



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	28.01.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 42/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 16 ArbEG, § 15 ArbEG		
Stichwort:	Aufgabe einer Schutzrechtsposition: vorbehaltenes Nutzungsrecht, bestehende Lizenzen, Informationspflichten		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Sich nach § 16 Abs. 3 ArbEG ein Nutzungsrecht „gegen angemessene Vergütung“ vorzubehalten bedeutet nicht, dass bereits das bloße Nutzungsrecht als solches zu vergüten ist, da Grundlage einer Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen das Monopol- und nicht das Sonderleistungsprinzip ist.
2. Deshalb sind nur tatsächliche Nutzungshandlungen, mit denen vom Nutzungsrecht Gebrauch gemacht wird, vergütungspflichtig. Der Höhe nach besteht die Vergütung jedoch nicht aus einer Lizenzgebühr, sondern folgt der Systematik des § 9 Abs. 2 ArbEG und besteht aus einer Beteiligung des Erfinders an einer fiktiven Lizenzgebühr für die jeweilige Nutzungshandlung (= Beteiligung im Rahmen des Anteilsfaktors am Erfindungswert). Denn durch die Übertragung der Schutzrechtsposition hat sich nichts daran geändert, dass das Unternehmen einen Anteil an der Entstehung der Erfindung hatte. Bei der Höhe des Erfindungswerts ist zu berücksichtigen, dass für ein einfaches Nutzungsrecht deutlich geringere Lizenzgebühren bezahlt werden als für ein uneingeschränktes Verbotungsrecht, weshalb ein deutlicher Abschlag vom Erfindungswert gerechtfertigt ist.

3. Aus dem nach der Übertragung bestehenden einfachen Nutzungsrecht kann kein Vorratserfindungswert resultieren, da dieses ein Verbotungsrecht des Arbeitgebers gegenüber Wettbewerbern voraussetzen würde, das das einfache Benutzungsrecht jedoch nicht verleiht.
4. Der Arbeitgeber darf im Rahmen des Nutzungsrechts eine Fremdfertigung vornehmen lassen, wenn dadurch das nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Monopolrecht nicht verletzt wird. Das ist dann gewährleistet, wenn der Dritte nur in einem Umfang tätig wird, der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen würde, weil der Arbeitgeber den bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat und die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behält, weshalb die Anzahl der wirtschaftlich relevanten Marktteilnehmer durch die Fremdfertigung nicht erhöht wird.
5. Gibt der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition auf, wird die technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik, weshalb dann auch die Vergütungspflicht entfällt.
6. Wenn der Arbeitnehmer eine Schutzrechtsposition mit oder ohne vorbehaltenem Nutzungsrecht übernimmt und auf eigene Kosten weiterführt, trägt er im Rahmen der Privatautonomie das unternehmerische Risiko dafür, dass er die Schutzrechtsposition am Markt wirtschaftlich erfolgreich verwerten kann. Gelingt ihm das wegen des vorbehaltenen Nutzungsrechts nicht, begründet das weder einen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf einen Verzicht auf das Nutzungsrecht noch auf eine weitere Vergütung.
7. Der Arbeitgeber ist bei Erklärung der Aufgabeabsicht aufgrund der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht aus § 241 Abs. 2 BGB gehalten, den Arbeitnehmer über bestehende Rechte an der Schutzrechtsposition wie z.B. erteilte Lizenzen aufzuklären, da diese Information maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ob er die Schutzrechtsposition übernimmt.
8. Forderungen aus einem vor Übertragung der Schutzrechtsposition abgeschlossenen Lizenzvertrag gehen bei Übertragung der Schutzrechtsposition im Wege der konkludenten Abtretung an den Arbeitnehmer über, soweit sie kausal ausschließlich der Schutzrechts-

position und nicht der Zurverfügungstellung von Know-how und / oder anderen Leistungen geschuldet sind und einen Zeitraum betreffen, der nach der Verpflichtung zur Übertragung der Schutzrechtsposition liegt.

