



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	17.10.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 41/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 13 ArbEG, § 17 ArbEG		
Stichwort:	Benutzungsprüfung: aus betrieblichen Gründen bei der Patentanmeldung nicht ausgeschöpfte Erfindungsmeldung; unternehmerische Entscheidungsfreiheit bei der Preisgestaltung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Arbeitnehmererfinderrechtlich löst die Meldung einer technischen Lehre als Diensterfindung für den Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG die Pflicht aus, eine Patentanmeldung vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lösung und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht zu sichern.
2. Macht der Arbeitgeber das nicht, um die Entwicklung teilweise betriebsgeheim zu halten, ist das Einverständnis des Arbeitnehmers zur letztlich eingereichten Patentanmeldung nicht dahingehend zu verstehen, dass er einer Nichtanmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG zugestimmt hat.
3. Vielmehr hat der Arbeitgeber die Diensterfindung hinsichtlich der tatsächlichen vom Patentanspruch abweichenden Verfahrensführung konkludent nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG zum Betriebsgeheimnis erklärt und die Schutzfähigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkannt.
4. Folglich hat der Arbeitgeber nach § 17 Abs. 3 ArbEG die tatsächliche Verfahrensführung zu vergüten, solange sie der erfindungsgemäßen, aber geheim gehaltenen Verfahrensführung entspricht und das Streitpatent besteht.

Begründung:

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zum richtigen Verständnis der Streitparteien vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder zu beseitigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Die Schiedsstelle ist aber keine Aufsichtsbehörde. Denn ihr gesetzlicher Auftrag beschränkt sich gemäß den §§ 28 S. 2, 34 Abs. 2 ArbEG darauf, den Beteiligten einen Vorschlag zu einer aus Sicht der Schiedsstelle sachgerechten gütlichen Einigung zu unterbreiten.

Da das Schiedsstellenverfahren vom Gesetzgeber bewusst als summarisches und in Teilen kursorisches Verfahren ausgestaltet ist¹, ist es nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Streitfall im Sinne eines wissenschaftlichen Gutachtens in allen vorgetragenen Details aufzubereiten. Der Schiedsstelle steht es daher frei, lediglich auf die aus ihrer Sicht wesentlichen und entscheidenden Punkte einzugehen, um im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in freier Würdigung des Vortrags der Beteiligten einen aus ihrer Sicht sinnvollen Vorschlag zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens unterbreiten zu können. Deshalb geht die Schiedsstelle regelmäßig nicht auf interessengeleitete Argumentationsmuster ein, die unter erfinderrechtlichen Aspekten nicht greifen.

Den unterbreiteten Einigungsvorschlag können die am Verfahren Beteiligten akzeptieren oder ihm schriftlich widersprechen, beispielsweise weil sie ihn für falsch oder nicht sinnvoll halten, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen. Sie müssen das aber nicht tun und können sich stattdessen immer noch außergerichtlich einigen, was nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig geschieht und sowohl unter wirtschaftlichen

1 so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 33 Rnr. 18

Gesichtspunkten wie auch im Hinblick auf ein konfliktfreies Arbeitsverhältnis regelmäßig auch sinnvoll ist.

Nach dem Verständnis der Schiedsstelle liegt dem vorliegenden zu schlichtenden Streit im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde:

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin bis zum (...) beschäftigt und hat im Rahmen dieser Beschäftigung als Miterfinder eine Diensterfindung gemacht, die zu dem Patent EP (...) B1 geführt hat (...).

Der Antragsteller hat für bis einschließlich des Jahres 2018 erfolgte Nutzungshandlungen insgesamt eine Erfindungsvergütung von (...) € erhalten. Darin enthalten ist ein Betrag von (...) € für Nutzungshandlungen in den Jahren 2015 bis 2018.

