



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	27.10.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 32/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 13 ArbEG, § 9 ArbEG		
Stichwort:	Ausschöpfen der Erfindungsmeldung; Benutzung einer Erfindung mit mehreren Verfahrensschritten; Erfindungswert von Gebrauchsmus- tern; Beispiel für Vorratserfindungswert; Lösungsmöglichkeit bei er- schwerter Zuordnung eines Umsatzanteils zum Patentschutz		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Ermittlung des Erfindungswerts wird auf die Reichweite des Patentschutzes abgestellt. Die Pflicht des Arbeitgebers, eine ihm gemeldete Diensterfindung zur Erteilung eines Patents anzumelden, steht deshalb in direktem Zusammenhang mit der Höhe der angemessenen Vergütung. Er muss deshalb den erfinderischen Gehalt der Erfindungsmeldung ausschöpfen und ihn soweit als möglich monopolisieren. Hat er das nicht getan, kann die Bezugsgröße des nachzubildenden Lizenzvertrags über die Reichweite des Verbotensrechts des Patents hinausgehen.
2. Wenn aber der Arbeitgeber den Erfinder in das Anmeldeverfahren sachgerecht einbindet, findet die Umsetzung der Diensterfindung in ein patentrechtliches Monopolrecht nicht vollumfänglich in der Risikosphäre des Arbeitgebers statt. Der Arbeitnehmer hat dann im Zweifel dahingehend am Anmeldeverfahren mitgewirkt, dass die Erwirkung eines Schutzrechts einvernehmlich im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG nur soweit betrieben wurde, als es Arbeitgeber und Arbeitnehmer zweckmäßig erschien. Dann ist bei der Nachbildung eines Lizenzvertrags kein Raum für die fiktive Annahme einer Bezugsgröße, die über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht.

3. Patentansprüche, die ein Verfahren betreffen, sind grundsätzlich dahingehend zu verstehen, dass die Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge zu absolvieren sind. Eine Ausnahme davon kommt nur dann in Betracht, wenn sich aus dem bei der Auslegung heranzuziehenden weiteren Inhalt der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis ergeben. Besteht deshalb hinsichtlich des tatsächlichen eingesetzten Verfahrens kein Verbotungsrecht gegenüber einem Wettbewerber, löst die Verfahrensführung auch keine Vergütungspflicht aus.
4. Bei der Benutzung von ungeprüften Gebrauchsmustern und noch nicht erteilten Patentanmeldungen ist im Regelfall davon auszugehen, der Erfindungswert einheitlich bei 50 % einer Patentlizenz liegt. Der Arbeitgeber ist nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG jedoch verpflichtet, auf Diensterfindungen vorrangig Patente anzumelden. Der Arbeitnehmer kann daraus jedoch dann keine weiteren Rechte ableiten, wenn die Entscheidung für den Gebrauchsmusterschutz von ihm selbst ausgegangen ist.
5. Mit dem Vorratserfindungswert ist auch die Tatsache hinreichend abgegolten, dass ein Unternehmen dem Kunden als innovationsstarker und deshalb verlässlicher Partner erscheint und damit die Kundenbindung gefestigt wird.

Begründung:

I. Zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis – Rechtsposition des Arbeitnehmers

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 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 ersatzlos beseitigt¹, sondern arbeitnehmerfreundlich² inhaltlich neugestaltet³, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Daraus folgt, dass die Höhe des Vergütungsanspruchs mit dem korreliert, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er lediglich das Recht auf das Patent. Das 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 den Eintritt eines irgend gearteten möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Deshalb hat das Gesetz für die Bemessung der Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes vorgesehen:

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

1 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 2 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderefreundlicher, 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 1950iger 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. 3 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

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 Verwertung⁴ 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 vermarkten lässt, bereits abschließend vergütet.

Ein über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehender arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch würde deshalb nur dann bestehen, wenn eine Dienstleistung 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.⁵

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

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

5 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 international unterschiedlich und damit mit unterschiedlichen Folgen 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 auch 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.

