



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.06.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 27/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 214 ff. BGB, §§ 22, 23 ArbEG, § 9 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Verjährungshemmung; hauseigene Vergütungsrichtlinie; Feststellung der Vergütung; konkrete Lizenzanalogie; Anpassung der Staffeltabelle der Richtlinie Nr. 11		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Der Arbeitgeber darf im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit grundsätzlich hauseigene Vergütungsregelungen einführen. § 22 S. 1 ArbEG enthält zum Schutz der gesetzlich garantierten arbeitnehmererfinderrechtlichen Vermögensposition jedoch ein Verbot, damit Vorschriften zu Ungunsten des Arbeitnehmers abzuändern.
2. Der Feststellung der Art und Höhe der Vergütung in § 12 ArbEG liegt das Prinzip der Vereinbarung zu Grunde. Deshalb eröffnet auch die im Gesetz vorgesehene Festsetzung der Vergütung dem Arbeitgeber nicht die Möglichkeit, die Art und Höhe der Vergütung in Ausübung der unternehmerischen Freiheit einseitig abschließend zu bestimmen, selbst wenn er einen Vergütungsbetrag ausbezahlt, der dem Rückforderungsverbot unterliegt.
3. Der Einwand der erheblichen Unbilligkeit muss nicht substantiiert werden, um ihn fristwährend geltend zu machen.
4. Es ist sachgerecht, die aus dem Jahr 1983 stammende Staffeltabelle der RL Nr. 11 für die Zukunft dahingehend anzupassen, dass die dort verwendeten „DM“-Beträge 1:1 durch Euro-Beträge ersetzt werden.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Streitgegenstand

(...)

III. Verjährungseinrede der Antragsgegnerin

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.

Dem Recht, einer eigentlich bestehenden Forderung die Verjährungseinrede entgegenhalten zu können, liegt die grundsätzliche Überlegung der Rechtsordnung zu Grunde, dass sich im Laufe der Zeit die Möglichkeit, einen Sachverhalt aufzuklären, stark verschlechtern kann. Unter diesem Gesichtspunkt rechtfertigt der Erhalt des Rechtsfriedens die Verjährung und hat Vorrang vor dem Gläubigerschutz, wenn der Gläubiger lange genug die Chance hatte, seine Ansprüche durchzusetzen.¹

Dementsprechend beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Gläubiger 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

¹ Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Überblick vor § 194, RNr. 7 ff.

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 konnte².

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 seine Erfinder-/Miterfindereigenschaft, der Charakter als Diensterfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber, nicht jedoch die exakte Höhe der Verwertungserlöse³.

Nach Überzeugung der Schiedsstelle kann im vorliegenden Fall ohne jeden Zweifel davon ausgegangen werden, dass der Antragsteller diese Kenntnisse wohl schon aufgrund seiner Funktion im Unternehmen hatte, sicher belegt aber in jedem Fall durch die vorgelegten Vergütungsvereinbarungen (...).

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Ansprüche für Umsätze des Jahres 2014 entstehen deshalb im Jahr 2015, woraufhin die dreijährige Verjährungsfrist bis 31.12.2018 läuft.

Die Beteiligten haben ab dem Schreiben des Antragstellers vom (...) bis zu dem Schreiben vom (...), mit dem die Antragsgegnerin unmissverständlich und abschließend erklärt hat, an ihrer Auffassung festzuhalten, verhandelt. Nach § 203 BGB ist die Verjährung bei schwebenden Verhandlungen bis zum Ablauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem eine Seite die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert hat. Nachdem die Verhandlungen rund vier Monate und drei Wochen gedauert haben, läuft diese Ab- lauffrist ins Leere, die Verjährungsfrist lief somit bis in den (...) hinein, § 209 BGB.

² vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik
³ LG Düsseldorf vom 3. 12. 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB⁴ ebenfalls. Die Schiedsstelle wurde allerdings erst am (...) angerufen, mithin zu einem Zeitpunkt, als Vergütungsansprüche, die auf Nutzungshandlungen des Jahres 2014 beruhen, auch unter Berücksichtigung der Verhandlungen bereits verjährt waren.

Die Antragsgegnerin ist somit aufgrund des erhobenen Verjährungseinwands berechtigt, Zahlungsverpflichtungen, die auf Nutzungshandlungen des Jahres 2014 und davor beruhen, zu verweigern.

IV. Verbindlichkeit einer unternehmenseigenen Vergütungsrichtlinie und von Vereinbarungen

Grundsätzlich ist es natürlichen und juristischen Personen überlassen, ihre Lebensverhältnisse im Rahmen der Rechtsordnung eigenverantwortlich zu gestalten, also Rechte und Pflichten zu begründen, zu ändern oder aufzuheben. Dieser Grundsatz der Privatautonomie ergibt sich aus dem allgemeinen Prinzip der Selbstbestimmung des Art 2 Abs. 1 GG und ist die Grundlage der individuellen wie auch der unternehmerischen Freiheit. Das zivilrechtliche Mittel zur Verwirklichung dieser eigenverantwortlichen Gestaltung von Rechten und Pflichten ist das Rechtsgeschäft, hierunter fallen einseitige Rechtsgeschäfte ebenso wie Verträge.