Auslöser des Streits zwischen den Beteiligten ist die Auffassung des Antragstellers, dass die Vergütungsberechnung der Antragsgegnerin in erheblich unbilliger Weise zu seinem Nachteil von dem ihm vom Gesetz zugestandenen Vergütungsanspruch abweiche, weil die Antragsgegnerin bei der Abschätzung des Erfindungswerts im Rahmen der Ermittlung der Erfindungsvergütung lediglich einen Lizenzsatz von 0,05 % angesetzt habe, obgleich ein Lizenzsatz von mindestens 0,6 % bezogen auf den Gesamtumsatz mit erfindungsgemäßen (...) festzusetzen sei.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass sie mit 0,05 % einen angemessenen Lizenzsatz angesetzt habe. Sie hat weiterhin vorgetragen, dass sie den Streit zum Anlass genommen habe, die Benutzung der Diensterfindung nachzuprüfen, nachdem die Nutzung in der Vergangenheit im Rahmen der kalenderjährlichen Routineabfragen bei den Fachleuten im Betrieb vom Antragsteller selbst bestätigt worden sei. Bei der Überprüfung eines typischen (...) einer typischen Charge habe sich ergeben, dass ein (...) erst ab der Höhe von (...) dem Anspruch 1 des Patents EP (...) B1 entspreche, weshalb sie kein erfindungsgemäßes Erzeugnis herstelle und deshalb von der erfindungsgemäßen Lehre keinen Gebrauch mache. Schon deshalb sei auch der Verfahrensanspruch in Patentanspruch 5 des Patents EP (...) B1 nicht verwirklicht, da als dessen erstes Merkmal ein Erzeugnis nach Anspruch 1 herzustellen sei. Im Übrigen würde bei dem tatsächlich angewendeten Verfahren im Unterschied zu den weiteren Merkmalen des Anspruchs 5 die Temperatur (...) nicht an (...) und die Temperatur der (...) nicht (...) gemessen.

Der Antragsteller hat die Belastbarkeit der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Analyse des (...) bestritten. Er hat im Übrigen vorgetragen, dass die Antragsgegnerin das Verfahren in

der Patentanmeldung aus Geheimhaltungsgründen bewusst anders dargestellt hat, als es erfunden worden sei und angewendet werde. Die in der Patentschrift angegebene Temperatur (...) stelle sich von selbst ein, wenn man die geheim gehaltene Regelungsgröße (...) einstelle. Ebenso sei geheim gehalten worden, dass die Temperatur (...) tatsächlich (...) gemessen werde. Die Antragsgegnerin hat diesen Sachvortrag nicht bestritten.

Der Antragsteller hat überdies ein an ihn gerichtetes E-Mail² der Antragsgegnerin vorgelegt, das er im Zusammenhang mit der Patentanmeldung erhalten hat. Dort heißt es:

„(...) besten Dank für ihren Anmeldungsentwurf. Es wäre wichtig, die Angaben zu (...) Parametern aufs Minimum zu beschränken, das noch das Erfinderische an Beispielen erkennen lässt aber über unsere Prozesse und Wirtschaftlichkeit weniger aussagt.

Haben Sie schon Testergebnisse von der Werkstofftechnik bekommen? Könnten Sie bitte den Entwurf mit den Testergebnissen ergänzen bzw. die Angaben zu Prozessparametern reduzieren (...)“

(...)

Die Schiedsstelle bewertet den zu schlichtenden Streit wie folgt:

I. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis

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

Aber auch über das Recht auf das Patent, das patentrechtlich zunächst dem Arbeitnehmer zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was explizit in § 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da

2 (...)

auch das Recht auf das Patent letztlich ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist, der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt bezahlt hat und die für das Zustandekommen der Erfindungen förderliche Rahmenbedingungen regelmäßig unternehmensbezogen sind.

