



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	01.08.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 13/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert, wenn sich die Erfindung in den Produktionsanlagen, nicht aber im Produkt niederschlägt; entgeltfreie Übertragung im Konz- ern; Anteilfaktor eines „Global Engineering Managers“		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Es gibt Erfindungen, die keinen Bezug zur Herstellung der verkauften Endprodukte aufweisen, beispielsweise weil sie lediglich in Teilen einer Produktionsanlage eingesetzt werden, die ausschließlich dazu dienen, eine gesetzliche Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen.
2. In einem solchen Fall kann der Erfindungswert nicht durch Nachbildung eines endproduktbezogenen Lizenzvertrags nachgebildet werden.
3. Der Erfindungswert kann dann durch die Nachbildung eines Lizenzvertrags aus der Perspektive eines Maschinenherstellers gewonnen werden, wobei durch geeignete Parameter ausgeglichen werden muss, dass die Maschinenumsätze aufgrund der Patentsituation das eigentlich offenstehende Marktpotential möglicherweise nicht abschöpfen können.
4. Ein Einsatz eines Ingenieurs in der Fertigung rechtfertigt bei der Ermittlung des Anteilfaktors nur dann die Wertzahl „c=5“, wenn er dort aufgrund seiner Funktion nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und / oder Informationszuflüsse hat, aus denen Erfindungen resultieren können.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Gegenstand des Vergütungsanspruchs aus § 9 ArbEG

Einem Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat, steht lediglich das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, während die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung ein Arbeitsergebnis ist, deshalb dem Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehört und somit mit dem Arbeitsentgelt bereits abschließend vergütet ist, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich die technische Lösung in der Sache auch immer einsetzen lässt.

Aber auch über das Recht auf das Patent, das zunächst patentrechtlich dem Arbeitnehmer zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was auch explizit in § 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern auch die für das Zustandekommen der Erfindungen wesentlichen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dann inhaltlich neugestaltet, indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent. Das Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenständigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines irgend gear- teten möglichen zukünftigen Nutzens setzt.

Deshalb hängt die Höhe der Vergütungsanspruch gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes zugeflossen sind. Aus dem Einsatz einer technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen technischen und wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes einer technischen Lösung im Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

An solchen gesonderten Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG zu einem bestimmten Anteil beteiligt, der berücksichtigt, dass regelmäßig der Arbeitgeber den überwiegenden Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Dienstleistung gekommen ist, weil er erfinderische Tätigkeiten ermöglichende Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Der Vergütungsanspruch besteht somit aus einem Teilhaberecht des Arbeitnehmers an Vorteilen, die ein Arbeitgeber kausal durch ein rechtliches Monopol erhalten hat.

III. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

§ 9 Abs. 2 ArbEG macht die Höhe des Vergütungsanspruchs abhängig von der

- *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung“*

und von

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

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

- (1) Auf den ersten Blick verleitet der Begriff der *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit“* aufgrund seines Wortlauts zu der Fehlinterpretation, 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 geben kann.

Tatsächlich hat er nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind, und zwar begrenzt auf die Vorteile, die der Reichweite des Rechts auf das Patent, also der Reichweite des rechtlichen Monopolschutzes geschuldet sind.

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Die technische Lösung an sich gehört dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis nämlich schon von vornherein nach § 611 a BGB und ist somit mit dem Arbeitsentgelt ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich diese auch immer betrieblich verwerten lässt, bereits abschließend vergütet.

Ein über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehender arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch würde deshalb nur dann bestehen, wenn eine Diensterfindung eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistung darstellen würde und der Gesetzgeber mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bezweckt hätte, solche Sonderleistungen als solche zusätzlich zu vergüten. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern das reine Monopolprinzip zur Grundlage der Vergütungsermittlung gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindungsmeldung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen Erfolg einer technischen Lösung im Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

Daher werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als **Erfindungswert** bezeichnet.

Soweit der Arbeitnehmer nicht Alleinerfinder ist, geht der Erfindungswert selbstredend nur im Umfang seines Miterfinderanteils auf ihn zurück.