Ausgangspunkt des Arbeitnehmererfinderrechts ist das in § 6 PatG begründete Recht auf das Patent, das dem Erfinder zusteht, auch wenn er die Erfindung im Arbeitsverhältnis gemacht hat, und das als echtes Vermögensrecht dem Schutz des Art 14 GG (Eigentumsgarantie) unterliegt. Die Rechtsordnung gibt dem Arbeitgeber mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen die Möglichkeit an die Hand, sich im Rahmen seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit einseitig die eigentumsrechtliche Zuordnung des Rechts auf das Patent zu verschaffen. Das Vermögensrecht des Arbeitnehmers wird durch eine derartige unternehmerische Entscheidung jedoch nicht beseitigt, sondern inhaltlich nur anders gestaltet,⁵ namentlich durch die Zuweisung des Anspruchs auf angemessene Vergütung (§ 9 ArbEG), des Anspruchs auf Freigabe von Anmeldeöglichkeiten im Ausland

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

5 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

(§ 14 ArbEG) und des Anspruchs auf Übertragung einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts (§ 16 Abs. 2 ArbEG) zum Arbeitnehmer. Der Gewährleistung dieser umgestalteten Vermögensposition des Arbeitnehmers dienen insbesondere die Pflichten des Arbeitgebers aus den §§ 13, 15 und 17 ArbEG, aber auch die arbeitsvertragliche Rücksichtnahmepflicht (§§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB).

Auch die derart vom Patentgesetz, dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und dem Arbeitsrecht ausgestaltete arbeitnehmererfinderrechtliche Vermögensposition unterliegt grundsätzlich der Privatautonomie und kann deshalb grundsätzlich gestaltet werden.

Der Gesetzgeber hat dem aber Grenzen gesetzt. Er hat nämlich bedacht, dass sich Unternehmen und Arbeitnehmer in den tatsächlichen Möglichkeiten, ihre Interessen wahrzunehmen und zu regeln, nicht gleichwertig gegenüberstehen und deshalb strukturell die Gefahr besteht, dass der Arbeitgeber Wege sucht und findet, die arbeitnehmererfinderrechtliche Vermögensposition des Arbeitnehmers zu verkürzen oder zu beseitigen, wenn man ihm freie Hand lässt.

Damit dies nicht geschehen kann, enthält § 22 S. 1 ArbEG zum Schutz der arbeitnehmererfinderrechtlichen Vermögensposition ein generelles gesetzliches Verbot, Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers abzubedingen, davon also zu dessen Nachteil abzuweichen. Dieser absolute gesetzliche Schutz besteht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine konkrete Diensterfindung gemeldet wird, § 22 S. 2 ArbEG. Trifft ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer trotzdem eine solche Vereinbarung oder eine dementsprechende einseitige Maßnahme, so ist diese nach § 134 BGB „ex tunc“, also von Beginn an nichtig. Davon ausgenommen sind nach dem eindeutigen Wortlaut des § 22 S. 1 ArbEG nur Regelungen, die für den Arbeitnehmer vorteilhafter als die gesetzlich zugewiesene Vermögensposition sind, da er vor solchen Regelungen nicht geschützt werden muss.

In der der Vergütungsrichtlinie der Antragsgegnerin heißt es:

(...)

Zumindest dem ersten Anschein nach scheint es sich daher bei der unternehmenseigenen Vergütungsrichtlinie um eine Regelung zu handeln, die hinsichtlich der Ermittlung des wirtschaftlichen Werts von Diensterfindungen i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG geeignet ist, eine von der

Vergütungslogik des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zum Nachteil der Arbeitnehmer abweichende Handhabung zu fördern und die deshalb gegen § 22 S. 1 ArbEG verstößt und daher gegenüber dem Antragsteller keine Bindungswirkung entfaltet.

Die Antragsgegnerin hat mit dem Antragsteller außerdem mehrere einzelne Vereinbarungen über die Vergütung konkreter einzelner Diensterfindungen abgeschlossen, was nach Meldung der Diensterfindungen gemäß § 22 S. 2 ArbEG dem Grunde nach zulässig ist, selbst wenn die Vereinbarungen zum Nachteil des Arbeitnehmers vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abweichen sollten.

(...)

Zum besseren Verständnis der gesetzlichen Regelung weist die Schiedsstelle deshalb zunächst auf Folgendes hin:

Nach § 12 Abs. 1 ArbEG soll die „Art und Höhe der Vergütung“ in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgestellt werden, wobei sich aus dem Wortlaut, aber auch aus der systematischen Stellung im Gesetz ergibt, dass sich § 12 ArbEG auf den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG bezieht.

Nur wenn die von § 12 Abs. 1 ArbEG vorgesehene Vereinbarung über den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 9 ArbEG nicht zustande kommt, so hat der Arbeitgeber die Vergütung gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG festzusetzen. Rechtlich handelt es sich bei dieser Vergütungsfestsetzung aber nur um eine vorläufige Festlegung der Art und der Höhe der nach § 9 ArbEG zu zahlenden Vergütung durch den Arbeitgeber und nicht um die Möglichkeit, die Art und Höhe der Vergütung einseitig in Ausübung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit verbindlich festzulegen.

Denn die vorläufige einseitige Festlegung wird nur dann verbindlich, wenn aus dem objektiven Empfängerhorizont des Arbeitnehmers erkennbar ist, dass eine einseitige Festsetzung erklärt worden ist, die die Widerspruchsfrist des § 12 Abs. 4 S. 1 ArbEG ausgelöst hat, und der Arbeitnehmer dieser Festsetzung nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht. Ist das der Fall, verwandelt sich die unverbindliche vorläufige Festlegung durch den Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 4 S. 2 ArbEG in eine dauerhaft verbindliche Vereinba-

zung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG. Die Zustimmung des Arbeitnehmers wird somit vom Gesetz fingiert, wenn der Arbeitnehmer auf die explizit erklärte und begründete Festsetzung hin schweigt.