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

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

Damit erschließt sich, was der Gesetzgeber mit dem in § 9 Abs. 2 ArbEG verwendeten Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ gemeint hat. Nicht das theoretische Potential der Wette auf die Zukunft ist vergütungsrelevant, sondern die tatsächliche Realisierung eines aus dem Potential resultierenden Nutzens. § 9 Abs. 2 ArbEG besagt deshalb, dass dem Inhaber einer Schutzrechtsposition grundsätzlich verschiedene Verwertungsformen offenstehen, aber erst deren tatsächliche Realisierung für die Höhe des Vergütungsanspruchs relevant ist.

Deshalb gesteht § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnahme lediglich einen Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach zu, während die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG davon abhängt, welche Vorteile demjenigen, der das Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer übernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zugeflossen sind (Erfindungswert, aufzuteilen gemäß § 6 S. 2 PatG auf die Miterfinderanteile). Nur an solchen Vorteilen wird der Arbeitnehmer beteiligt.

Hinsichtlich des Umfangs der Beteiligung (Anteilsfaktor) hat der Gesetzgeber in § 9 Abs. 2 ArbEG berücksichtigt, dass stets auch das Unternehmen dazu beigetragen hat,

dass es zu einer Erfindung gekommen ist („Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“).

II. streitige Verwertung der Diensterfindung

Wie ausgeführt kann jede Form der Verwertung einer Diensterfindung zu einem Erfindungswert führen, der dementsprechend mit dem Marktpreis der jeweiligen Verwertungshandlung korreliert.

Im vorliegenden Fall ist streitig, ob die Antragsgegnerin von der monopolgeschützten technischen Lehre selbst Gebrauch gemacht hat. Kann diese Frage bejaht werden, würde sich daraus ein Erfindungswert ergeben.

Die Schiedsstelle ist aus den folgenden Gründen der Auffassung, dass die Antragsgegnerin zumindest im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne von der Diensterfindung des Antragstellers Gebrauch gemacht hat:

Hinsichtlich des Anspruchs 1 des Streitpatents

- „(...)“

weist die Schiedsstelle auf folgende Aspekte hin:

Nach der Beschreibung in Abschnitt [...] des Streitpatents ist es Aufgabe der Erfindung, einen (...) zur Verfügung zu stellen, welcher für einen Einsatz in (...) besonders geeignet ist. Der wesentliche Aspekt ist dabei ausweislich der Beschreibung in den Abschnitten [...] des Streitpatents, dass sich der (...) aufgrund von (...), die gleichwohl einem qualitativ brauchbaren Produkt nicht im Wege stehen, für den (...) möglichst einfach (...) lässt. Die Lösung der Aufgabe soll im Patentanspruch 1 bestehen [...].

Die im Patentanspruch 1 wiedergegebene Spezifikation beruht ausweislich des eingangs wiedergegebenen E-Mails offensichtlich auf eigens für die Patentanmeldung durchgeführten Tests der Werkstofftechnik und deren Ergebnissen, die die Antragsgegnerin im Rahmen der Anmeldung des offensichtlich zuvor schon zur Betriebsreife entwickelten erfindungsgemäßen Verfahrens ermittelt hat. Es erschließt sich der Schiedsstelle deshalb nicht ohne weiteres, warum eine im Rahmen des Vergütungstreits nunmehr offensichtlich punktuell durchgeführte Analyse der Spezifikationen des nach derselben Verfahrensführung hergestellten Produkts zu einem von den ursprünglichen Tests abweichenden Ergebnis kommt. Vor diesem Hintergrund führt diese lediglich punktuelle Prüfung nach Auffassung der

Schiedsstelle nicht zu dem zwingenden Schluss, dass die Antragsgegnerin durchgehend keine patentgemäßen Produkte herstellt. Denn über die Hälfte des geprüften (...) unterliegt selbst nach den Ausführungen der Antragsgegnerin dem Patentanspruch 1, wobei der Patentanspruch 1 überdies auch gar keine Angaben zur Länge des erfindungsgemäßen Erzeugnisses enthält.