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

Denn da das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fortwährend finanziert, hat es regelmäßig auch den überwiegenden Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Mithin muss dem Unternehmen auch der größere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf ihn zurückgehenden Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße das 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 den unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als **Anteilsfaktor** bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. Er 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, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36¹ 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.

¹ vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, 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 wäre daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemäß überwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung in Frage zu stellen.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahlen „a“ – „c“ Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine

Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin (...) zum Zeitpunkt, als er die streitgegenständliche Erfindung gemacht hat, als „Global Engineering Manager“ eingesetzt. Er verfügt über einen Hochschulabschluss im „Electrical Engineering – Automation and Power“. Nach seinem eigenen Sachvortrag gehörte es zu seinen Aufgaben, nach Entwicklungen zu suchen. Die Grundidee zur Erfindung sei ihm nach einem Lieferantenmeeting gekommen, dessen Thema die Anfälligkeit der im Betrieb vorhandenen (...)technologie gewesen sei. Der Antragsteller vertritt gleichwohl die Auffassung, mit seiner Aufgabe sei nicht verbunden gewesen, selbst Entwicklungen zu tätigen. Allerdings war nach seinem eigenen Sachvortrag der Gegenstand seiner Idee der Einsatz der neuartigen „(...)“ – Technologie als Alternative zu der im Unternehmen bei der Beschriftung eingesetzten Technologie. Darin erschöpft sich letztlich auch im Wesentlichen der Schutzgegenstand des streitgegenständlichen Patents (...), nämlich die Bestrahlung der mit einem bestimmten durchsichtigen Verpackungsmaterial doppelt umhüllten Verpackungen mit einem (...), um damit Beschriftungen auf der Packung anzubringen. Den (...) selbst hat nicht der Antragsteller, sondern die (...) entwickelt, die Kennzeichnungssysteme für unterschiedlichste industrielle Anwendungen herstellt. Die Anlage, in die dieser Laser eingebaut ist, hat das Unternehmen (...) entwickelt² und an die Antragsgegnerin geliefert, das die Erfahrung von (...) mit dem Know-how von (...) in den Bereichen (...) Logistik und Automation verbindet. Mithin hat der Antragsteller mit der Diensterfindung genau das gemacht, was seine originäre Aufgabe war. Es kommt deshalb keine höhere Wertzahl als „a=2“ in Betracht.

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.

2 (...)

- (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. Das Teilmerkmal ist unstreitig erfüllt.
- (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 technischen Evolutionschritt 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 im Rahmen 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 ihm im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, dessen Situation den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat.

Da die erfinderische Lösung im Austausch mit Industriepartnern und Zulieferern über die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen entstanden ist, ist auch dieses Teilmerkmal unzweifelhaft erfüllt. Das hat der Antragsteller zuletzt auch nicht mehr bestritten.
- (3) Dass der Antragsteller mit technischen Hilfsmitteln unterstützt wurde, ist unstreitig.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen beträgt die Wertzahl „b“ = 1.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung zum Zeit-

punkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Nach Auffassung der Schiedsstelle kommt aufgrund der Einblicke des Antragstellers in das erfindungsgegenständliche unternehmensinterne technische Umfeld, seine herausgehobene Stellung im Unternehmen und die damit verbundene Vernetzung insbesondere mit auf die Lösung der streitgegenständlichen Problematik spezialisierten Industriepartnern und Zulieferern der Antragsgegnerin keine höhere Wertzahl als „c=3“ in Betracht.

Der Antragsteller begründet seine Erwartung einer höheren Wertzahl mit einer Zuordnung zur Fertigung. Der Richtliniengeber hatte mit den höheren Wertzahlen in der Fertigung aber die Vorstellung verknüpft, dass Ingenieure, die in der Fertigung eingesetzt sind, dort nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können. Dieses Bild trifft auf die Funktion des Antragstellers im Unternehmen und die daraus resultierende streitgegenständliche Erfindung jedoch nicht zu. Im Übrigen belegt auch eine DEPATIS-Recherche auf den ersten Blick, dass der Antragsteller in der Funktion „Global Engineering Manager“ eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für Erfindungen gehabt haben muss.