Erfindungsmeldung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen Erfolg einer technischen Lösung am Markt 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 – 36⁶ 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 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

⁶ 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

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 Entwicklungsleiter für (...) eingesetzt, weshalb hinsichtlich aller geltend gemachter Dienstleistungen 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. Der Antragsteller ist Elektroingenieur. Bereits sein Studium der Elektrotechnik hatte den Schwerpunkt Antriebstechnik. Vor dem Eintritt ins Unternehmen hat er wissenschaftlich (...) für elektrische Maschinen und Antriebe gearbeitet. Bei der Antragsgegnerin war er langjährig in der (...)entwicklung beschäftigt und hat dabei eine leitende Funktion eingenommen. Die Antragsgegnerin hat ihn somit dafür bezahlt, dass er seine akademischen und seine Praxiskenntnisse in die

(...)entwicklung einbringt, wobei bei einem solchen Mitarbeiter auch die Fähigkeit, gegebenenfalls zur Lösung eines Problems „über den Tellerrand“ hinausblicken zu können, schlicht erwartet werden darf und zu den berufsgeläufigen Überlegungen zählt. Der Antragsteller hat somit zweifellos alle streitigen erfindungsgemäßen Lösungen mit Hilfe berufsgeläufiger Überlegungen gefunden.

(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 bei allen Dienstertfindungen erfüllt.

(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 war⁷.

An diesem Punkt mag man gegebenenfalls im konkreten Einzelfall darüber diskutieren können, ob eine Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel vor Fertigstellung einer Erfindung erfolgte oder ob dies erst nach Fertigstellung einer Erfindung im

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

Rahmen der Betriebsreifmachung der Erfindung geschehen ist, wobei die Erfindungsmeldung zeitlich die formal entscheidende Zäsur darstellt. Die Schiedsstelle schlägt an diesem Punkt vor, dem Antragsteller entgegen zu kommen und zur Güte ohne Anerkennung einer Rechtspflicht pauschal von einer nur teilweisen Erfüllung dieses Teilmerkmals auszugehen

Bei dann zweieinhalb erfüllten Teilmerkmalen beträgt die Wertzahl „b“ = 2.

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 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.

Als Entwicklungsleiter für (...) kommt dem Antragsteller die Wertzahl „c=2“ zu.

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

IV. Zur Abschätzung des Erfindungswerts bei der Benutzung von Diensterfindungen

Macht der Arbeitgeber von einer für ihn patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er zwar im Regelfall Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Produkten, aber 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 in den Produkten 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 Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren. 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 für die Ermittlung des Erfindungswerts auf eine innerbetriebliche, öffentliche oder kundenseitige Wertschätzung der einzelnen technischen Lösung als solcher oder des Produkts als Ganzem 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 erfolgreich die vom Antragsteller mitverantwortete (...)entwicklung am Markt war.

Entscheidend für den Erfindungswert ist lediglich, welche Bedeutung Wettbewerber der im Produkt verwendeten zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre 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 der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis für die jeweiligen Produktmärkte bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten

Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation⁸ 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 Verbie- tungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenz- vertragsparteien 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 Erfah- rungswerten fiktiv nach.⁹ So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfin- dungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzum- fang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugs- gröÙe) 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 da- von ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Höhe sie deshalb dessen Produk- tumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

⁸ 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 streitgegenständli- chen Produkts anwendbar, da bloÙe Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Netto- nutzen 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

⁹ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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.¹⁰

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.

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

¹⁰ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

- (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.
- (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 monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor 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 beiden Herangehensweisen muss am Ende des Tages 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.

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 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.¹¹

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 Reichsgericht¹² vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzzahmen 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.

¹¹ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

¹² RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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 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. in 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.¹³ Denn dieser ist für sich genommen

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

nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition 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 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.

Deshalb muss bei nicht bestandskräftig erteilten Patenten auf Dienstleistungen hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes bedacht werden, dass für solche Schutzrechtspositionen niemand den vollen Lizenzsatz bezahlen würde. Denn nicht bestandskräftig erteilte Patentanmeldungen bieten nur einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende technische Lehren, womit sich ein Wettbewerber zwar ernsthaft auseinandersetzen muss. Sie hindern Wettbewerber aber deutlich weniger an gleichgerichteten Bestrebungen und haben deshalb einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente.¹⁴ Denn zum einen werden weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt.¹⁵ 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.