Letztlich kann die Verwirklichung des Patentanspruchs 1 aber auch dahingestellt bleiben. Denn wenn man der Auffassung der Antragsgegnerin folgen wollte oder wenn sich in weiteren belastbaren Analysen herausstellen sollte, dass der Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht erfüllt ist, so kommt die Schiedsstelle in jedem Fall hinsichtlich des Patentanspruchs 5 zu einer von der Auffassung der Antragsgegnerin abweichenden Bewertung.

Die Schiedsstelle ist nämlich der Auffassung, dass die von der Antragsgegnerin ins Feld geführte Literaturmeinung³, wonach zu den Merkmalen einer im selbständigen Nebenanspruch geschützten Vorrichtung auch die im als Verfahrensanspruch ausgestalteten Hauptanspruch genannten Einrichtungen gehören, im vorliegenden Fall nicht trägt. Anders als in der genannten Konstellation schützt im vorliegenden Fall der selbständige Nebenanspruch (Anspruch 5 des Streitpatents) nämlich ein Verfahren und der Hauptanspruch (Anspruch 1 des Streitpatents) ein Erzeugnis. Die beiden Konstellationen sind deshalb nicht vergleichbar.

Ausweislich der Beschreibung in Abschnitt [...] war es hinsichtlich des Anspruchs 5 des Streitpatents Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren bereit zu stellen, welches es ermöglicht, einen (...) herzustellen.

Dementsprechend lautet der Verfahrensanspruch wie folgt:

- *„Verfahren zur Herstellung eines (...) nach einem der Ansprüche (...), bei dem ein (...) in einen Reaktor eingeleitet wird und (...) abgeschieden wird, wobei der (...) aus (...) gebildet wird und wobei der (...) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass als (...)gemisch ein (...) eingesetzt wird und der (...) derart geregelt ist, dass der (...) eine Temperatur (...) aufweist und die Temperatur der (...) gemessen und so eingestellt wird, dass sie (...), und der Mengenstrom des (...)gemisches in (...) ab Beginn der Zufuhr des (...) auf (...) eingestellt wird.“*

³ Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, § 14 RNr. 20

Legt man die Beschreibung des Patents der Auslegung dieses Patentanspruchs zugrunde, kommt man nach Auffassung der Schiedsstelle gerade nicht zum Ergebnis, dass bei korrekter Durchführung des Verfahrens nach den in Anspruch 5 beschriebenen Verfahrensschritten der Patentanspruch nur dann verwirklicht wird, wenn der vollständige (...) die Eigenschaften nach Patentanspruch 1 hat. Denn das Verfahren nach Anspruch 5 soll es lediglich „ermöglichen“, einen (...) mit den Merkmalen des Anspruchs 1 herzustellen. Somit ist es schon nach dem Wortlaut des Patents für eine Verwirklichung des Anspruchs ausreichend, wenn alle Verfahrensschritte anspruchsgemäß ausgeführt werden.

Überdies gilt, dass, wenn in einem Verfahrenspatent ein bestimmter Verwendungszweck angegeben ist, sich der Schutzbereich des Verfahrenspatents nicht auf diesen Verwendungszweck beschränkt, sondern sich auf alle Zwecke erstreckt, die mit dem patentierten Verfahren erreichbar sind.⁴

Dem folgend ist es tatsächlich schwer vorstellbar, dass die Antragsgegnerin hinsichtlich ihres aus dem Patent folgenden Verbotungsrechts patentrechtlich davon überzeugt wäre, dass ein Wettbewerber, der die Verfahrensschritte nach Anspruch 5 verwirklicht, das Streitpatent nicht verletzt, weil eine Stichprobe hergestellter (...) ergibt, dass diese lediglich über die Hälfte dem Patentanspruch 1 entsprechen.

Nun ist es zwischen den Beteiligten zwar unstrittig, dass die tatsächliche Verfahrensführung vom Anspruch 5 hinsichtlich der Messung der (...) und der Messung der (...) im Reaktor abweicht.