Aus einem Gesamtpunktwert von 6 („a=2“+“b=1“+“c=3“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die Erfindung des Antragstellers zu 10 % auf das Wirken des Arbeitnehmers zurückzuführen ist, während das Unternehmen einen Anteil von 90 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

IV. Zur Abschätzung des Erfindungswerts der Eigennutzung einer Diensterfindung

Macht der Arbeitgeber von einer für ihn patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht.

So ist das auch im vorliegenden Fall.

Jedoch kann er durch die tatsächliche Benutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und Größenordnung von der Reichweite und der Stärke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhängen. Denn wenn der Arbeitnehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hätte, sondern ein Dritter – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – müsste der Arbeitgeber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit ihn für den Dritten bestehende Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen Lehre hindern würden.

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. Das erreicht man, indem man die Schätzung so weit als möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunächst die Erkenntnis, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Höhe der Zahlungen, die der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste, dadurch abschätzen, indem man unter Berücksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schätzung innewohnende Risiko einer Fehleinschätzung so weit, als dies überhaupt möglich ist, und kommt so zu dem einer „*angemessenen*“ Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung ein 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 für die Ermittlung des Erfindungswerts auf den innerbetrieblichen Erfolg der einzelnen technischen Lösung als solcher letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist. Deshalb ist es auch im vorliegenden Fall nicht entscheidend, wie betrieblich erfolgreich die vom Antragsteller angestoßene Implementierung der (...) -Lösung“ der (...) GmbH in den vorhandenen Produktionsprozess der Antragsgegnerin war.

Entscheidend für den Erfindungswert ist lediglich, welche Bedeutung Wettbewerber der patentrechtlichen Monopolstellung mutmaßlich zumessen würden und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterläge im konkreten Fall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten erfahrungsgemäß ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel sind, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.

Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung des Produkts im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite des von den Patentansprüchen bestimmten Verbotungsrechts abhängt.

Die mögliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Denn die für die jeweiligen Produktmärkte der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten

Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hängt wiederum von der Stärke des Verbotungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt hätten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.³ So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten:

1. Bezugsgröße

Welche Bezugsgröße Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Höhe sie deshalb dessen Produktsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich

³ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.⁴

Ergibt sich dabei, dass dem potentiellen Lizenznehmer die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden kann, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser nicht bereit sein, für den ungeschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der Lizenzgeber wird das auch nicht durchsetzen können.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Produkt nur teilweise dem Monopolschutz des Schutzrechts unterliegt, beispielsweise weil das Produkt mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik darstellen oder in denen auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

Stellt sich also heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nur einzelne Baugruppen oder Bauteile eines Produkts oder in einem Produkt oder zu dessen Herstellung verwendete Verfahren dem Monopolschutz unterliegen, kommt es bei der Nachbildung des Lizenzvertrags darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit mutmaßlich umgehen würden.

Da der Produktumsatz nicht isoliert mit erfindungsgemäßen Bauteilen oder Baugruppen oder Verfahren, sondern mit dem am Markt gehandelten Endprodukt generiert wird, müssen sie letztlich eine Lösung finden, wie sie einen erfindungsgemäßen Anteil der Erfindung am Umsatz des Endprodukts definieren.

2. Lizenzsatz

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestalten würden, enthalten die Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise, an denen Arbeitnehmererfinder verständlicherweise häufig ihre Erwartungshaltung ausrichten.

Den Vergütungsrichtlinien kommt jedoch 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

⁴ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

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 bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen.

Dementsprechend ist es seit über 30 Jahren ständige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergütungsfaktoren als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bessere tatsächliche Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfügung stehen.⁵

Das gilt in besonderem Maße für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen. Die dort genannten Lizenzsätze sind weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 überholt. Der Richtliniengeber hatte nämlich ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht⁶ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 für den Abschluss von Lizenzverträgen und deren fiktive Nachbildung verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

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

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was

⁵ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

⁶ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen.

