegen, damit das Produkt gemessen an den Rahmenbedingungen des Marktes nicht unwirtschaftlich wird. Andererseits muss auch ein Schutzrechtskomplex nicht immer an die Obergrenze des Höchstlizenzsatzes heranreichen.
3. Erfolgt für eine Erfindung zunächst eine Patentanmeldung, die vor Offenlegung zurückgenommen wird, um die Erfindung zum Betriebsgeheimnis zu erklären, dann ist der Tag der Patentanmeldung Anknüpfungspunkt für die Berechnung der Höchstvergütungsdauer des Betriebsgeheimnisses.

EINIGUNGSVORSCHLAG

1. Der Miterfinderanteil beträgt 10 % für die Diensterfindung (1) und 30 % für die Diensterfindung (2).
2. Der Anteilfaktor beträgt 13 %.
3. Vergütungsansprüche für Nutzungshandlungen der Jahre 2013 und davor sind verjährt.
4. Der Bezugsgrößenumsatz bei der Ermittlung des Erfindungswerts ist hinsichtlich des verkauften Teils der Produktion der erzielte Nettoerlös. Hinsichtlich des intern weiterverarbeiteten Teils der Produktion ergibt sich der Bezugsgrößenumsatz aus der Tonnage und dem Marktpreis /Tonne. Der gesamte Bezugsgrößenumsatz wird nach RL Nr. 11 abgestaffelt.
5. Zur Ermittlung des Erfindungswerts wird der Diensterfindung (1) ein Lizenzsatz von 0,65 % und der Diensterfindung (2) ein Lizenzsatz von 0,9 % zugestanden.
6. Hinsichtlich der Diensterfindung (1) sind Nutzungshandlungen bis höchstens Mai 2022 vergütungsrelevant.
7. Hinsichtlich der Diensterfindung (2) sind Nutzungshandlungen bis höchstens September 2019 vergütungsrelevant.
8. Die Diensterfindung (3) ist nicht mehr vergütungsrelevant.

Rechtsbelehrung

Gegen diesen Einigungsvorschlag können die Beteiligten Widerspruch einlegen. Der Einigungsvorschlag gilt als angenommen und eine dem Inhalt des Vorschlags entsprechende Vereinbarung als zustande gekommen, wenn nicht

innerhalb eines Monats

nach Zustellung des Vorschlags ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingeht (§ 34 Abs. 3 ArbEG).

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Streitgegenstand

Streitgegenstand sind drei Dienstleistungen, die bei der Herstellung des Produkts (...) verwendet werden:

(1) „Katalysator (...) - EP (...) B1

angemeldet Ende Mai 2002

Miterfinderanteil: 10 %

(2) „Verfahren zur Herstellung von (...)“

angemeldet im September 1999; zum Betriebsgeheimnis erklärt und Schutzfähigkeit anerkannt

Miterfinderanteil: 30 %

(3) „Verfahren zur (...) Erhöhung der Hydrierung von (...)“ – EP (...) B1

angemeldet im Juni 2003; Patent widerrufen im Dezember 2011

Miterfinderanteil: 20 %

Die Antragsgegnerin hatte ausgehend von den Umsätzen mit dem Produkt (...) der Vergütung der Dienstleistung (1) einen Lizenzsatz von 0,5 %, der der Dienstleistung (2) einen Lizenzsatz von 0,75 % und der der Dienstleistung (3) einen Lizenzsatz von 0,5 % zugrunde gelegt, wobei die Ausgangsumsätze nach RL Nr. 11 abgestaffelt wurden.

Weiterhin hatte sie der Vergütung einen Anteilsfaktor von 13 % zugrunde gelegt, obgleich der Antragsteller zumindest in der Erfindungsmeldung zu der Dienstleistung (1) angegeben hatte, dass er eine Funktion gehabt habe, die dem eines Leiters mehrerer Abteilungen in der Entwicklung bzw. eines Abteilungsleiters in der Forschung entsprochen habe.

Der Antragsteller ist mit der Vergütung nicht einverstanden. (...)

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 2013 im Jahr 2014 entstanden.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat. Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben 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 Umsätze². Der der Schiedsstelle

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

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 BGB³. Die Schiedsstelle wurde im Dezember 2018 angerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren all diejenigen Forderungen noch nicht verjährt, die im Jahr 2015 entstanden waren.

Mithin sind Vergütungsforderungen aus Nutzungen im Jahr 2013 und davor verjährt, da sie bereits im Jahr 2014 und davor entstanden sind.