Daran ändert auch die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG nichts, den sich aus der Festsetzung ergebenden Vergütungsbetrag zahlen zu müssen. Denn diese Zahlungspflicht ist lediglich eine eigenständige Folge aus der nur vorläufig einseitigen Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber und hat deshalb keinerlei Aussagekraft hinsichtlich der Frage, ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG besteht. Der einzige Grund für diese Zahlungsverpflichtung ist, dass der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer zeitnah den Genuss einer tatsächlich gezahlten Vergütung verschaffen wollte⁶.

Erfolgt eine ordnungsgemäße Festsetzung und widerspricht der Arbeitnehmer fristgerecht, kommt dementsprechend keine verbindliche Vereinbarung zustande. Die Frage nach der Art und der Höhe der angemessenen Vergütung bleibt dann offen, wobei der Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG trotzdem nicht die Rückzahlung der festgesetzten Vergütung verlangen kann und weiterhin zur Auszahlung der festgesetzten Vergütung verpflichtet ist, so er diese noch nicht ausbezahlt hat.

Im vorliegenden Verfahren ist in keinem einzigen Vergütungsfall eine Vergütungsfestsetzung seitens der Antragsgegnerin ausgesprochen worden. Dazu fehlte es schlicht schon an der Notwendigkeit im Sinne der soeben dargelegten Systematik. Denn die von § 12 Abs. 1 ArbEG vorrangig vor der Festsetzung vorgesehene Vergütungsvereinbarung ist ein Vertrag im Sinne von § 311 BGB. Sie kommt deshalb dann zustande, wenn durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen (§§ 116 ff. BGB) ein rechtlicher Erfolg erzielt wird. Sie setzt mithin ein mit Rechtsbindungswillen abgegebenes Angebot und dessen wirksame Annahme (§§ 145 ff. BGB) voraus, wobei bei Zweifeln im Wege der Auslegung zu ermitteln ist, ob solche vorliegen. Nach den §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie der jeweilige Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste. Die Antragsgegnerin hat ausweislich der (...) vorgelegten Schriftstücke dem Antragsteller mitgeteilt, welchen Vergütungsbetrag sie ermittelt hat und dass sie diesen Betrag auszahlen werde, sobald ihr dazu seine Einverständniserklärung

⁶ Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, Blatt für PMZ 1957, S. 234

vorliege. Damit hat sie unzweifelhaft ein Vergütungsangebot abgegeben. Der Antragsteller hat daraufhin auf demselben Schriftstück den Zusatz „*Mit der oben genannten Vergütung bin ich einverstanden*“ eigenhändig unterschrieben. Damit hat er unzweifelhaft die Vergütungsangebote angenommen.

Die Vergütungsvereinbarungen hat der Antragsteller mit der Antragsgegnerin nach Meldung der diesen zugrundeliegenden Dienstleistungen abgeschlossen, weshalb diese nicht dem gesetzlichen Verbot des § 22 S. 1 ArbEG unterliegen. Der Antragsteller ist nach dem Grundsatz der Vertragstreue („*pacta sunt servanda*“) deshalb grundsätzlich an diese Vereinbarungen gebunden, selbst wenn sie von für ihn nachteiligem Inhalt gewesen sein sollten.

Allerdings stellt das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen für den Arbeitnehmer auch nach dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung noch einen Mechanismus bereit, der ihn vor allzu nachteiligen im Rahmen der Privatautonomie getroffenen Vereinbarungen schützen soll. Denn dem Gesetzgeber war bewusst, dass Arbeitnehmer in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und deshalb nach Meldung einer Dienstleistung weiterhin grundsätzlich die Gefahr besteht, dass ein Arbeitnehmer aufgrund des ungleichen Kräfteverhältnisses ihn gravierend benachteiligenden Regelungen zustimmen könnte⁷.

Deshalb hat der Gesetzgeber den Schutz des Vermögensrechts des Arbeitnehmers ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung nicht aufgegeben, sondern ihn lediglich modifiziert. Maßstab für die Unwirksamkeit einer Vereinbarung, die nach Meldung einer Dienstleistung getroffen wurde, ist nicht mehr die bloße Nachteiligkeit einer Vereinbarung für den Arbeitnehmer an sich, sondern ob die Vereinbarung für den Arbeitnehmer in erheblichem Maße unbillig ist. Deshalb sieht § 23 Abs. 1 ArbEG vor, dass nach Meldung einer Dienstleistung getroffene Vereinbarungen unwirksam sind, wenn sie im Einzelfall im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erheblich unbillig waren.

Die Unwirksamkeit tritt allerdings nur ein, wenn der Arbeitnehmer sich darauf auch beruft, wofür ihm das Gesetz in § 23 Abs. 2 ArbEG Zeit bis sechs Monate nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses gibt. Denn der Arbeitnehmer soll hinreichend Zeit haben, abgeschlossene Vereinbarungen überprüfen zu können, ohne dabei einem Abhängigkeitsverhältnis

⁷ Blatt für PMZ 1957, S. 240

unterworfen zu sein.⁸ Der Antragsteller ist am (...) aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden und hat mit anwaltlichem Schreiben vom (...) der Antragsgegnerin gegenüber die Unbilligkeit der festgelegten Vergütung wirksam geltend gemacht. Der von der Antragsgegnerin geforderten Substantiierung bedarf der Einwand nicht, um wirksam zu sein.

Deshalb sind die abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen unwirksam, sollten sie in erheblichen Maße unbillig gewesen sein. Der Antragsteller wäre an diese dann nicht gebunden.