9. Die Informationspflicht des § 15 ArbEG hat stark an Bedeutung verloren, da sich der Erfinder heute anders als bei Inkrafttreten des Gesetzes jederzeit online selbst und kostenfrei Einblick in den Status einer Schutzrechtsposition verschaffen kann.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis – Rechtsposition des Arbeitnehmers

Macht ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung, 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. Der Arbeitnehmer muss seinen Arbeitgeber deshalb unverzüglich über die Erfindung durch Meldung einer Dienstleistung in Kenntnis setzen, § 5 ArbEG.

Die Meldung als Dienstleistung löst sodann für den Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 1 ArbEG zunächst die Pflicht aus, unverzüglich eine Patentanmeldung mit Wirkung für Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfinderischen Gehalt ausschöpft¹, 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.

Dem ist die Antragsgegnerin vollumfänglich nachgekommen. Sie hat für die

¹ BGH vom 29.11.1988 – Az.: X ZR 63/87 - Schwermetalloxidationskatalysator

- Erfindung „*Vorrichtung und Verfahren zum (...)*“ (internes Aktenzeichen ...) das Patent DE (...) B4 (angemeldet 12.09.1996; erteilt 06.10.2005) und für
- die Erfindung „*(...) werk*“ (internes Aktenzeichen ...) das Patent DE (...) C2 (angemeldet 08.11.1994; Priorität 15.01.1994; erteilt 24.02.2000)

erwirkt.

Weiterhin ist der Arbeitgeber, da die Erfindung auf betrieblichen Tätigkeiten des Arbeitnehmers oder zumindest auf Arbeiten oder Erfahrungen des Betriebs beruht, nach den §§ 6, 7 ArbEG berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch zu nehmen und einseitig in sein Eigentum überzuleiten.

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

Die Vermögensposition beim Arbeitnehmer wird dadurch aber nicht vollumfänglich beseitigt.² Denn das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen sieht in den §§ 9, 14 und 16 ArbEG eine inhaltliche Neugestaltung der Vermögensposition des Arbeitnehmers vor³, die in Folge der Entstehungsgeschichte⁴ des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet ist:

- (1) Soweit der Arbeitnehmer aufgrund des Eigentumsübergangs nicht mehr über das Recht auf das Patent verfügen kann, wandelt sich das ursprüngliche Recht auf das Patent nach § 9 Abs. 1 ArbEG in einen finanziellen Ausgleichsanspruch gegen den Arbeitgeber um, den Anspruch auf angemessene Vergütung.

² Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Rechtsverlust aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. In der Person des Arbeitnehmererfinders schneiden sich beide Rechtspositionen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits war und ist deshalb ein international umstrittenes und daher unterschiedlich (je nachdem, wessen Interessen der Vorrang eingeräumt wurde) gelöstes Rechtsproblem; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224

³ BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

⁴ Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, 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.

- (2) Der Arbeitnehmer behält das Recht, die Dienstleistung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit Wirkung für Deutschland ausgelösten Prioritätsjahres zu ermöglichen, § 14 Abs. 2 ArbEG.

Dieser Verpflichtung ist die Antragsgegnerin im vorliegenden Fall nachgekommen. Der Antragsteller hat davon jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Hat der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zu Inlandsanmeldung entsprochen, gegebenenfalls auch von seinem Recht Gebrauch gemacht, im Ausland Schutzrechtspositionen zu schaffen, möchte er nun aber Schutzrechtspositionen vor Ablauf der Höchstschutzdauer von 20 Jahren aufgeben, so hat er sie dem Arbeitnehmer zur Übernahme anzubieten, § 16 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer erhält so das ihm ursprünglich zustehende Recht auf das Patent wieder zurück, wenn er es noch haben will.

Diesen Verpflichtungen ist die Antragsgegnerin ebenfalls ordnungsgemäß nachgekommen. Der Antragsteller hat von seinem Recht teilweise Gebrauch gemacht und hinsichtlich der Dienstleistung

- „*Vorrichtung und Verfahren zum (...)*“ im Jahr 1999 die deutsche und die chinesische Schutzrechtsposition,
- „*(...) werk*“ (...) in den Jahren 2000 bzw. 2004 die deutsche, chinesische und US-amerikanische Schutzrechtsposition

übernommen.