Wird für eine Dienstleistung lediglich ein Gebrauchsmuster eingetragen, aber kein Patent angemeldet, ist hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass das Gebrauchsmuster ein ungeprüftes Schutzrecht ist, da im Eintragungsverfahren Neuheit,

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

15 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

erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit nicht geprüft werden. Das geschieht erst nachträglich, wenn seitens eines Wettbewerbers ein Löschungs- oder Verletzungsverfahren angestrengt wird. Solange das nicht geschieht, unterscheidet sich der Monopolschutz des Gebrauchsmusters dem Grunde nach nicht von dem eines angemeldeten, aber noch nicht erteilten Patents. Übersteht ein Gebrauchsmuster hingegen ein Löschungs- oder Verletzungsverfahren, steht der Monopolschutz des Gebrauchsmusters einem erteilten Patent gleich. Die Schiedsstelle hatte in der Vergangenheit daher stets die Auffassung vertreten, dass der Ausschlusswert und damit auch der angemessene Lizenzsatz für ein Gebrauchsmuster, das sich nicht in einem Löschungs- oder Verletzungsverfahren bewährt hat, mit dem für ein nicht erteiltes Patent korreliert. In einem Einigungsvorschlag aus dem Jahr 2011¹⁶ hatte die Schiedsstelle dann allerdings auch einmal einen pauschalen Regelwert für einen Gebrauchsmusterlizenzsatz von 2/3 eines vergleichbaren Patentlizenzsatzes als vertretbar angesehen, *„wenn eine Betrachtung der Wertigkeit des Gebrauchsmusters im Einzelfall unter Berücksichtigung der werterhöhenden und wertmindernden Faktoren wie insbesondere der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters, der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße, der Zulässigkeit der Abstaffelung bei hohen Umsätzen und dem Abstand zum allgemeinen und innerbetrieblichen Stand der Technik nicht möglich bzw. mit einem dem Arbeitgeber nicht zumutbaren Aufwand verbunden sei.“* Zwingend erscheint das jedoch nicht. Zwar verfügt der Inhaber eines Gebrauchsmusters bereits ab der Eintragung über das Verbotungsrecht des § 11 GebrMG, das gemäß § 9 PatG dem Inhaber einer Patentanmeldung erst ab Erteilung eines Patents zusteht. Dieses Verbotungsrecht kann sich aber auch der Inhaber einer Patentanmeldung jederzeit leicht verschaffen, indem er nach § 5 GebrMG aus der Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster abzweigt. Im Regelfall wird daher davon auszugehen sein, dass der Erfindungswert eines ungeprüften Gebrauchsmusters durch einen Lizenzsatz sachgerecht wiedergegeben wird, der bei 50 % einer Patentlizenz liegt.

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.

¹⁶ Einigungsvorschlag vom 23.02.2011 – Arb.Erf. 45/08, Leitsatz veröffentlicht unter www.dpma.de; darauf abstellend Barthenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 28, RNr. 27

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 die Berücksichtigung der Abstaffelung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Davon hat sich die Schiedsstellenpraxis schon vor langer Zeit gelöst. Denn es gibt deutlich 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 Übungsnachweis zu führen.

Die Rechtsprechung¹⁷ vertritt ebenfalls die Auffassung, dass die Frage der Abstaffelung 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 Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

¹⁷ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten¹⁸ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁹ 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 der Marktstellung, einer gefestigten Kundenbindung, dem Marketing oder dem Qualitäts- und Serviceeruf – um nur einige zu nennen – verlagert sein kann.

(...)

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 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 dem Unternehmen der überwiegende Anteil des Nutzens 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.

V. Zur Abschätzung des Erfindungswerts von unbenutzten Dienstleistungen

Ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, unterliegt seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine

¹⁸ OLG Düsseldorf vom 20.12.2012 – Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 - Stahlbetontunnel

¹⁹ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleistet wird.²⁰ Deshalb obliegt ausschließlich dem Unternehmen die Entscheidung, ob es ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es die Vermögenswerte des Unternehmens.

Daher ist der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dadurch Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschnitten würden. Denn die technische Lehre als solche gehört dem Unternehmen bereits als Arbeitsergebnis und auch das darüber hinaus etwaig bestehende Recht auf das Patent ist durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.