Es kommt also letztlich auf zwei Tatbestandsmerkmale an, nämlich die Unbilligkeit an sich und dass dies in erheblichem Maße der Fall war.

Das Tatbestandsmerkmal „unbillig“ resultiert aus dem Wort „billigen“. Etwas, das gebilligt werden kann, ist „angemessen“, „fair“, „gerecht“. Eine Vergütungsvereinbarung ist deshalb dann unbillig, wenn das Vereinbarte im Einzelfall von dem gesetzlich Geschuldeten nachteilig abweicht.

Das Tatbestandsmerkmal „in erheblichem Maße“ bringt zum Ausdruck, dass nicht jedes nachteilige Abweichen schon zur Unwirksamkeit von Vereinbarungen führt, sondern dass an die Nachteiligkeit in qualitativer Hinsicht erhöhte Anforderungen gestellt werden.

Um den Grundsatz der Vertragstreue durchbrechen zu können, muss die Vereinbarung deshalb erkennbar dem Gebot objektiver Gerechtigkeit in ganz besonders gesteigertem Maße widersprechen.

(...) vom Vergütungsanspruch des Gesetzes in erheblichem Maße zum Nachteil des Arbeitnehmers abweichende Vereinbarungen getroffen wurden, die der Antragsteller deshalb zu Recht innerhalb der ihm zustehenden Frist beanstandet hat, weshalb sich der Antragsteller an den Vergütungsvereinbarungen nicht festhalten lassen muss.

V. Gegenstand des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu, das jedoch aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung 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 förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, mit einem Inanspruchnahmerecht seines Arbeitgebers behaftet ist, §§ 6, 7 ArbEG.

Wenn der Arbeitgeber wie hier von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber.

Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dadurch nicht völlig beseitigt⁹, sondern inhaltlich neugestaltet¹⁰, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen arbeitnehmerfreundlich¹¹ ausgestalteten Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Daher korreliert die Höhe des Vergütungsanspruchs mit dem, was der Arbeitnehmer verloren hat. Das verlorene Recht auf ein Patent an sich hat aber keinen eigenständigen Wert, denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf einen irgend gearteten möglichen zukünftigen Nutzen setzt. Deshalb gilt für die Bemessung der Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

VI. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

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

- *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“*

und von

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

9 Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Übergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfindertreffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits ist deshalb ein international unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang eingeräumt wurde) gelöste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224 10 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

11 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfindungsfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen; (3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie; (4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950er Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs 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 in erster Linie nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung¹² der Erfindung zugeflossen sind, aber auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent 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. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von vornherein als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB und ist somit mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet.

Ein über die Vorteile der Monopolstellung hinausgehender Vergütungsanspruch wäre deshalb nur dann denkbar, wenn eine Dienstleistung als eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistung angesehen werden könnte und der Gesetzgeber zudem mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bezweckt hätte, genau solche Sonderleistungen als solche zusätzlich zu vergüten. Der Gesetzgeber hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen aber gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern das reine Monopolprinzip zur Grundlage der Vergütungsermittlung gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.¹³

¹² Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233.

¹³ Die Frage, ob der Arbeitnehmer für eine arbeitsvertraglich nicht geschuldete Sonderleistung (Sonderleistungsprinzip) oder für das dem Arbeitgeber verschaffte Monopolrecht (Monopolprinzip) zu vergüten ist, ist eine im Arbeitnehmererfinderrecht weltweit unterschiedlich gelöste Frage. Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hat sich der deutsche Gesetzgeber für das Monopolprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert hat er das nur dahingehend, als der Anspruch auf Vergütung der Höhe nach bereits mit der Benutzungsaufnahme und nicht erst mit der Patenterteilung, so diese später erfolgt, entsteht (vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, GRUR 1991, S. 422 ff., S. 425/426). Das ist jedoch kein echter Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogenheiten im Lizenzvertragswesen. Deshalb folgt selbst der Vergütungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG („qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag“) dem Monopolprinzip und setzt eine faktische Monopolstellung („ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht“) voraus.

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur soweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindungsmeldung über ein patentrechtlich geschütztes Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt.

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 nur im Umfang seines Miterfinderanteils auf ihn zurück und nimmt deshalb auch nur insoweit an der Vergütungsberechnung teil.

- (2) 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, die seinem Miterfinderanteil zugeordnet werden können, dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da 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. Denn andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße, 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 in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. 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 – RL Nr. 36 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

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 zu bestreiten.

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

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initia-

tive 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 als Entwicklungsingenieur beschäftigt, so dass die Wertzahl „a=2“ sachgerecht ist.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Da der Antragsteller als Entwicklungsingenieur beschäftigt war, ist dieses Teilmerkmal unzweifelhaft 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. Gemessen an diesem Maßstab ist dieses Teilmerkmal unzweifelhaft erfüllt. Denn bei den streitgegenständlichen Erfindungen handelt es sich durchweg um Verbesserungen eines bestehenden Produkts.
- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war¹⁴.

Je nachdem, ob man das dritte Teilmerkmal hinsichtlich der einzelnen konkreten Erfindung als erfüllt ansieht oder nicht, kommt man zu Wertzahlen für „b“ zwischen 1 und 2,5.

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

14 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der 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.

Die höchste Wertzahl, die Ingenieure erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hatte dabei vor Augen, dass Ingenieure, die in der Fertigung eingesetzt sind, dort nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können. Für Ingenieure in der Entwicklung hingegen, die über Gestaltungsmöglichkeiten und tiefere Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber die Wertzahl „c=4“ vorgesehen.