Die Antragsgegnerin hatte sich hinsichtlich der übernommenen Schutzrechtspositionen aber nach § 16 Abs. 3 ArbEG das nichtausschließliche Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung vorbehalten. Sie war deshalb auch nach der Übertragung der Schutzrechtspositionen berechtigt, den jeweiligen Gegenstand der beiden Dienstleistungen zu nutzen, woraus ein weiterer Vergütungsanspruch resultiert.

Der Antragsteller hat somit im vorliegenden Fall hinsichtlich beider Diensterfindungen jeweils auf Grund von

- § 9 Abs. 1 ArbEG und
- § 16 Abs. 3 ArbEG

Vergütungsansprüche dem Grunde nach gegen die Antragsgegnerin.

Er hat jedoch keine Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m § 14 ArbEG oder § 16 ArbEG gegen die Antragsgegnerin, da diese den ihr obliegenden Pflichten aus den §§ 14 und 16 ArbEG nachgekommen ist und somit keine Vermögenspositionen des Antragstellers verletzt hat.

III. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

Die Höhe des Vergütungsanspruchs des § 9 ArbEG wird gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der

- „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“

und von

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

bestimmt.

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs folgendes:

- (1) Der Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ verleitet aufgrund seines Wortlauts zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Diensterfindungen gibt.

Tatsächlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen

sind bzw. zufließen und das nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschuldet sind.⁵

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von vornherein als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist somit mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen können, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindungsmeldung über eine patentrechtlich geschützte Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

Daher werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als **Erfindungswert** bezeichnet. Aus der reinen Tatsache an sich, dass der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition erhalten hat, resultiert hingegen kein Erfindungswert. Diese ist deshalb nicht zu vergüten.

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

⁵ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233; 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 grundsätzlich umstrittene und weltweit unterschiedlich gelöste Frage. Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hat sich der deutsche Gesetzgeber für das Monopolprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert ist das nur durch die Tatsache, dass 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 Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogenheiten im Lizenzvertragswesen.

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

Daher soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung den unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Er hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – RL Nr. 36 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+“b“+“c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es wäre daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien entgegen dem in

§ 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemäß überwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung losgelöst von den realen Gegebenheiten in Frage zu stellen.

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

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

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin in der Abteilung (...)bau im Bereich „Ausführung“ als Statiker eingesetzt. Die Abteilung (...)bau bestand neben dem Bereich Ausführung aus den Bereichen „Projekte“, „EDV“, „Entwicklung“ und „(...)schutz“. Auf-

grund der Existenz eines eigenen Entwicklungsbereichs kann nicht davon ausgegangen werden, dass der im Bereich „Ausführung“ als Statiker eingesetzte Antragsteller bereits arbeitsvertraglich zur Lösung erfinderischer Aufgabenstellungen verpflichtet war.

Der Antragsteller hat die Erfindung „(...)“ bei der statischen Berechnung bzw. der Bemessung des (...) gemacht. Dem Antragsteller war dabei aber offensichtlich betrieblich das Problem bekannt, dass (...) stören. Er hat daher ein Problem gelöst, das ihm durch die Betriebszugehörigkeit bekannt war, ohne dass der Betrieb ihm dazu die Aufgabe gestellt hat. Das entspricht der Wertzahl „a=3“. Hinsichtlich der Erfindung *Vorrichtung und Verfahren (...)*“ stellt sich der Sachverhalt mutmaßlich vergleichbar dar.

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 Ingenieur, so dass dieses Teilmerkmal erfüllt ist.
- (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 nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung quasi den logischen nächsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht aus, wenn im Rahmen der Tätigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offenbaren. Maßstab ist der Vergleich zum freien Erfinder. Auch dieses Teilmerkmal ist vorliegend erfüllt.
- (3) Die Unterstützung mit vom Unternehmen bereitgestellten Hilfsmitteln ist nur dann nicht gegeben, 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 bereits fertig war. Das war vorliegend nicht der Fall.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen ergibt sich die Wertzahl „b=1“

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Ingenieure erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hatte dabei aber vor Augen, dass solche Ingenieure in der Fertigung eingesetzt sind und dort naturgemäß nur sehr wenige Anknüpfungspunkte und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können. Für Ingenieure in der Entwicklung hat der Richtliniengeber die Wertzahl „c=4“ vorgesehen. Der Antragsteller bewegt sich nach Auffassung der Schiedsstelle dazwischen. Denn er war zwar nicht in der Entwicklung eingesetzt, hat aber ganz individuell die Auslegung von einzelnen Anlagenteilen berechnet.