Durch die Inanspruchnahme wird die ursprünglich aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers dem Monopolprinzip folgend neugestaltet, indem dem Arbeitnehmer eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugestanden wird, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen, § 9 Abs. 2 ArbEG.

Wenn der Arbeitgeber eine Diensterfindung aber nicht benutzt, fließt ihm kein konkreter geldwerter Vorteil zu. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Deshalb kann erst dann, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsposition trotz dieser Kosten sehr lange aufrechterhält, ohne sie konkret zu nutzen, unterstellt werden, dass er dies mutmaßlich tut, weil er in der Diensterfindung trotzdem einen Wert sieht, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten späteren Nutzen der Erfindung genährt wird. Ein solcher Nutzen kann beispielsweise darin bestehen, eine mögliche spätere Nutzungsmöglichkeit in Aussicht zu haben, aufgrund der im Portfolio befindlichen unbenutzten Schutzrechte generell eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Wettbewerbern zu haben, gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern stören zu können, Verhandlungspositionen gegenüber Banken und bei einem Unternehmensverkauf verbessern zu können oder ganz generell aufgrund der Größe eines Schutzrechtsportfolios als innovationsstark zu gelten. Dazu müssen aber zwei Bedingungen erfüllt sein:

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

Zum einen kann eine solche Hoffnung nur auf einem erteilten Patent beruhen, da nur ein erteiltes Patent dem Arbeitgeber ein Verbotungsrecht gegenüber einem Wettbewerber verleiht.

Zum anderen 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, weshalb auch erst ab dem 8. Jahr ab Anmeldung der Entscheidung des Unternehmens für eine weitere Aufrechterhaltung unterstellt werden kann, dass sie einer begründeten Hoffnung auf einen späteren Nutzen geschuldet ist.

Der in der Hoffnung auf einen solchen Nutzen liegende Erfindungswert besteht jedoch nur abstrakt und kann deshalb nur frei geschätzt werden. In jedem Fall liegt er weit unter dem Erfindungswert benutzter Patente.

Denn es ist immer noch 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 deutlich geringeren Jahreseerfindungswert für Vorratspatente abgeleitet, der bei 640 € für nationale Schutzrechte liegt. Existieren zusätzlich Auslandsschutzrechte, erhöht sich dieser Betrag auf 770 €. Bei Gebrauchsmustern, die sich noch nicht in einem Löschungs- oder Verletzungsverfahren bewährt haben, beträgt der Jahreseerfindungswert 320 €. ²¹ Haben sie hingegen ein solches Verfahren überstanden, sind sie wie ein Patent zu behandeln. Der Jahreseerfindungswert beträgt dann 640 €.

Dieser Jahreseerfindungswert 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. Für Gebrauchsmuster gelten diese Maßstäbe ebenfalls, auch hier fällt der Vorratserfindungswert erst ab dem 8. Jahr an. ²²

21 Einigungsvorschlag vom 15.09.2016 – Arb.Erf. 63/14, veröffentlicht unter www.dpma.de

22 Einigungsvorschlag vom 15.09.2016 – Arb.Erf. 63/14, veröffentlicht unter www.dpma.de

Daher ist der Antragsteller im Rahmen seines jeweiligen Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors von 10 % an dementsprechend für die nichtbenutzten Dienstleistungen zu ermittelnden Erfindungswerten zu beteiligen, so diesen Dienstleistungen nach den oben aufgezeigten Maßstäben überhaupt ein Erfindungswert zukommt.

Das gilt insbesondere für die streitgegenständlichen Dienstleistungen (...).

VI. Zur streitigen Benutzung der Dienstleistung (...)

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass eine Kundin aus dem Ausland die Antragsgegnerin damit konfrontiert habe, dass die Kosten für die dort benutzte und von ihr gelieferte Antriebstechnik zu hoch seien und dass sie deshalb Antriebe eines Wettbewerbers testen würde. Daraufhin sei die Erfindung (...) von der Antragsgegnerin als Lösung in Betracht gezogen worden, um der Kundin eine kostensenkende Lösung offerieren zu können. Zu diesem Zweck seien Messungen durchgeführt worden, die die Wirksamkeit des erfindungsgemäßen Prinzips nachgewiesen hätten. Daraufhin sei mit der Kundin vereinbart worden, die Lösung an realen Maschinen der Kundin zu testen und bei Erfolg in Serie zu überführen. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise hätten jedoch schlussendlich Ressourcen bei der Kundin gefehlt, um diese Versuche tatsächlich durchzuführen. Der Antragsteller folgert daraus, dass die Antragsgegnerin die Erfindung benutzt habe, um die Kundin zu halten.