Dahingegen ist für Nutzungen aus dem Jahr 2014 und danach weiterhin eine 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-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

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

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

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 Dienstleistungen gibt.

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind bzw. zufließen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind⁴.

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 Unter-

⁴ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

nehmen 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 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 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 %, wobei Akademiker im Forschungs- oder Entwicklungsbereich regelmäßig nicht mehr als 16,5 % erreichen bzw. deutlich darunterliegen, wenn sie Führungsfunktionen wahrnehmen.

Die jeweiligen Miterfinderanteile haben die Erfinder vorliegend so festgelegt, wie sie unter Ziffer II. des Einigungsvorschlags ausgewiesen sind, weshalb eine weitere Diskussion dieses Punktes entfällt.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors ist der Antragsgegnerin zuzustimmen, dass die Angaben des Antragstellers in zumindest einer Erfindungsmeldung berechtigt Anlass geben, über einen

niedrigeren Anteilfaktor als den über Jahre angesetzten von 13 % nachzudenken. Die Schiedsstelle schlägt jedoch vor, zum Zwecke einer gütlichen Einigung weder die Frage zu vertiefen, ob (...), noch den Anteilfaktor von 13 % in Frage zu stellen. Denn eigentlicher Streitpunkt des Verfahrens ist der Erfindungswert.

Aufgrund des wirksamen Verjährungseinwands ist Vergütung nur noch insoweit zu zahlen, als Nutzungen ab dem Jahr 2014 zu einem Erfindungswert geführt haben oder führen werden. Wie ausgeführt ist dies davon abhängig, ob und bis wann eine monopolgeschützte Nutzung gegeben ist.

Der Diensterfindung (1) kann für Nutzungshandlungen bis maximal Mai 2022 ein Erfindungswert zukommen. Denn dann erlischt der Monopolschutz wegen Erreichen der Höchstlaufdauer des Patents spätestens.

Der Diensterfindung (2) kann für Nutzungshandlungen bis maximal September 2019 ein Erfindungswert zukommen. Denn die Patentanmeldung erfolgte im September 1999. Die Höchstschutzdauer hätte deshalb im September 2019 geendet. Daran ändert der Wechsel zu einem Betriebsgeheimnis innerhalb der Offenlegungsfrist nichts. Denn ein Arbeitnehmer soll durch die Behandlung einer Erfindung als Betriebsgeheimnis und den damit verbundenen Verzicht des Unternehmens auf eine patentrechtliche Monopolstellung gemäß § 17 Abs. 3 ArbEG lediglich insoweit keine Nachteile erleiden, als es zu keiner rechtlichen Monopolstellung gekommen ist. Wäre aber ein Patent erteilt worden, hätte die Monopolstellung maximal bis zum September 2019 gedauert. Würde man aber das Betriebsgeheimnis dennoch länger berücksichtigen als die Höchstlaufzeit des Patents, würde man den Erfinder besserstellen, was nicht im Sinne des Gesetzgebers war und wozu auch kein Anlass besteht. Von der Grundkonstruktion her ersetzt die Erklärung zum Betriebsgeheimnis die Anmeldung zur Erteilung eines Patents und dient deshalb im Regelfall als Anknüpfungspunkt für die Berechnung der fiktiven Höchstschutzdauer. Ist aber zunächst eine Patentanmeldung erfolgt, die vor Offenlegung zurückgenommen wurde, um die Erfindung zum Betriebsgeheimnis erklären zu können, bedarf es dieser Substitution nicht. Denn dann muss der Anknüpfungspunkt der Patentanmeldung ja nicht ersetzt werden.

Das Patent auf die Diensterfindung (3) wurde im Jahr 2011 widerrufen, weshalb dieser Erfindung im hier maßgeblichen Zeitraum kein Erfindungswert mehr zukommt.

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, 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 der von Schutzrechtspositionen geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch macht, keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzubauen hat.

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

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste

und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf den innerbetrieblich wahrgenommenen betrieblichen Erfolg der technischen Lösung letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist. Für den Vergütungsanspruch entscheidend ist jedoch nur die Bedeutung, die Wettbewerber der Erfindung mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die fiktiv nachzubildende, jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien.