Nach Überzeugung der Schiedsstelle ist es vorliegend aber so, dass die Antragsgegnerin das Verfahren in der Patentanmeldung aus Geheimhaltungsgründen bewusst anders dargestellt hat, als es vom Antragsteller erfunden, zur Betriebsreife entwickelt und von der Antragsgegnerin eingesetzt worden ist und eingesetzt wird. Denn tatsächlich stellt sich die in der Patentschrift angegebene Temperatur (...) von selbst ein, wenn man die geheim gehaltene und nicht in die Patentschrift aufgenommene Regelungsgröße (...) einstellt. Ebenso ist es nicht erforderlich, die Temperatur der (...) innerhalb (...) zu messen, weil dies auch (...) möglich ist, was die Antragsgegnerin aber geheim halten wollte. Hinsichtlich des letzten Punkts gibt der Wortlaut der Patentschrift nach Auffassung der Schiedsstelle überdies auch

⁴ Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 14 RNr. 97

gar nicht zwingend vor, dass die (...) erfolgen muss. Es wird lediglich vorgegeben, dass die (...), gemessen wird, nicht aber wo das zu geschehen hat.

Arbeitnehmererfinderrechtlich löst die Meldung einer technischen Lehre als Dienstleistung für den Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG die Pflicht aus, eine Patentanmeldung vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft⁵, um ein möglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lösung und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermögensrecht zu sichern.

Die Antragsgegnerin hat dies vorliegend aber nicht getan, weil sie erklärtermaßen das entwickelte Verfahren teilweise betriebsgeheim halten wollte.

Deshalb ist das Einverständnis des Antragstellers zur letztlich eingereichten Patentanmeldung auch nicht dahingehend zu verstehen, dass er einer Nichtanmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG zugestimmt hat. Denn der Gesetzgeber ist beim Schaffen dieser Ausnahme von der Vorstellung ausgegangen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsichtlich der konkreten Erfindung gemeinsam davon überzeugt sind, dass die Anmeldung wie auch die Behandlung als Betriebsgeheimnis unzweckmäßig sind.⁶

Vielmehr hat die Antragsgegnerin die Dienstleistung hinsichtlich der tatsächlichen vom Patentanspruch abweichenden Verfahrensführung konkludent nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG zum Betriebsgeheimnis erklärt und die Schutzfähigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkannt.

Folglich hat die Antragsgegnerin nach § 17 Abs. 3 ArbEG die tatsächliche Verfahrensführung zu vergüten, solange sie der in Anspruch 5 beschriebenen und / oder der erfindungsgemäßen, aber geheim gehaltenen Verfahrensführung entspricht und das Streitpatent besteht.

III. streitiger Erfindungswert

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

⁵ BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator

⁶ Blatt für PMZ 1957, S. 218 ff., S. 235: „...wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt, z.B. weil die Erwirkung eines Schutzrechts wegen der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der Dienstleistung unzweckmäßig erscheint...“

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

Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstfindung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren. Das erreicht man, indem man die Schätzung so weit als möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbaut.

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

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

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

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung ein Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung

an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

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

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

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

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

Die mögliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Denn die für die jeweiligen Produktmärkte der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hängt wiederum von der Stärke des Verbotungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt hätten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die Rechtsprechung der fachlich zuständigen Zivilgerichte (Patentstreitkammern der Landgerichte, Patentsenate der Oberlandesgerichte, X. Zivilsenat des BGH, bestätigt durch EuGH), die im Übrigen die einzigen Institutionen sind, die regelmäßig über individuelle Rechtsansprüche aus dem Wert eines Patents streitig und rechtsmittelfähig entscheiden und deshalb über eine jahrzehntelange Sachkunde auf diesem Gebiet verfügen, nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.⁷ So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

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

Im vorliegenden Fall ist nach dem Verständnis der Schiedsstelle streitig, welcher Lizenzsatz bezogen auf die Gesamtumsätze sachgerecht ist, nicht aber dessen Staffelung.

Für die Überlegungen, wie reale Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den Lizenzsatz gestalten würden, enthalten die Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 10 konkrete und vermeintlich 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.