Dieser Sachverhalt zeigt jedoch lediglich exemplarisch auf, warum letztlich auch nicht in Produkten verwendeten Erfindungen ein Erfindungswert (in Form des Vorratserfindungswerts) zukommen kann, der in der Hoffnung auf einen späteren (gegebenenfalls auch anderweitigen) Nutzen wie z.B. in der Überzeugungskraft, ein innovationsstarker Geschäftspartner zu sein, besteht. Wie ausgeführt schätzt die Schiedsstelle diesen Erfindungswert in langjähriger Praxis auf 640 € pro Jahr, aber erst ab dem 8. Schutzrechtsjahr und nur bei erteiltem Patent bzw. eingetragendem Gebrauchsmuster (dann 320 € pro Jahr).

Ein darüber hinaus gehender Erfindungswert kommt hingegen nicht in Betracht, weil kein mit dem aus einer Schutzrechtsposition resultierenden Verbotungsrecht kausal verbundener wirtschaftlicher Wert beim Arbeitgeber entstanden ist, da die erfindungsgemäße monopolgeschützte Lösung letztendlich niemals in tatsächlich verkauften Produkten realisiert worden ist, deren Nachbau Wettbewerbern untersagt werden könnte. Warum es am Ende des Tages nicht zu einer Nutzung gekommen ist, ist dabei nicht von Belang.

Da die Patentanmeldung aber vom DPMA am (...) zurückgewiesen und in der Folge erloschen ist, kommt der Dienstfindung unter keinem Aspekt ein Erfindungswert zu.

VII. Zum Verhältnis der Patentansprüche zur Bezugsgröße

Wie ausgeführt ist im Rahmen der fiktiven Nachbildung eines zwischen potentiellen Lizenzvertragsparteien mutmaßlich realistischen Lizenzvertrags bei der Abschätzung der Bezugsgröße darauf abstellen, inwieweit der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche den potentiellen Lizenznehmer an der Benutzung einer technischen Lösung hindern würde.

Folglich steht die Pflicht des Arbeitgebers aus § 13 ArbEG, eine ihm gemeldete Dienstfindung zur Erteilung eines Patents anzumelden, in direktem Zusammenhang mit der Höhe der angemessenen Vergütung nach § 9 ArbEG. Denn nur der Teil einer Dienstfindung, für den dem Unternehmen Monopolschutz zusteht, ist für einen Lizenzvertrag relevant. Daher ist es für den Vergütungsanspruch von Bedeutung, dass der Arbeitgeber den erfinderischen Gehalt einer gemeldeten Dienstfindung im Verfahren vor den Schutzrechtsbehörden ausschöpft, um ihn soweit als möglich zu monopolisieren.

Hat der Arbeitgeber das nicht getan, kann die Bezugsgröße auch über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgehen.²³

Der Bundesgerichtshof hat das damit begründet, dass der Arbeitgeber nach der Überleitung der Rechte an der Dienstfindung alleine berechtigt ist, die gemeldete Dienstfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden und er damit Herr des Anmeldeverfahrens sei, weshalb ihm allein die Berechtigung zustehe, unabhängig von Einflüssen Dritter, und damit auch des Arbeitnehmererfinders, das Schutzrechtsverfahren zu betreiben und die Schutzansprüche zu formulieren.

Daraus folgt aber auch, dass die Umsetzung einer Dienstfindung in ein patentrechtliches Monopolrecht dann nicht vollumfänglich in der Risikosphäre des Arbeitgebers stattfindet, wenn der Arbeitgeber den Erfinder abweichend von diesem die unternehmerische Freiheit beschreibenden Bild in das Anmeldeverfahren sachgerecht eingebunden hat. Denn dann hat der Arbeitnehmer im Zweifel dahingehend am Anmeldeverfahren mitgewirkt, dass die Erwirkung eines Schutzrechts einvernehmlich im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr 2 ArbEG

²³ BGH vom 29.11.1988 - Az.: X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator

nur soweit betrieben wurde, als dies Arbeitgeber und Arbeitnehmer zweckmäßig erschien.²⁴ Für die fiktive Annahme einer Bezugsgröße, die über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht, ist dann kein Raum.