Aber auch eine Herangehensweise, die hinsichtlich der Belastbarkeit mit Lizenzkosten lediglich auf einen isolierten Vergleich der reinen Differenz von Herstellkosten und Verkaufspreis des konkreten Produkts abstellt, greift nicht nur zu kurz, sondern ist schlicht falsch. Denn ein Unternehmen hat außer den Herstellkosten viele weitere Kostenpositionen wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb zu tragen, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. So sind in Produktmärkten mit vergleichsweise geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. im Pharmabereich deutlich höhere Lizenzgebühren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.⁷ Denn dieser ist für sich genommen nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

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

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 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.

In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Höhe des Lizenzsatzes abhängig von Umsatzhöhe oder Stückzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzzschwellen 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).

Die Logik der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen 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 Anknüpfungspunkt hat sich die Schiedsstellenpraxis schon vor langer Zeit gelöst. Denn es gibt bessere Er-

kenntnisquellen für die Frage, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln würden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzverträge Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell gar nicht möglich wäre, den Üblichkeitsnachweis zu führen.

Die Rechtsprechung⁸ vertritt ebenfalls die Auffassung, dass die Frage der Abstufung eine zu beantwortende Teilfrage auf dem Weg zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG ist und die RL Nr. 11 deshalb keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern lediglich ein Hilfsmittel sein soll, um die Angemessenheit zu erreichen, weshalb die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten⁹ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁰ eine Abstufung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen können, 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 für die Entstehung von Umsätzen weg von der Erfindung hin zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Servicereif etc. verlagert sein kann.

Für die konkrete Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel (...).

Die bis hierher dargestellte Nachbildung eines umsatzbasierten Lizenzvertrags ist zumeist der sachgerechte Ansatz, um den Erfindungswert so realitätsnah wie möglich abzuschätzen. Er bereitet jedoch dann Schwierigkeiten, wenn es unverhältnismäßig schwierig wird, dem Schutzrecht einen konkreten Umsatzanteil zuzuordnen.

In einem solchen Fall kann es hilfreich sein, einen Lizenzvertrag mit anderen Parametern fiktiv nachzubilden, derer sich auch reale Lizenzvertragsparteien mitunter bedienen, wenn sie mit dieser Problemstellung konfrontiert sind. Diese Variante besteht darin, den innerbetrieblichen Nutzen der monopolgeschützten technischen Lehre, wie er sich aus einer in

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

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

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

Abgrenzung vom allgemeinen Stand der Technik errechneten betriebswirtschaftlichen Kalkulation ergibt, heranzuziehen und $1/8 - 1/3$, im Schnitt $1/5$ davon als Lizenzsatz anzusehen, da der überwiegende Anteil des Nutzens dem Unternehmen zur Gemeinkostendeckung und als Gewinn verbleiben muss; denn anderenfalls würde es auf die Nutzung der technischen Lehre verzichten und sich so die mit dem Abschluss eines Vertrages verbundenen Aufwände ersparen.

Allerdings bereitet auch dieser Ansatz regelmäßig Schwierigkeiten. Denn es ist es häufig zwar noch möglich, eine betriebliche Einsparung zu ermitteln, nicht aber, den Anteil des patentrechtlichen Monopolschutzes daran zu beziffern. Darauf kommt es aber an, denn ein vernünftiger Lizenznehmer wird auch bei dieser Herangehensweise nur bereit sein, auch für den Abstand zum Stand der Technik zu bezahlen. Dann wird man sich einer Ersatzgröße bedienen müssen, die häufig sachgerecht aus den erfindungsbezogenen Investitionskosten hergeleitet werden kann.

V. Lösungsansätze im vorliegenden Fall

1. Lösungsansatz - Nachbildung eines umsatzbasierten Lizenzvertrags

Die erfindungsgemäße Lösung betrifft eine Track-and-Trace-Problematik, der Hersteller von (...)erzeugnissen unterliegen, weil sie aufgrund einer EU-Richtlinie (...) dazu verpflichtet sind, die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Das erfolgt durch Aufdrucke auf den Verpackungen (...), die durch entsprechende Produktionsmaschinen aufgebracht werden.