Somit erscheint die Wertzahl „c=4,5“ angemessen.

Aus dem Gesamtpunktwert 8,5 („a=3“+“b=1“+“c=4,5“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die streitgegenständlichen Erfindungen zu 16,5 % auf das Wirken des Antragstellers zurückzuführen sind, während das Unternehmen einen Anteil von 83,5 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

Der Erfindungswert ist dementsprechend auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen.

IV. Höhe des Vergütungsanspruchs des § 16 Abs. 3 ArbEG

Wenn ein Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition aus freien Stücken aufgibt, sich aber ein Nutzungsrecht vorbehält und die technische Lehre weiter nutzt, steht dem Arbeitnehmer ein Vergütungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG zu, wenn er die Schutzrechtsposition vom Arbeitgeber übernimmt und weiterführt.

Der Höhe nach entspricht dieser Vergütungsanspruch strukturell dem des § 9 ArbEG. Das gilt sowohl dafür, dass

- nur aus einer tatsächlichen Nutzung ein Erfindungswert resultiert, als auch dafür, dass
- der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers bei der Vergütungsberechnung weiterhin zu berücksichtigen ist.

Aus der reinen Tatsache an sich, dass der Arbeitgeber ein Nutzungsrecht erhalten hat, resultiert hingegen kein Erfindungswert. Das Nutzungsrecht als solches wäre nur dann zu vergüten, wenn es als Ergebnis einer arbeitsrechtlich nicht geschuldeten und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergüteten Sonderleistung anzusehen wäre und der Gesetzgeber mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bezweckt hätte, diese zusätzlich zu vergüten. Der Gesetzgeber hat sich im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen aber für das Monopolprinzip als Grundlage einer Vergütung und nicht für das Sonderleistungsprinzip entschieden und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.⁶ Ein Erfindungswert resultiert deshalb nur aus tatsächlichen Nutzungshandlungen wie den sieben im vorliegenden Fall unstreitig nach Übertragung der Schutzrechtspositionen erfolgten Anlagenverkäufen.

Überdies berechtigt das vorbehaltene Nutzungsrecht den Arbeitgeber in gleicher Weise wie das ursprüngliche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vorzunehmen und so Dritte für sich tätig werden zu lassen, was er nach dem Vortrag des Antragstellers getan hat. Denn die Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer wird solange nicht vermehrt und damit die nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Hoheit über das Monopolrecht nicht verletzt, als der Dritte nur in einem Umfang tätig wird, der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen würde. Das ist dann der Fall, wenn der Arbeitgeber den bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf

⁶ ausführlich dazu Fußnote Nr. 5

Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat sowie die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behält.⁷ Deshalb kommt vorliegend auch kein Schadensersatzanspruch wegen einer Überschreitung des Nutzungsrechts aus § 16 Abs. 3 ArbEG in Betracht. Für den Vergütungsanspruch des Antragstellers ist ausschließlich der für den Arbeitgeber aus den Nutzungshandlungen resultierende Erfindungswert relevant.

Bei der Abschätzung des Erfindungswerts ist weiter zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber aufgrund der Übernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer über keine Monopolstellung mehr verfügt, sondern nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht, das entsprechend weniger wert ist. Denn der Arbeitgeber behält bei der Übertragung der Schutzrechtsposition auf den Arbeitnehmer nur noch ein Eigennutzungsrecht, kann aber keine Wettbewerber mehr rechtlich vom Markt fernhalten. Das rechtfertigt bei der Abschätzung des Erfindungswerts einen deutlichen Abschlag von regelmäßig 50 % von dem der Vergütung nach § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Das dem Patent innewohnende Verbotungsrecht kann nach Übertragung nur noch der Arbeitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechterhält. Gibt der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition auf, wird die erfindungsgemäße technische Lehre für jedermann und damit auch für den Arbeitgeber zu frei verfügbarem Stand der Technik, weshalb dann aus einer Nutzung des Arbeitgebers kein Erfindungswert mehr resultiert und der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG wegfällt.