Der Antragsteller hat zu den Schutzrechts-Prozessen im Unternehmen selbst vorgetragen, dass die Erfinder auf Anforderung Hilfestellung bei der Formulierung der Patentanmeldungen und bei Stellungnahmen zu Entgegenhaltungen leisten würden (...). In welcher Intensität dies tatsächlich erfolgte, belegt exemplarisch ein (...) vorgelegtes Telefax der Patentanwälte der Antragsgegnerin an die Antragsgegnerin vom (...), das an den Antragsteller gerichtet war und wie folgt lautet:

„Sehr geehrter Herr Dr. (...),

wie telefonisch abgesprochen, habe ich den Entwurf meiner Patentansprüche zwischenzeitlich ergänzt und übersende Ihnen in der Anlage die Neufassung, die nunmehr 12 Patentansprüche aufweist.

Dazu habe ich die Patentbeschreibung ausgearbeitet, die sich an den zeichnerischen Darstellungen orientiert, welche Sie mir zur Verfügung gestellt hatten, soweit es jedenfalls die Figuren 1 bis 3 betrifft. Die Fig. 4 entspringt Ihren Überlegungen, die (...)

Nach meiner Einschätzung ist die Anmeldung damit jetzt einreichungsreif. (...).

Gerne höre ich, ob und ggf. welche Korrekturen, Ergänzungen oder sonstige Änderungen in den Anmeldungsunterlagen Sie für erforderlich halten, die ich gerne vor Einreichung der Anmeldung beim DPMA berücksichtigen werde.“

Daraufhin hat der Antragsteller handschriftliche Korrekturen in den Patentansprüchen vorgenommen, das Dokument zurückgesandt und wie folgt geantwortet:

„Sehr geehrter Herr (...),

bis auf 2 Punkte auf den Seiten 2 u. 3 in Ordnung“

²⁴ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 235

Nach Überzeugung der Schiedsstelle belegt dies, dass die gelebte Praxis im Unternehmen der Antragsgegnerin gerade nicht darin bestand, unabhängig von Einflüssen des Arbeitnehmererfinders das Schutzrechtsverfahren zu betreiben und die Schutzansprüche zu formulieren.

Für eine Anwendung der BGH-Rechtsprechung zur Nichtausschöpfung des erfinderischen Gehalts der Diensterfindung für den Schutzbereich der Patentansprüche²⁵ besteht daher im vorliegenden Fall ganz grundsätzlich kein Anlass, da wie aufgezeigt schlichtweg die von der Rechtsprechung dafür vorausgesetzten Bedingungen nicht gegeben sind.

Folglich ist im vorliegenden Streitfall bei der Frage, ob eine Diensterfindung benutzt wurde, und bei der Abschätzung der Bezugsgrößen für die benutzten Diensterfindungen ausschließlich darauf abstellen, inwieweit der jeweilige Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche einen potentiellen Lizenznehmer an der Nutzung einer technischen Lösung für ein technisches Problem hindern würde, würde er keine Lizenz erhalten. Was nicht vom patentrechtlichen Verbotungsrecht erfasst ist, muss mithin auch bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung außen vor bleiben.

VIII. Zur Erfindungsmeldung „(...)“

Der Antragsteller hatte am (...) eine Erfindungsmeldung abgeben²⁶, die nicht zu einer Patentanmeldung geführt hat und die von der Antragsgegnerin gegenüber dem Antragsteller auch nicht unter Anerkennung der Schutzfähigkeit zum Betriebsgeheimnis erklärt worden ist.

Diese Erfindungsmeldung wurde zusammen mit der der Diensterfindung (...) zu Grunde liegenden Erfindungsmeldung an den Patentanwalt der Antragsgegnerin weitergeleitet und der Auftrag erteilt, eine Patentanmeldung zu fertigen. Der Gegenstand der Erfindungsmeldung hat in der gefertigten und mit dem Antragsteller abgestimmten²⁷ Patentanmeldung jedoch keinen Niederschlag gefunden.