Die Antragsgegnerin macht jedoch keine Umsätze mit Track-and-Trace- Maschinenelementen, sondern mit (...). Es würde daher keinen Sinn machen, einen umsatzbezogenen Lizenzvertrag fiktiv nachzubilden, der als Bezugsgröße die Umsätze mit (...) vorsieht.

Wenn man den Lizenzwert und damit den Marktwert des streitgegenständlichen Patents umsatzbezogen fiktiv marktgerecht nachbilden will, bleibt deshalb nur die Möglichkeit, dies aus Sicht von Maschinenherstellern zu tun, mithin auf das (...) -Produkt der Firma (...) GmbH abzustellen, das einen Umsatz von 175.000 € pro Stück generiert.

Dieses Produkt ist ein Track & Trace Produkt, enthält also die technischen Hauptprobleme „Beschriftung mit einem Code“ und „Codeverifizierungssystem mit Kameras“. Daneben sind weitere technische Probleme enthalten, die den Transport und die

Lagerung der (...), eine Ausscheidemechanik für fehlerhafte Produkte und hard- und softwareseitig gelöste Automatisierungsfunktionen betreffen. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass den Hauptproblemkreisen ein prägender Produktanteil von 80 % und den weiteren Problemkreisen ein das Produkt prägender Anteil von 20 % zugewiesen werden kann und dass die Hauptproblemkreise in gleicher Weise prägend für das Produkt sind. Somit entfallen 40 % des Umsatzes auf die „Beschriftung mit einem Code“. Monopolgeschützter Gegenstand des streitgegenständlichen Patents (...) ist aber nur die Bestrahlung der mit einem bestimmten (...) Verpackungsmaterial (...) umhüllten Verpackungen mit einem (...), um damit Beschriftungen auf der Packung anzubringen, nicht aber der hochwertige (...) selbst, dem der überwiegende Anteil an der technischen Lösung des Problemkreises zukommt. Die Schiedsstelle sieht es deshalb als sachgerecht an, dem (...) einen Anteil von 3/4 an der Lösung des Problemkreises zuzubilligen, so dass im Ergebnis 10 % des Produktumsatzes von der Monopolwirkung des streitgegenständlichen Patents geprägt werden. Die Bezugsgröße für die fiktive Nachbildung eines marktgerechten Lizenzvertrags sind somit 17.500 € pro (...)-Einheit. Nachdem die Firma (...) GmbH 161 (...)-Einheiten an die Antragsgegnerin und zu ihrer Konzernmutter gehörende Unternehmen verkauft hat, kann der fiktiven Ermittlung des Gesamtlizenzwerts ein Umsatz von 2.817.500 € zugrunde gelegt werden.

Dar darauf anzuwendende Lizenzsatz ist abhängig von der Marktsituation auf dem Markt von Fertigungsmaschinen. Denn das Unternehmen (...) GmbH liefert der Antragsgegnerin hochspezielle technische Anlagen für den Produktionsprozess und konkurriert auf diesem Feld mit Wettbewerbern.

Die Schiedsstelle hat sich in letzter Zeit in verschiedenen Schiedsstellenverfahren mit der wirtschaftlichen Situation im Anlagenbau auseinandergesetzt und festgestellt, dass mit der wirtschaftlichen Situation korrelierende Höchstlizenzsätze regelmäßig bei 3 %, maximal bei 4 % liegen, wenn ganze Erfindungskomplexe lizenziert werden. Davon ausgehend liegen gute Einzellizenzsätze nicht höher als 2 %.¹¹ Kommt man dem Antragsteller entgegen und verzichtet auf eine Diskussion der Stärke des Ausschlusswertes des

11 Arb.Erf. 18/19 vom 07.05.2020: großtechnische Anlage 2%; Arb.Erf. 14/19 vom 05.11.2020: Industrieanlage 3% bei enger Bezugsgröße; Arb.Erf. 22/19 vom 21.07.2020: Hafenanlage 1,5 %; Arb.Erf. 39/17 vom 30.04.2019: lebensmitteltechnische Anlage 1,75 %; Arb.Erf. 69/18 vom 22.09.2021: Industriekühlanlage 1%; Arb.Erf. 21/19 vom 16.04.2021: Turbinenanlage 2%; die zitierten Einigungsvorschläge sind überwiegend nicht oder noch nicht veröffentlicht.

erteilten Patents, kann man vorliegend somit maximal einen Lizenzsatz von 2 % in Ansatz bringen.