Da sich durch die Übertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer nichts an der Tatsache ändert, dass dem Unternehmen im Regelfall der überwiegende Anteil an der Entstehung der Diensterfindung - hier 83,5 % - zuzuschreiben ist, ist der Arbeitnehmer auch im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG am Erfindungswert nur im Umfang seines persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen, hier also mit 16,5 %.

⁷ siehe BGH vom 22.05.2012 – Az.: X ZR 129/09 – Nabenschaltung III zu der dem Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG vergleichbaren Situation des Bestehens eines Vorbenutzungsrechts aus § 12 PatG

V. Zur Abschätzung des Erfindungswerts bei verwerteter Schutzrechtsposition

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich die vom Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung geschaffene Schutzrechtsposition technisch und wirtschaftlich konkret für das Unternehmen gegenüber Dritten auswirkt.

- a) Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die daraus resultierenden Einnahmen konkrete Hinweise darauf, welchen Marktwert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat. Die Lizenzeinnahmen (bzw. der Kaufpreis) stellen allerdings lediglich den Bruttoertrag und noch nicht den Erfindungswert dar, der dem Arbeitgeber aus den Verträgen zugeflossen ist. Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunächst abzuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt. Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags (und auch eines Kaufvertrages) stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt aber auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %⁸ des Nettoertrags (bei Verkauf 40 %) als echter Erfindungswert anzusehen.

Hinsichtlich der Diensterfindung „(...)“ ist die grundsätzliche Benutzung in Zusammenhang mit einem Lizenzvertrag unstreitig. Aus dieser Benutzung resultiert deshalb ein Erfindungswert.

- b) Macht der Arbeitgeber von einer von einer Schutzrechtsposition betroffenen technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder

⁸ ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer 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 ArbZG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nahe wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzubauen hat.

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

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

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

Dahingegen kommt es auf die betriebliche oder öffentliche Wertschätzung der technischen Lösung an sich letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmerer-

finder vorrangig wahrgenommene ist, sondern nur darauf, welche Bedeutung Wettbewerber der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden. Die fiktiv nachzubildende, jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien.

Bei Umsatzgeschäften sind jedoch ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil, der als geprägt von den Merkmalen der Patentansprüche angesehen und deshalb vom Monopolschutz getragen wird, mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der in der Regel bei maximal $1/8 - 1/3$, im Schnitt bei $1/5$ ⁹ der allgemeinen von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen seine Obergrenze findet, da bei Lizenzsätzen, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, keine hinreichende Gemeinkostendeckung möglich wäre und kein hinreichender Gewinn erzielt würde.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung sowohl bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren¹⁰ nach diesem Vorbild. Denn so werden belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde gelegt, die der Realität nahekommen, wodurch Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimiert werden.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Patents im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten

⁹ 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 auf die konkrete Marge des streitgegenständlichen Produkts rechnerisch anwendbar, da bloße Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettonutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestätigt durch BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung unter Aufgabe seiner älteren Rechtsprechung (Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997; Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997; abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002)
¹⁰ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

(Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten.

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

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das 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.¹¹

Auf eine so ermittelte Bezugsgröße wenden sie dann einen marktüblichen Lizenzsatz an.

Die Diensterfindung „(...)“ wurde unstreitig in 10 Anlagen zu verschiedenen Zeitpunkten benutzt, in denen die Antragsgegnerin über eine Schutzrechtsposition verfügte. Für diese Nutzungen kann der Erfindungswert durch die fiktive Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags ermittelt werden.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung „(...)“ überdies unstreitig in weiteren 7 Anlagen zu Zeitpunkten benutzt, als sie nur noch über das einfache Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG verfügte. Für diese Nutzungen kann der Erfindungswert ebenfalls wie bei den vorangegangenen 10 Anlagen ermittelt werden. Das Ergebnis ist jedoch sodann im Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin über keine rechtliche Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern mehr verfügte, zu halbieren.