(...).

VII. Zur Abschätzung des Erfindungswerts bei der Benutzung von Dienstertfindungen

Macht der Arbeitgeber von einer für ihn patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er zwar im Regelfall die Umsatzerlöse aus dem Produktverkauf, aber keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht.

Durch die tatsächliche Benutzung der technischen Lehre hat er aber von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile. Diese bestehen darin, dass er aufgrund des Bestehens von Schutzrechtspositionen Zahlungen für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre an einen Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, da er selbst Rechteinhaber ist, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat.

Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstertfindung 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 dadurch, dass 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 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 eine innerbetriebliche oder öffentliche Wertschätzung der 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.

Letztlich entscheidend für den Erfindungswert ist mithin nur, welche Bedeutung Wettbewerber der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaßlich zu messen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

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

Tatsächlich sind bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten jedoch ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel, 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 soweit berücksichtigt, als der Patentschutz dem Vertrieb vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite der Patentansprüche abhängt.

Der Lizenzsatz wiederum ist von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes abhängig, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll. Dementsprechend ist es plausibel, dass die für die jeweiligen Produktmärkte tatsächlich bekannten Rahmen für verhandelbare Lizenzsätze in Relation zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen stehen¹⁵, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung sowohl bei der Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren¹⁶ nach diesem Vorbild der fiktiven Lizenzvertragsnachbildung. Denn so

¹⁵ vgl. allgemein zunächst OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13; sehr fundiert vor allem aber Hellebrand, GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht rein rechnerisch auf die konkrete Marge des streitgegenständlichen Produkts anwendbar, da bloße Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettonutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestätigt durch BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung unter Aufgabe seiner älteren Rechtsprechung aus Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997, Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997 und abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002
¹⁶ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Patents 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.

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 Produktumsätze 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 beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.¹⁷

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

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.

¹⁷ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

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 erfindungsgemäß sind, 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.

In der Praxis sind letztlich zwei alternative Herangehensweisen gängig, mit denen Lizenzvertragsparteien versuchen, den erfindungsgemäßen Anteil am tatsächlichen Umsatz zu bestimmen:

- (1) Können sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung für die Funktionalität des Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoendpreis einigen, werden vernünftige Lizenzvertragsparteien an dieser Stelle ihre Überlegungen abschließen und sich auf den daraus resultierenden Anteil am Umsatz einigen. Bei dieser Fragestellung kann durchaus auch die Überlegung mit einer Rolle spielen, in welcher Größenordnung man einen höheren Preis beim Kunden durchsetzen kann, und das Verhältnis der Preiserhöhung zum Gesamtpreis in die Überlegungen zur Festlegung des prozentualen erfindungsgemäßen Anteils am Gesamtumsatz einfließen. Das wird jedoch nicht der alleinige schematisch mathematisch anwendbare Maßstab sein, dem sich vernünftige Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen in einer Art zwingendem Automatismus unterwerfen würden. Vor allem aber werden vernünftige Lizenzvertragsparteien hier nicht eine Annahme zur aufgrund der Erfindung zusätzlich verkauften Stückzahl als zusätzlichen Korrekturfaktor heranziehen. Den Beweis des Gegenteils liefert bereits der von der Antragsgegnerin vorgelegte tatsächlich abgeschlossene Lizenzvertrag, in dem sich die Antragsgegnerin als Lizenzgeberin eine jährliche Mindestlizenzgebühr vorbehalten hat, sollte der Lizenznehmer bestimmte Stückzahlen nicht erreichen.
- (2) Sind Produkte für eine direkte Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzanteils zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall

belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die häufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagfaktor abzustellen, und so den vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz fiktiv festzulegen. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor von 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist. Bei dieser Herangehensweise muss man jedoch ein besonderes Augenmerk darauflegen, dass man das betroffene Bauteil ausgehend von den Patentansprüchen nicht zu schematisch und kleinteilig bestimmt und immer die zu lösende Aufgabenstellung mit im Auge behält.

Bei beiden Herangehensweisen muss am Ende des Tages letztlich stets die Kontrollfrage positiv beantwortet werden können, ob das gefundene Ergebnis auch bei realen Lizenzvertragsverhandlungen Aussicht auf Bestand hätte haben können. Denn darin kommt letztlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung am Markt zum Ausdruck. Deshalb ist bei der rein fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags genau das das Ziel aller Überlegungen. Nachdem die Antragsgegnerin offensichtlich über praktische Erfahrung in der Lizenzierung von technischen Schutzrechten an Wettbewerber verfügt, sollte sie über den dazu erforderlichen Überblick verfügen.

Die von der Antragsgegnerin (...) trägt dem nach Auffassung der Schiedsstelle aber nicht hinreichend Rechnung.

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestaltet hätten, enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 konkrete Hinweise.

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 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.¹⁸

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 Reichsgericht¹⁹ 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 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 Beispiellizenzsätze abzustellen ist.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die 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

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

19 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen. 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 deshalb nicht nur viel 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.²⁰ Denn dieser ist wie dargelegt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Bei der Festlegung der Höhe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb des marktüblichen Rahmens mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass dieser davon abhängt, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Denn die Lizenz wird dafür gezahlt, dass die Stärke der patent-

²⁰ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

rechtlichen 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.