Warum sie dort keine Berücksichtigung gefunden hat, lässt sich heute nicht mehr aufklären.

25 BGH vom 29.11.1988 - Az.: X ZR 63/87- Schwermetalloxidationskatalysator

26 (...)

27 siehe Ziffer VII dieses Einigungsvorschlags

In Betracht kommt, dass der Antragsteller im Rahmen der Ausarbeitung der Anmeldung zumindest konkludent i.S.v. § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG der Nichtanmeldung des Erfindungsgegenstandes zugestimmt hat. Das unter Ziffer VII des Einigungsvorschlags beschriebene Prozedere bei der Anmeldung von Patenten durch die Antragsgegnerin legt das zumindest nahe.

Sollte man trotzdem von einer Verletzung der der Antragsgegnerin obliegenden Anmeldepflicht ausgehen, so könnte daraus ein Vergütungsanspruch des Antragstellers herrühren, der seine Rechtsgrundlage in den §§ 823 Abs. 2 BGB, 13 Abs. 1 ArbEG hätte und der gemäß § 249 BGB nach den Maßstäben des § 9 Abs. 2 ArbEG zu berechnen wäre. Deshalb würde ein Anspruch des Antragstellers überhaupt nur dann bestehen, wenn die Antragsgegnerin von der technischen Lehre der gemeldeten Erfindung Gebrauch gemacht hätte.

Der Antragsteller hat folgende technische Lehre gemeldet:

„Zum Fügen der (...) diese auf einem (...) aufgenommen, die (...) oder die Innenseiten (...) mit (...) benetzt, alle (...) mit dem (...) geschoben und durch (...) in die endgültige Lage gebracht. Nach dem (...) kann (...) entfernt und der (...) weiterverarbeitet werden.“

Die gemeldete technische Lehre enthält mithin fünf Verfahrensschritte, die, da keine anderweitigen Optionen beschrieben worden sind, in der beschriebenen Reihenfolge abzuarbeiten sind. Damit bedarf es noch nicht einmal einer weiteren Auslegung. Denn Patentansprüche, die ein Verfahren betreffen, sind grundsätzlich dahingehend zu verstehen, dass die Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge zu absolvieren sind. Eine Ausnahme davon kommt nur dann in Betracht, wenn sich aus dem bei der Auslegung heranzuziehenden weiteren Inhalt der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis ergeben.²⁸ Aus dem Inhalt der Erfindungsmeldung (und nur auf diesen kommt es an, denn die Erfindungsmeldung dient als Grundlage für den sachgerechten Inhalt einer Patentanmeldung²⁹) ergeben sich aber keine weiteren Inhalte, da sie keine weitergehende Beschreibung enthält.

28 BGH vom 14.10.2014 - Az. X ZR 35/11 - Zugriffsrechte

29 BGH vom 04.04.2006 – Az. X ZR 155/03 - Haftetikett

Die Antragsgegnerin hat dargelegt, dass das bei ihr verwendete Verfahren nicht dem gemeldeten entspricht. Das hat letztlich auch der Antragsteller eingeräumt, indem er die Auffassung vertreten hat, dass „*die Änderung der Reihenfolge keine Abweichung von der Erfindung, sondern nur eine Detailanpassung zur Optimierung des Fertigungsablaufs*“ sei (...). Unter entwicklungstechnischen Gesichtspunkten mag das stimmen. Entwicklungsergebnisse als solche sind jedoch mit dem Arbeitsentgelt abschließend abgegolten.

Vergütungspflichtig unter arbeitnehmererfinderrechtlichen Gesichtspunkten ist aber nur die Nutzung einer Monopolstellung. Wäre der in der Erfindungsmeldung gemeldete Gegenstand aber Gegenstand eines Schutzrechts geworden, so bestünde hinsichtlich des tatsächlich verwandten Verfahrens kein Verbotungsrecht gegenüber einem Wettbewerber und damit kein Erfindungswert bei einer Eigennutzung.

Somit kann aus der Erfindungsmeldung „(...) kein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch des Antragstellers abgeleitet werden.