Bei Umsatzgeschäften, wie sie die Antragsgegnerin mit dem Produkt (...) macht, sind aber Lizenzverträge die Regel, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil, der als geprägt von den Merkmalen der Patentansprüche angesehen werden kann und deshalb vom Monopolschutz getragen wird, mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der einen Bereich von rund $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{8}$, im Schnitt $\frac{1}{5}$ ⁵ 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

Patentverletzungsverfahren⁶ nach diesem Vorbild. Denn so werden belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde gelegt, die der Realität nahekommen, wodurch Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimiert werden.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im 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 wird⁷. 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 herangezogen⁸. 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.

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

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

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

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.

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 adäquaten 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 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 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.⁹ 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 jeweiligen 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 innerhalb des marktüblichen Rahmens letztlich ausfällt, hängt 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.

Anderweitige Überlegungen, insbesondere auf Grundlage der Nr. 10 der Vergütungsrichtlinien, sind hingegen nicht zielführend. Denn die Vergütungsrichtlinien, auf denen die abweichenden Vorstellungen des Antragstellers zum Lizenzsatz im vorliegenden Fall offensichtlich gründen, 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 entsprechen¹⁰. Das stellen auch die Vergütungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits ausdrücklich klar. Da die in

⁹ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

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

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 Beispiellizensätze, sondern auf Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbare Lizenzsätze abzustellen ist¹¹.

VI. Bezugsgröße

Die Antragstellerin hat ihren Überlegungen zum Lizenzwert als Bezugsgröße den vollen Umsatz mit dem Produkt (...) zugrunde gelegt, dessen Ermittlung jedoch dahingehend Schwierigkeiten bereitet, als die Antragsgegnerin das Produkt teilweise verkauft und teilweise selbst weiterverarbeitet.

Für den verkauften Teil der Produktion hat die Antragsgegnerin für die Geschäftsjahre 2015 bis 2018 einen Nettoerlös von (...) € beauskunftet. Diese Position ist unproblematisch.

Für den intern weiterverarbeiteten Teil hatte die Antragsgegnerin zunächst für die Geschäftsjahre 2015 bis 2018 den Nettoumsatz über die Herstellungskosten zuzüglich eines Standardaufschlags von 60 % abgeschätzt, woraus sich 40.000.000 € ergaben. Im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens hat sie sodann die intern verwendete Produktion in Tonnen beauskunftet und eine Produktion von (...) Tonnen mitgeteilt. Zur Abschätzung des darauf entfallenden Nettoerlöses hat sie dann den reale Nettoverkaufspreis pro Tonne in Höhe von (...) offengelegt und damit einen Nettoumsatz von 60.000.000 € hochgerechnet. Welcher der beiden Ansätze sachgerechter ist, entscheidet sich an der Frage, auf welche Alternative Lizenzvertragsparteien im konkreten Fall mutmaßlich abgestellt hätten, wären sie mit diesem Problem konfrontiert worden. Nach Kenntnis der Schiedsstelle besteht die Problemlösung in der Praxis tatsächlich häufig darin, auf die Herstellungskosten abzustellen und einen Aufschlagsfaktor zu Grunde zu legen, um vergleichsweise leicht einen lizenzsatzrelevanten Produktumsatz zu ermitteln. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum

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

Beispiel in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge über Bauteile verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist davon abhängig, in welcher Größenordnung das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Denn er dient ja der Nachbildung der realen Außenumsätze. In der Schiedsstellenpraxis wird häufig in Ermangelung konkreterer Informationen für selbst hergestellte Produkte ein Aufschlagfaktor von 1,6 in Ansatz gebracht, der erfahrungsgemäß häufig den konkret üblichen Kalkulationsbereich ganz gut trifft. Im vorliegenden Fall scheint es der Schiedsstelle aber realitätsnäher, dass Lizenzvertragsparteien auf die jährliche Tonnage abgestellt hätten und einen Preis pro Tonne vereinbart hätten. Denn die Tonnage lässt sich ohne weiteres ermitteln und ist von daher tatsächlich belastbar. Deshalb schlägt die Schiedsstelle vorliegend vor, den zweiten Ansatz heranzuziehen und einen Nettoumsatz von 60.000.0 € heranzuziehen. Der so ermittelte Umsatz lässt im vorliegenden Fall im Übrigen darauf schließen, dass der konkrete Umrechnungsfaktor höher als 1,6 sein müsste, würde man auf die Herstellungskosten abstellen. Die Schiedsstelle hat daraus einen Umrechnungsfaktor von ca. 2,4 errechnet, um über die Herstellungskosten zu einem vergleichbaren Ergebnis zu gelangen.