Der von der Antragsgegnerin im Schiedsstellenverfahren angestrebte Einzellizenzsatz von um die 2 % begegnet vor diesem Hintergrund keinen Bedenken. Die Antragsgegnerin hat allerdings in einem Fall mehrere Schutzrechtspositionen zu einem Komplex zusammengefasst. In einem solchen Fall ist zu beachten, dass der dafür anzuwendende Lizenzsatz höher liegt und erfahrungsgemäß beim doppelten Einzellizenzsatz seine Obergrenze findet, wenngleich dieser Rahmen abhängig von der Stärke der Schutzrechtspositionen auch bei realen Lizenzvertragsverhandlungen nicht immer ausgeschöpft werden wird.

Bei noch nicht bestandskräftig erteilten Patenten ist weiterhin zu berücksichtigen, dass dafür niemand den vollen Lizenzsatz bezahlt. Denn wie hoch ein Lizenzsatz ausfällt, hängt davon ab, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Nicht bestandskräftig erteilte Patentanmeldungen bieten aber nur einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende technische Lehren, womit sich ein Wettbewerber zwar ernsthaft auseinandersetzen muss. Sie hindern Wettbewerber aber deutlich weniger an gleichgerichteten Bestrebungen und haben deshalb einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente²¹. Denn zum einen werden weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt²². Zum anderen verfügt der Inhaber einer Patentanmeldung anders als der Inhaber eines erteilten Patents nicht über ein Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern, sondern nur über den Entschädigungsanspruch des § 33 PatG. Dem trägt die Schiedsstelle dadurch Rechnung, dass bei durchschnittlichen Erteilungsaussichten ein Risikoabschlag von 50 % auf den Lizenzsatz angesetzt wird, was vereinfachend als Abschlag von der auszahlenden Vergütung berechnet wird, der bei Erteilung nachzuzahlen ist.

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.

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

22 Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019: 45,5 %; 2018: 43 %; Qualitätsbericht des Europäischen Patentamts 2016, abrufbar unter www.epo.org/service-support/publications_de.html?pubid=133#tab3

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen abgesenkt wird (in der Praxis häufig aus Gründen der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berechnung der Lizenzgebühr durch gestaffelte rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

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 Anhaltspunkt haben sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung gelöst. Denn es gibt bessere Erkenntnisquellen 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.

So hat der BGH²³ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen, und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

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

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten²⁴ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen²⁵ 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 hierfür von der Erfindung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Serviceruf etc. verlagert sein kann.

Für die konkrete Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel sieht die RL Nr. 11 starre Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemäß nicht 1:1 den in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffeln. Anders als zur Höhe von Lizenzsätzen gibt es zur Frage der konkreten Staffel allerdings keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der Lizenzvertragspraxis, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrende Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte. Dafür sind die Staffeln in Lizenzverträgen, in die die Schiedsstelle im Laufe der Jahre im Rahmen von Schiedsstellenverfahren Einblick nehmen konnte, zu vielfältig gestaltet.

Deshalb wenden die Schiedsstelle und die Industrie stets die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 auf die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Bemessung der angemessenen Erfindungsvergütung an, wenn sie die Voraussetzung für die Annahme einer Abstufung bejaht haben. Sie weichen davon nur ab, wenn im konkreten Fall eine bessere Erkenntnisquelle in Form eines real abgeschlossenen vergleichbaren Lizenzvertrags bekannt ist, der anders ausgestaltet ist und dessen Nachbildung damit zu einem realitätsnäheren Ergebnis führt.

Die Anwendung der Abstufung wird bei der Antragstellerin vom Grundsatz her angebracht sein, da sie unstreitig eine Weltmarktführerin ist. Denn in einem solchen Fall ist immer auch das Unternehmen als solches kausal für hohe Umsätze. Dass eine solche Position immer wieder neu durch ständige Innovation erarbeitet werden muss, ändert an dieser grundsätzlichen Kausalitätsverschiebung nichts.

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

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

Wie bereits ausgeführt, gibt es zur konkreten Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 keine Alternative, solange eine solche nicht durch einen konkreten Lizenzvertrag vorgezeichnet wird, da keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der Lizenzvertragspraxis existieren, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrende Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte.

Daher erfolgt die Abstufung im Arbeitnehmererfindungsrecht regelmäßig nach dem folgenden Muster:

Abstufung aktuell umgerechnet in Euro					
Staffelgrenze in DM	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis 3.000.000,00 DEM	1.533.875,64 €		100%	1.533.875,64 €	1.533.875,64 €
bis 5.000.000,00 DEM	2.556.459,41 €	1.022.583,76 €	90%	920.325,39 €	2.454.201,03 €
bis 10.000.000,00 DEM	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	80%	2.045.167,52 €	4.499.368,55 €
bis 20.000.000,00 DEM	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	70%	3.579.043,17 €	8.078.411,72 €
bis 30.000.000,00 DEM	15.338.756,44 €	5.112.918,81 €	60%	3.067.751,29 €	11.146.163,01 €
bis 40.000.000,00 DEM	20.451.675,25 €	5.112.918,81 €	50%	2.556.459,41 €	13.702.622,42 €
bis 50.000.000,00 DEM	25.564.594,06 €	5.112.918,81 €	40%	2.045.167,52 €	15.747.789,94 €
bis 60.000.000,00 DEM	30.677.512,87 €	5.112.918,81 €	35%	1.789.521,58 €	17.537.311,53 €
bis 80.000.000,00 DEM	40.903.350,50 €	10.225.837,62 €	30%	3.067.751,29 €	20.605.062,81 €
bis 100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €	10.225.837,62 €	25%	2.556.459,41 €	23.161.522,22 €
ab 100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €		20%		

Diese vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgegebene Staffeltabelle enthält jedoch im Ausgangspunkt noch DM-Beträge und stammt aus dem Jahr 1983. Mit ihr wurde die Tabelle aus dem Jahr 1958 angepasst, die noch auf den Werten des Jahres 1944 beruht hatte.