IX. Zur streitigen Benutzung der Diensterfindung (...)

(...)

X. Zum Lizenzsatzrahmen, zum Einzellizenzsatz und zur Abstufung bei der Benutzung von Diensterfindungen im Streitfall

Basierend auf den Erfahrungen der Schiedsstelle aus anderen, Wettbewerber betreffenden Schiedsstellenverfahren, die Bezüge zur hier gegenständlichen (...)technik aufweisen, erscheint der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 3 % als Höchstlizenzsatz nicht zu niedrig bemessen zu sein. Die Schiedsstelle sieht diesen Wert auch im Hinblick auf die für die Antragsgegnerin und ihre Wettbewerber geltenden Marktbedingungen als plausibel an.

Davon ausgehend liegt die Obergrenze für Einzellizenzsätze im Regelfall bei 1,5%.

Die Antragsgegnerin ist weltweit vertreten, um für ihre Kunden den vollen Service und Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Sie bietet damit Rahmenbedingungen, die sie auch finanzieren muss und die es nach der Lebenserfahrung plausibel erscheinen lassen, dass Kunden mit der Antragsgegnerin nicht nur wegen patentgeschützten technischen Lö-

sungen, sondern auch wegen dieser Rahmenbedingungen Lieferverträge schließen. Die damit verbundene Verschiebung der Kausalität für das Zustandekommen der Umsätze rechtfertigt die Abstaffelung (...).

XI. Zum Erfindungswert der unstreitig benutzten Erfindungen

1. Erfindung (...)

(...)

2. Erfindung (...)

(...)

3. Erfindung (...)

(...)

4. Erfindung (...)

Aufgabe der Erfindung war es, (...).

Für diese Erfindung ist das Gebrauchsmuster (...) eingetragen worden.

Streitig ist der bei der fiktiven Nachbildung eines marktadäquaten Lizenzvertrags anzusetzende Lizenzsatz.

Gesucht wird ein Einzellizenzsatz, dessen mögliche Obergrenze die Schiedsstelle wie ausgeführt bei 1,5 % sieht und der aufgrund der bloßen Eintragung eines Gebrauchsmusters zu reduzieren ist. Um den Rechnung zu tragen, hält die Schiedsstelle wie ausgeführt einen pauschalen Abschlag von 50 % und damit maximal einen Lizenzsatz von 0,75 % für sachgerecht.

5. Erfindung (...)

(...).

6. Erfindung (...)

Die Erfindung bezieht sich auf eine (...)einheit für einen (...)motor mit einem (...) besteht, wobei die (...) aufweist, die mit einem Schutzleiteranschluss versehen sind.

Da

(...), muss zwischen allen berührbaren metallischen Teilen und dem Schutzleiteranschluss eine gut leitende Verbindung hergestellt werden. (...).

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass (...).

Wesentlich für die Erfindung ist bereits ausweislich der Patentschrift lediglich, dass die Schutzleiterverbindung (...) mit einem geringen Aufwand realisiert ist. Tatsächlich kann die Problemstellung auf in vielerlei bekannter Weise gelöst werden.

Dementsprechend hat die Antragsgegnerin bei der Abschätzung des Erfindungswerts zu Recht darauf abgestellt, dass sich der Monopolnutzen der Erfindung in der Einsparung gegenüber anderen geläufigen Maßnahmen zur wirksamen Erdung erschöpft.

Der geschätzte eingesparte Kostenaufwand von 0,25 € pro (...) erscheint der Schiedsstelle schlüssig und als Anknüpfungspunkt für die fiktive Nachbildung eines marktadäquaten Lizenzvertrags sehr viel besser geeignet, als den Versuch unternehmen zu wollen, der stark begrenzten Monopolwirkung des Schutzrechts einen konkreten Umsatzanteil am (...) selbst zuzuordnen.

In einem solchen Fall würden reale Lizenzvertragsparteien einen Teil des Nutzens, mithin $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{3}$, im Schnitt $\frac{1}{5}$ von hier 0,25 € als Lizenzsatz anzusehen (vgl. Ziff. IV des Einigungsvorschlags).

Die von der Antragsgegnerin angesetzten 20 % sind nach Auffassung der Schiedsstelle nicht zu beanstanden.