VII. Lizenzsatz

Die Antragsgegnerin hat für die Diensterfindung (1) einen Lizenzsatz von 0,5 % und für die Diensterfindung (2) einen Lizenzsatz von 0,75 %, anzuwenden auf den Gesamtumsatz in Ansatz gebracht, der nach RL Nr. 11 abgestaffelt werden soll.

Ausgehend von den der Schiedsstelle bekannten Marktbedingungen, welchen die Antragsgegnerin und vergleichbare Wettbewerber unterliegen, erscheint der Schiedsstelle der marktverträgliche Höchstlizenzsatz maximal in einem Bereich von 2,5 % bis eventuell 3 % zu liegen.

Da die Antragsgegnerin die vollen Umsätze mit dem Produkt (...) für die Vergütung jeder einzelnen darin enthaltenen Diensterfindung zugrunde gelegt hat, müssen sich die einzelnen Lizenzsätze aufsummiert unterhalb dieser Grenze bewegen, damit das Produkt gemessen an den Rahmenbedingungen des Marktes nicht unwirtschaftlich wird.

Summiert man die Lizenzsätze der drei hier streitgegenständlichen Erfindungen auf, so ergibt sich ein Komplexlizenzsatz von 1,75 %. Dieser würde einerseits noch Luft für weitere Schutzrechtspositionen bieten. Andererseits muss aber auch ein Schutzrechtskomplex nicht immer an die Obergrenze des Höchstlizenzsatzes heranreichen. Im vorliegenden Fall

handelt es sich mit dem Katalysator und den beiden Verfahrenserfindungen letztlich um Schutzrechtsgegenstände, deren unrechtmäßige Benutzung durch Wettbewerber schwer nachzuverfolgen wäre, da sie im Endprodukt nicht nachzuweisen sind, was die Monopolstellung schmälert und deshalb tendenziell lizenzsatzsenkend wirkt. Anders wäre es, wenn ein Stoffpatent Gegenstand einer Dienstleistungserfindung wäre. Dann würde der Schutzrechtskomplex wohl den Höchstlizenzsatz ausschöpfen. Die Antragsgegnerin hat folglich nicht grundsätzlich falsche Lizenzsätze in Ansatz gebracht.

Die Schiedsstelle schlägt gleichwohl vor, den Schutzrechtskomplex im bis zum Höchstlizenzsatz zur Verfügung stehenden Rahmen zum Zwecke einer gütlichen Einigung etwas höher zu bewerten und die einzelnen Lizenzsätze geringfügig höher anzusetzen zumal sich auch noch die Frage der Abstufung stellt.

Für die Dienstleistungserfindung (1) schlägt die Schiedsstelle deshalb einen Lizenzsatz von 0,65 % und für die Dienstleistungserfindung (2) einen Lizenzsatz von 0,9 % vor.

Die Schiedsstelle ist weiter der Auffassung, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien in Kenntnis einer langen Benutzung der Schutzrechtspositionen und der enormen Absatzmengen und der daraus resultierenden hohen Umsätze eine Abstufung auf Grundlage über die Gesamtnutzungszeit kumulierter Umsätze vereinbart hätten.

Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Antragsgegnerin macht sehr hohe Umsätze mit dem Produkt (...). 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 Lizenzvertrages entsprechend zu berücksichtigen ist¹². 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

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

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 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 BGH¹³ deutlich gemacht, dass 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 Instanzgerichten¹⁴ 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 Antragsgegnerin ist ein weltweit anerkannt führendes Unternehmen und setzt auf kundennahe Innovationskraft. Es ist für die Schiedsstelle deshalb unzweifelhaft, dass die Antragsgegnerin auch aufgrund dieser Tatsache, ihres guten Rufs und ihrer Kundenbeziehungen und nicht nur wegen der Erfindung sehr hohe Umsätze macht.

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.

Selbstverständlich wäre es auch denkbar, dass Lizenzvertragsparteien einen Lizenzvertrag ohne Staffel geschlossen hätten. Denn bei der Ermittlung des Erfindungswerts kann ja nur fiktiv abgeschätzt werden, was im Fall des Falles wirklich geschehen wäre. Aber das hätte

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

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

nichts an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert, die auf die Lizenzvertragsbedingungen gewirkt hätten, weshalb dann sicherlich drastisch reduzierte Lizenzsätze vereinbart worden wären, die im Ergebnis zu vergleichbaren Lizenzgebühren geführt hätten.