- c) Benutzt ein Arbeitgeber eine Diensterfindung als Sperrpatent, kann sich auch daraus ein Erfindungswert ergeben¹².

Der Antragsteller hat die Auffassung vertreten, dass die Antragsgegnerin seine Diensterfindungen als Sperrpatente eingesetzt habe, indem sie nicht auf ihr nach

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

¹² Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

§ 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenes Nutzungsrecht verzichtet habe. Denn wegen dieses Nutzungsrechts hätten Wettbewerber der Antragsgegnerin davon Abstand genommen, bei ihm eine Lizenz zu nehmen. Die Antragsgegnerin hätte sich so den Markt wettbewerberfrei gehalten. Der Antragsteller begehrt mit dieser Argumentation eine Vergütung aus § 16 Abs. 3 ArbEG.

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

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

Die Anforderungen an die Einordnung eines erteilten Patents als ein echtes Erfindungswert begründendes Sperrpatent sind jedoch dezidierter¹³.

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

¹³ ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff.

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

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

- Weitere Voraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines Sperrpatents ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Damit sollte klargestellt sein, dass die Argumentation des Antragstellers nicht zum Ziel führen kann. Denn das Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG verschafft dem Arbeitgeber gerade kein Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern. Der Antragsteller als Inhaber von Patenten wäre rein hypothetisch vielmehr in der Lage, aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin auszuscheiden und mit Hilfe seiner Patente bei einem Wettbewerber einzusteigen und mit diesem dem Arbeitgeber Marktanteile abzunehmen. Weiterhin fehlt es auch an der Einrichtung eines weiteren Sperrkreises um eine bereits vorhandene anderweitig geschützte Nutzung durch den Arbeitgeber. Auch nach Auffassung des Antragstellers behindert der Arbeitgeber mit seinem einfachen Nutzungsrecht lediglich die Nutzung ein und desselben Patents durch den Arbeitnehmer.

Dass es dem Arbeitnehmer nicht gelungen ist, die von ihm auf eigene Kosten weitergeführten Schutzrechtspositionen zu verwerten, ist zwar bedauerlich, jedoch ausschließlich dem von ihm im Rahmen der Privatautonomie mit der Weiterführung der Schutzrechtspositionen übernommenen unternehmerischen Risiko geschuldet. Die Schaffung oder Weiterführung einer Schutzrechtsposition ist schlichtweg eine Wette auf die Zukunft, die aufgehen kann oder auch nicht.

Dem Arbeitgeber steht das Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG überdies schon allein deswegen bedingungslos zu, weil er nicht nur zum ganz überwiegenden Anteil – hier zu 83,5 % - dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt zu einer Diensterfindung gekommen ist, sondern auch, weil er alle Kosten der Anmeldung und Aufrechterhaltung bis zur Übernahme durch den Arbeitnehmer getragen hat.

Ein geldwerter Anspruch des Arbeitnehmers auf einen Verzicht des Arbeitgebers auf das Nutzungsrecht ist daher letztlich unter keinem Aspekt denkbar.

VI. Zur Abschätzung des Erfindungswerts bei nicht verwerteter Schutzrechtsposition

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

(1) Als Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Dienstfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden.¹⁴ Die Annahme eines derartigen Erfindungswerts unterliegt allerdings sehr strengen Anforderungen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.¹⁵ 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 Dienstfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar wäre, mit einer Dienstfindung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass Überlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung geführt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen haben, weshalb dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung völlig risikolos gewesen wäre.

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

¹⁴ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

¹⁵ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

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

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

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

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

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

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

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

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

Dieser Jahreserfindungswert 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.

Ein Vorratserfindungswert käme daher überhaupt nur hinsichtlich der Diensterfindung „*Vorrichtung und Verfahren (...)*“ in Betracht. Die Antragsgegnerin hat die darauf entfallenden Schutzrechtspositionen jedoch nicht über das 8. Schutzrechtsjahr hinaus aufrechterhalten, sondern bereits 1998/1999 aufgegeben bzw. dem Antragsteller übertragen.