Da sich der Verbraucherpreisindex seit 1983 bis heute etwa mit dem Faktor 1,85 erhöht hat²⁶ (Stand 2021) bestünde durchaus Anpassungsbedarf der Tabelle, den das BMAS aufgreifen müsste.

Da das BMAS jedoch hier voraussichtlich nicht tätig werden wird, kann die Situation nur durch ein eigenverantwortliches Aufgreifen der Problematik in der Industrie bereinigt werden.

²⁶ www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Methoden/Internetprogramm_html.html

Das könnte mittels folgender angepasster Staffeltabelle erfolgen, die die Schiedsstelle der Antragsgegnerin als grundsätzliche Handreichung zur ohnehin notwendigen Anpassung der bei ihr praktizierten Ermittlung des Erfindungswerts anempfehlen möchte.

	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000 €		100%	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
bis	5.000.000 €	2.000.000,00 €	90%	1.800.000,00 €	4.800.000,00 €
bis	10.000.000 €	5.000.000,00 €	80%	4.000.000,00 €	8.800.000,00 €
bis	20.000.000 €	10.000.000,00 €	70%	7.000.000,00 €	15.800.000,00 €
bis	30.000.000 €	10.000.000,00 €	60%	6.000.000,00 €	21.800.000,00 €
bis	40.000.000 €	10.000.000,00 €	50%	5.000.000,00 €	26.800.000,00 €
bis	50.000.000 €	10.000.000,00 €	40%	4.000.000,00 €	30.800.000,00 €
bis	60.000.000 €	10.000.000,00 €	35%	3.500.000,00 €	34.300.000,00 €
bis	80.000.000 €	20.000.000,00 €	30%	6.000.000,00 €	40.300.000,00 €
bis	100.000.000 €	20.000.000,00 €	25%	5.000.000,00 €	45.300.000,00 €
ab	100.000.000 €		20%		

VIII. Abschätzung des Erfindungswerts der Benutzung - Vorschlag zur Streitbeilegung

(...)

IX. Zur Abschätzung des Erfindungswerts im Übrigen

Der Antragsteller hat ausgeführt, dass auch dann eine Vergütung zu bezahlen sei, wenn der Arbeitgeber eine Diensterfindung nicht benutze, weil mit einem Patent Wettbewerbsunternehmen daran gehindert würden, die Erfindung in Konkurrenzprodukten zu nutzen.

Diesbezüglich gilt Folgendes:

- a) Benutzt ein Arbeitgeber eine Diensterfindung als Sperrpatent, kann sich auch daraus ein Erfindungswert ergeben²⁷.

Grundvoraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aus dem Einsatz einer Diensterfindung als Sperrpatent ist jedoch, dass der Arbeitgeber aus einem erteilten Patent gegenüber Wettbewerbern über das Verbotungsrecht des § 9 PatG verfügt und damit einen Produktmarkt von Umgehungslosungen von Wettbewerbern freihalten kann, in dem er aufgrund der korrespondierenden Nutzung eines anderen Patents das Monopol hat.

²⁷ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

Deshalb wird auch ein erteiltes, aber nicht konkret benutztes Patent trotz des ihm innewohnenden Verbotungsrechts nicht automatisch zum echten Sperrpatent, auch wenn der Sprachgebrauch in der betrieblichen Praxis dies manchmal nahelegen könnte. Denn in der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend Patente schon dann, wenn deren technische Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, diese sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden.

Die Anforderungen an die Einordnung eines erteilten Patents als ein echtes einen Erfindungswert begründendes Sperrpatent sind jedoch dezidiert²⁸.

Denn jedes Patent hat nach § 9 PatG die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemäß § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt wird.

Die Wirkung eines echten Sperrpatents geht aber über diese Sperrwirkung hinaus. Denn die Kernaufgabe eines echten Sperrpatents ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die vorhandene Monopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. Nur an dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben. Eine Erfindungsvergütung aufgrund eines Sperrpatents hat daher die folgenden Voraussetzungen, die vollumfänglich gegeben sein müssen. Fehlt es auch nur an einer

²⁸ ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff.

dieser Voraussetzungen, so fließt dem Unternehmen kein Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt eines Sperrpatents zu.

- Für die Diensterfindung muss tatsächlich ein Patent bestandskräftig erteilt worden sein.
- Neben diesem sogenannten Sperrpatent muss eine auf einen gleichartigen Gegenstand gerichtete monopolistische betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.
- Der Gegenstand des sogenannten Sperrpatents muss produktionsreif und geeignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu können.
- Die Anmeldung des sogenannten Sperrpatents muss mit dem Ziel erfolgt sein, die Beeinträchtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung durch Wettbewerber zu vermeiden.
- Das sogenannte Sperrpatent muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolistische Benutzung der tatsächlich benutzten technischen Lösung abzusichern. Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen weiteren technologischen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum mit der Folge schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für den Wettbewerber blockiert ist. Der Wettbewerber darf nicht nur gestört werden. Er muss vom Markt ferngehalten werden. Das ist nicht der Fall, wenn marktfähige Umgehungslösungen existieren, auch wenn diese nicht in gleicher Weise elegant oder kostengünstig sein sollten.
- Weitere Voraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines Sperrpatents ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Damit sollte klargestellt sein, dass im vorliegenden Fall ein Erfindungswert aufgrund der Benutzung eines auf einer Diensterfindung des Antragstellers beruhenden Patents als Sperrpatent nicht in Betracht kommt.

b) Verwertet ein Arbeitgeber die Diensterfindung nicht, gibt es nur zwei denkbare Fallgestaltungen, in denen gegebenenfalls trotzdem ein Erfindungswert für das Unternehmen unterstellt wird, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors zu beteiligen ist, aber keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass bereits der abstrakten Nutzungsmöglichkeit ein Erfindungswert innewohnen würde, an dem der Erfinder im Rahmen seines Anteilsfaktors zu beteiligen wäre.