Aus einem erfindungsgemäßen Umsatz von 2.817.500 € und einem Lizenzsatz von 2 % ergibt sich ein Erfindungswert von 56.350 €.

2. Lösungsansatz - Nachbildung eines Lizenzvertrags auf Grundlage des monopolgeschuldeten betrieblichen Nutzens

Im vorliegenden Fall ist es wie meist bei diesem Ansatz nicht sachgerecht möglich, den Anteil des patentrechtlichen Monopolschutzes an tatsächlich realisierten betrieblichen Einsparungen zu beziffern, obgleich vernünftige Lizenznehmer nur für diesen Anteil bereit sind, Lizenzgebühren zu bezahlen. Bekannt sind jedoch die Investitionskosten für den Einsatz der erfindungsgemäßen technischen Lehre, die die Antragsgegnerin zu investieren bereit war und die deshalb als sachgerechter Anknüpfungspunkt dienen können. Die Antragsgegnerin hat (...) Einheiten zu einem Stückpreis von 175.000 € erworben, von dem wie ausgeführt 10 % auf das streitgegenständliche Patent entfallen. Nachdem die Antragsgegnerin 60 (...) Einheiten gekauft hat, ergibt sich eine Investitionssumme von 1.050.000 €. Setzt man darauf einen mittleren Lizenzsatz von 1/5 an, so ergibt sich ein Erfindungswert von 210.000 €.

3. Ergebnis und Vorschlag der Schiedsstelle zum Erfindungswert der Eigennutzung

Die Schiedsstelle schlägt im Hinblick darauf, dass mit dem zweiten Lösungsansatz der bei der Antragsgegnerin realisierbare Erfindungswert vollständig ausgeschöpft ist, während der erste Lösungsansatz noch Raum für einen weiter ansteigenden Lizenzwert der Erfindung für den Fall bietet, dass das Unternehmen (...) GmbH weiter (...) Einheiten verkauft, dem Antragsteller entgegen zu kommen und den höheren Erfindungswert aus dem zweiten Lösungsansatz für eine gütliche Einigung in Ansatz zu bringen, mithin 210.000 €.

VI. Zur Abschätzung des Erfindungswerts aus der Übertragung der Diensterfindung

Inhaberin des streitgegenständlichen Patents (...) ist nicht die Antragsgegnerin, sondern die (...), der die Antragsgegnerin alle Rechte an der Diensterfindung unter Vorbehalt eines einfachen Nutzungsrechts übertragen hatte. Die Übertragung ist in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um konzernverbundenen Unternehmen handelt, unentgeltlich erfolgt. Unter

wirtschaftlich handelnden Wettbewerbern wäre für eine solche Übertragung jedoch ein marktangemessener Kaufpreis bezahlt worden, aus dem ein zu vergütender Erfindungswert resultiert hätte.

In einem solchen Bruttokaufpreis ist dann ein zu vergütender Erfindungswert enthalten, der aus dem kausal für die Schutzrechtsposition netto zugeflossenen Betrag abgeleitet wird. Deshalb werden vom Bruttoertrag zunächst erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers abgezogen, wodurch sich der Nettoertrag ergibt. Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Kaufvertrages stets ein potentielles unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt aber auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben, weshalb in der Regel tatsächlich lediglich 40 %¹² des Nettoertrags als echter Erfindungswert anzusehen.

Da vorliegend kein Kaufpreis bezahlt wurde, muss zum Zwecke einer angemessenen Erfindungsvergütung fiktiv ein sachgerechter Kaufpreis nachgebildet werden.