Aus dem nach der Übertragung bestehenden einfachen Nutzungsrecht des § 16 Abs. 3 ArbEG kann wiederum kein Vorratserfindungswert resultieren, da dieses ein Verbotungsrecht des Arbeitgebers gegenüber Wettbewerbern voraussetzen würde, das das einfache Benutzungsrecht jedoch nicht verleiht.

VII. Zur Darlegungs- und Beweislast und zum Auskunftsanspruch hinsichtlich weiterer behaupteter Nutzungshandlungen

Der Antragsteller hat über die Nutzung der Diensterfindung „(...)“ in einem Lizenzvertrag und in 10 Anlagen vor der Übertragung der Schutzrechtspositionen und in 7 Anlagen nach Übertragung der Schutzrechtspositionen weitere Nutzungshandlungen behauptet, solche aber nicht bewiesen, obwohl ihm dafür die Darlegungs- und Beweislast obliegen hätte.

Denn die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen des Vergütungsanspruchs trägt nach dem allgemeingültigen Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der von einem anderen etwas fordert, die Berechtigung dieser Forderung darzulegen und zu beweisen hat, der Arbeitnehmer.

Im Hinblick auf das Vorliegen eines Erfindungswerts ist die vorbehaltlose Zuweisung der Darlegungs- und Beweislast zum Arbeitnehmer allerdings im Hinblick auf die vom Gesetzgeber verfolgte Intention, dem Arbeitnehmer das Recht auf das Patent nicht ersatzlos zu nehmen, sondern dieses nur in ein Teilhaberecht am Erfindungswert umzugestalten, nicht unproblematisch.

Denn die Tatsachen, die einen Erfindungswert begründen, stellen regelmäßig Geschäftsgeheimnisse dar und liegen somit ausschließlich in der Herrschaftssphäre des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist daher zumeist schon tatsächlich, in jedem Fall aber rechtlich nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und unter Beweis zu stellen. Dem Arbeitgeber wäre es mithin ein Leichtes, berechnete Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers schon auf der Beweislastebene zu vereiteln.

Daran gehindert wird der Arbeitgeber jedoch von § 242 BGB, der dem Arbeitnehmer in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber hinsichtlich der Tatsachen verschafft, die für die Abschätzung des Erfindungswerts benötigt werden.

Die vom Arbeitgeber abzugebende Auskunft ist eine Wissenserklärung.¹⁶

Wenn der Arbeitgeber wie hier mitteilt, eine Diensterfindung in einem Lizenzvertrag und zusätzlich in 17 Anlagen verwertet zu haben (Positivauskunft) und die andere Diensterfindung gar nicht verwertet zu haben (Negativauskunft), hat der Arbeitgeber seiner Auskunftspflicht Genüge getan. Denn damit ist das Wissen des Arbeitgebers vollständig preisgegeben.

Die Auskunftspflicht wäre in einem solchen Fall nur dann nicht erfüllt, wenn die abgegebene Erklärung von vornherein unglaubhaft oder zumindest unvollständig ist. Ob dies der Fall ist, ist nach objektiven Umständen unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen.

¹⁶ BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

Dabei genügen auf der einen Seite die pauschale Verdächtigung, der Arbeitgeber unterdrücke bewusst oder unbewusst sein Erinnerungsvermögen, oder die schlichte Behauptung, die Auskunft sei falsch, nicht, um eine Erklärung als unvollständig oder unglaubhaft einzustufen¹⁷.

Auf der anderen Seite ist die Auskunftspflicht aber nicht nur auf das präsenste Wissen des Arbeitgebers beschränkt. Dieser ist vielmehr verpflichtet, die unternehmensinternen Informationsmöglichkeiten auszuschöpfen und zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen.¹⁸ Diesen Anforderungen ist die Antragsgegnerin gerecht geworden.

Nachdem der Antragsteller keine belastbaren Zweifel an der Richtigkeit der Auskunft der Antragsgegnerin vorgetragen hat, wird sich die Schiedsstelle im Folgenden ausschließlich mit der Vergütung der Nutzung der Dienstfindung „(...)“ in einem Lizenzvertrag und in 10 Anlagen vor der Übertragung der Schutzrechtspositionen und in 7 Anlagen nach Übertragung der Schutzrechtspositionen befassen.