(1) Als Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden.²⁹ Die Annahme eines derartigen Erfindungswerts unterliegt allerdings sehr strengen Anforderungen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.³⁰ Daraus folgt, dass ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar wäre, mit einer Diensterfindung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung geführt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen haben, weshalb dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre.

Gemessen an diesen Voraussetzungen kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelassener Verwertungsmöglichkeiten nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig und so auch hier nicht in Betracht.

²⁹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

³⁰ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Denn der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsvergütung. Dem steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat lediglich einen Anspruch, an tatsächlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden.

- (2) Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber aufgrund der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch schlicht unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dies als Enteignung des Arbeitnehmers anzusehen wäre. Denn das Recht auf das Patent ist bereits durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen. Die technische Lehre an sich gehört ihm als Arbeitsergebnis ohnehin.

Dem Arbeitgeber fließt dann dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu, aus dem ein Erfindungswert resultiert. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung aber trotzdem aufrechterhält, tut er dies mutmaßlich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbotungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Weiterhin räumt das Patentgesetz dem Unternehmen in § 44 Abs. 2 PatG eine Überlegungszeit von sieben Jahren für die Entscheidung ein, ob es überhaupt Prüfungsantrag stellen möchte. Die Schiedsstelle unterstellt deshalb auch erst ab dem 8. Jahr ab Anmeldung, dass die Entscheidung für die Aufrechterhaltung der Hoffnung auf einen späteren Nutzen geschuldet ist. Ein solcher Nutzen kann beispielsweise darin bestehen, aufgrund der im Portfolio befindlichen unbenutzten Schutzrechte generell eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Wettbewerbern zu haben, gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören, die Verhandlungsposition gegenüber Banken und bei einem Unternehmensverkauf zu verbessern oder ganz generell aufgrund der Größe eines Portfolios als innovationsstark zu gelten.

Der der Hoffnung auf einen Nutzen konkret zuzubilligende Erfindungswert kann letztlich aber nur frei geschätzt werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen andererseits aber ganz real regelmäßig Kosten für die Aufrechterhaltung, mitunter auch für die Verteidigung der Schutzrechtspositionen aufzuwenden hat.

Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahresefindungswert für Vorratspatente abgeleitet, der bei 640 € für nationale Schutzrechte liegt. Existieren zusätzlich Auslandsschutzrechte, erhöht sich dieser Betrag auf 770 €.

Dieser Jahresefindungswert fällt bei erteiltem Patent ab dem 8. Jahr jährlich solange an, wie Patentschutz besteht. Voraussetzung für einen solchen Erfindungswert ist überdies, dass die Diensterfindung nicht schon einen Erfindungswert aus tatsächlicher Nutzung generiert hat. Denn in einem solchen Fall scheidet ein Vorratswert schon begrifflich aus.

X. Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 14, 16 ArbEG

Wie eingangs ausgeführt, wird das aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensrecht des Arbeitnehmers durch die Inanspruchnahme nicht beseitigt, sondern inhaltlich nur anders gestaltet,³¹ namentlich durch die Zuweisung der Ansprüche auf angemessene Vergütung (§ 9 ArbEG), auf Freigabe von Anmeldeöglichkeiten im Ausland (§ 14 ArbEG) und auf Übertragung einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts (§ 16 Abs. 2 ArbEG) zum Arbeitnehmer.

Der Arbeitnehmer behält somit neben den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG das Recht, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit Wirkung für Deutschland ausgelösten Prioritätsjahres zu ermöglichen, § 14 Abs. 2 ArbEG. Macht er dies nicht, beschädigt der Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb

31 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

Weiterhin muss der Arbeitgeber, wenn er Schutzrechtspositionen im In- und/oder Ausland geschaffen hat, diese dem Arbeitnehmer zur Übernahme anbieten, wenn er sie vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufgeben möchte, § 16 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer erhält so das ihm ursprünglich zustehende Recht auf das Patent wieder zurück, wenn er es noch haben will. Macht der Arbeitgeber das nicht, beschädigt er die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 16 Abs. 1 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

Bei der Verletzung der Pflichten nach den §§ 14 und 16 ArbEG ist im Rahmen des Schadensersatzes nach § 249 BGB der Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der Arbeitgeber im Inland und Ausland das vom Arbeitnehmer übernommene Recht auf das Patent umfassend geschützt hätte und die Schutzrechtspositionen im Falle einer Aufgabe dem Arbeitnehmer zur Weiterführung angeboten hätte.

Dem ist nach ständiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genüge getan, wenn für die Bemessung von Erfindervergütungsansprüchen des Arbeitnehmers fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend gemacht hat und dass er sich im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG ein Nutzungsrecht vorbehalten hat, das einen gegenüber § 9 ArbEG regelmäßig um 50 % verminderten Vergütungsanspruch nach sich zieht. Denn dann sind die von den monopolgeschützten Vorteilen abhängigen Vergütungsansprüche vollständig gewährleistet.

Weitergehende Schadensersatzansprüche muss der Arbeitnehmer darlegen und beweisen.

(...)