Um hierbei Schätzungenauigkeiten zu vermeiden, hat die Schiedsstelle für solche Fälle einen Ansatz entwickelt, mit dem versucht wird, den Nettoverkaufspreis auf Grundlage der hypothetischen zukünftigen Benutzung durch den Erwerber hochzurechnen¹³.

Hierzu wird zunächst der mutmaßliche Benutzungsumfang beim Erwerber auf Grundlage tatsächlicher Anhaltspunkte abgeschätzt.

Im vorliegenden Fall war zu einem sehr frühen Zeitpunkt bekannt, in welchem Maße dies geschehen wird, da den Vorgaben der Richtlinie Genüge getan werden musste, so dass zunächst von 101 Nutzungsfällen bei der Erwerberin einschließlich der mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegangen werden kann (60 Nutzungsfälle gehen hingegen auf das eigene Recht der Antragsgegnerin zurück und müssen deshalb unberücksichtigt bleiben).

Ausgehend von dem darauf beruhenden Gesamtumsatz ist der Nettoverkaufspreis auf Grundlage der Lizenzanalogie zu ermitteln. Da ein Erwerber eines Schutzrechts jedoch u.a. im Hinblick auf das mit dem Erwerb verbundene unternehmerische Risiko und die zukünftig

¹² ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 30/17 vom 11.12.2018, www.dpma.de

¹³ vgl. z.B. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle Arb.Erf. 03/13 vom 30.07.2015, www.dpma.de

aufzuwendenden Schutzrechtskosten weniger hierfür aufwenden möchte als es ein Lizenznehmer tun würde, bringt die Schiedsstelle bei der hypothetischen Kaufpreisermittlung lediglich den halben marktüblichen Lizenzsatz in Ansatz. Der fiktive Nettoverkaufspreis entspricht somit der Hälfte der gesamten Lizenzgebühr, die der Erwerber bei dem von ihm als wahrscheinlich erwarteten Benutzungsumfang an den Patentinhaber hätte zahlen müssen.

Da auf diese Weise direkt ein fiktiver Nettoverkaufspreis ermittelt wird, ist sodann für die Ermittlung des Erfindungswerts der Umrechnungsfaktor von 40 % in Ansatz zu bringen, um wie bereits ausgeführt dem kalkulatorischen Unternehmergewinn, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen.

Wie oben dargestellt sind als Bezugsgröße für die fiktive Nachbildung eines marktgerechten Lizenzvertrags 17.500 € pro (...) -Einheit anzusetzen. Der oben angesetzte Lizenzsatz von 2 % reduziert sich auf 1 %, woraus sich ein stückzahlbezogener Nettoverkaufspreis der Schutzrechtsposition von 175 € ergibt. Nach Abzug des kalkulatorischen Unternehmensgewinns von 60 % verbleibt ein Erfindungswert von 70 €.

Bei 101 Nutzungsfällen resultiert daraus ein Erfindungswert von 7.070 €. Um etwaige Unsicherheiten hinsichtlich einer eventuellen weiteren zukünftigen Nutzung auszuschließen, schlägt die Schiedsstelle vor, den Erfindungswert für die Schutzrechtsübertragung großzügig auf 14.000 € zu erhöhen.

VII. Ergebnis

Aus einem Erfindungswert von 210.000 € für die Eigennutzung und von 14.000 € für die Schutzrechtsübertragung ergibt sich ein Gesamterfindungswert von 224.000 €, an dem der Antragsteller mit seinem persönlichen Anteilfaktor von 10 % partizipiert.

Somit ergibt sich eine Erfindungsvergütung von 22.400 €, die als einmalige abschließende Pauschale ohne spätere Anpassungsmöglichkeit vorgeschlagen wird, da die Schiedsstelle den Erfindungswert ganz erheblich zu Gunsten des Antragstellers abgeschätzt hat und damit alle Unwägbarkeiten, die ihm zum Nachteil gereichen könnten, vorausschauend mehr als großzügig vorab kompensiert hat.