⁷ BGH vom 06.03.1980 – Az.: X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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.⁸

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 Reichsgericht⁹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 für den Abschluss von Lizenzverträgen und deren fiktive Nachbildung verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

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

Der Antragsteller hat bereits selbst erkannt, dass der Lizenzsatzrahmen bei dem hier einschlägigen Produktmarkt der chemischen Massenprodukte nach der Erfahrung der Schiedsstelle eine Spanne von 0,1 % bis 0,5 % aufweist, wobei Verfahrenserfindungen am unteren Rand anzusiedeln sind (...). Im vorliegenden Fall ist der Lizenzsatz für eine Verfahrenserfindung streitig, weshalb der untere Rand als Ausgangspunkt der Überlegungen dienen kann.

⁸ BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

⁹ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

Denn der Nachweis einer Patentverletzung ist bei Verfahrenserfindungen regelmäßig nur sehr schwer zu führen.

Im vorliegenden Fall ist weiterhin zu berücksichtigen, dass als Bezugsgröße der gesamte Produktumsatz angesetzt worden ist, obgleich das Patent nicht das gesamte Herstellungsverfahren betrifft, sondern nur einen von mehreren Verfahrensschritten und auch hinsichtlich dieses Verfahrensschritts kein grundlegend neues Verfahren etabliert, sondern lediglich die Fahrweise des bekannten Verfahrens modifiziert. Daher kommt keinesfalls ein höherer Lizenzsatz als 0,1 % als Ausgangspunkt weiterer Überlegungen in Betracht.

Der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 0,05 % halbiert diesen Lizenzsatz nochmals. Im Hinblick auf die Hauptwettbewerber der Antragsgegnerin erscheint der Schiedsstelle jedoch auch dieser Schritt plausibel. Denn das Schutzrecht, das die Antragsgegnerin für ihre Form der Verfahrensführung hält, tangiert die Hauptwettbewerber technisch überhaupt nicht, da sie im Hinblick auf die Produktionsbedingungen wirtschaftlich weitaus vorteilhafteren Rahmenbedingungen unterliegen und deshalb nicht auf eine vergleichbare Verfahrensführung angewiesen sind und somit nicht einmal Umgehungslösungen entwickeln müssen.

Im Ergebnis hat der Entwicklungsansatz des Antragstellers zwar einen hohen betrieblichen Wert für die Antragsgegnerin, er führt aber patentrechtlich nicht zu einer wirtschaftlich relevanten Vorzugsstellung gegenüber Wettbewerbern. Arbeitnehmererfinderrechtlich vergütungspflichtig ist aber nur der wirtschaftliche Wert der patentrechtlichen Monopolstellung, nicht aber der innerbetriebliche Wert.

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

Die Schiedsstelle kann den von der Antragsgegnerin angesetzten Lizenzsatz von 0,05 % deshalb nicht substantiell beanstanden.

IV. Vorwurf nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten

Der Antragsteller hat die Auffassung vertreten, die Antragsgegnerin hätte in den von ihr abgeschlossenen Lieferverträgen zu niedrige Preise vereinbart, weshalb er durch zu niedrige Umsätze bei der Bemessung der Erfindungsvergütung benachteiligt sei.

Tatsächlich hat der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren auch an den Fall gedacht, dass Verwertungsmöglichkeiten im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden.¹⁰

Eine Berücksichtigung dieses Aspekts bei der Bemessung des Erfindungswerts unterliegt jedoch 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.¹¹ 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 fiktiven Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht hinreichend 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

¹⁰ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

¹¹ BAG vom 26.09.2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 – Az.: 2 AZR 673/11

auch hier nicht in Betracht. Denn es ist einem Unternehmen unbenommen, ob es sein Geschäftsmodell auf Grundlage von Tagespreisen aufbaut oder langfristige Geschäftsbeziehungen mit dementsprechenden Preisen eingeht.

Im Ergebnis hat der Arbeitnehmer 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.