VIII. Zum Vorwurf der Verletzung von Informationspflichten

Der Antragsteller hat hinsichtlich der Dienstfindung „(...)“ vorgetragen, dass ihm anlässlich der Mitteilung der Antragsgegnerin vom 5. Januar 2000, Schutzrechtspositionen aufgeben zu wollen, der falsche Rechtsstatus des deutschen, des brasilianischen und des koreanischen Patents mitgeteilt worden sei. Alle drei seien als „Patentanmeldungen“ deklariert gewesen, obgleich Patente bereits erteilt gewesen seien. Dies sei ein Grund dafür gewesen, dass er von einer Übernahme abgesehen habe. Ein weiterer Grund sei gewesen, dass die Antragsgegnerin ihn nicht darüber informiert hätte, dass sie die Erfindung in verschiedenen Aufträgen verwendet und zum Gegenstand eines Lizenzvertrags gemacht hatte, obgleich sie ihm bereits 1994 mitgeteilt hätte, dass die Nutzung jährlich überprüft werden würde.

Fraglich ist, ob daraus für den Antragsteller über die unzweifelhaft bestehenden Vergütungsansprüche aus den §§ 9, 16 Abs. 3 ArbEG hinaus weitere Ansprüche entstanden sind.

Nach § 15 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmeldung der Dienstfindung zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunter-

17 OLG Düsseldorf vom 09.08.2007 – Az.: I-2 U 41/06

18 BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

lagen zu geben. Er hat ihn vom Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel zu gewähren. Das hat die Antragsgegnerin vorliegend gegebenenfalls nicht im erforderlichen Umfang getan. Eine Nichtbeachtung des § 15 ArbEG kann eine Verletzung eines zugunsten des Arbeitnehmers bestehenden Schutzgesetzes im Sinne von § 823 BGB darstellen. Die Norm hat zwischenzeitlich allerdings stark an Bedeutung verloren, da es seit dem Jahr 2000 jedermann möglich ist, den im vorliegenden Fall streitgegenständlichen Status einer Patentanmeldung im elektronischen Patentdokumentenarchiv DEPATISnet zu recherchieren und damit Patentanmeldungen betreffendes Herrschaftswissen des Arbeitgebers nicht mehr in dem Maße besteht, wie es bei der Entstehung des Gesetzes über Arbeitnehmerfindungen in den 1950iger Jahren noch der Fall war. Für den vorliegenden Fall gereicht das der Antragsgegnerin jedoch noch nicht zum Vorteil. Denn die falsche Statusangabe erfolgte am 5. Januar 2000, weshalb nicht gesichert angenommen werden kann, dass der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt schon über die notwendigen Zugriffsmöglichkeiten verfügte und dass die Möglichkeit, von diesen Zugriffsmöglichkeiten Kenntnis zu erlangen, mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie heute („Google-Recherche“) gegeben war. Allerdings muss derjenige, der Schadensersatz verlangt, einen kausal auf die Pflichtverletzung zurückgehenden Vermögensschaden darlegen und beweisen. Das hat der Antragsteller nicht getan und es erschließt sich auch nicht, worin ein konkreter Vermögensschaden bestehen sollte. Nach § 249 BGB ist im Falle der Schadensersatzverpflichtung der Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Schadensersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Unterstellt man jedoch hypothetisch, die Antragsgegnerin hätte dem Antragsteller im Januar 2000 beim Angebot zur Übernahme der Schutzrechtspositionen mitgeteilt, dass es sich nicht um Patentanmeldungen, sondern um erteilte Patente handelt, so ergibt sich allein daraus noch nicht die Option auf eine verbesserte Vermögensposition, da jede Schutzrechtsposition, solange keine konkrete Nutzung für den Inhaber, hier mithin für den Arbeitnehmer als den potentiellen zukünftigen Inhaber gesichert ist, lediglich eine im Hinblick auf die Kosten der Aufrechterhaltung kostenträchtige Wette auf die Zukunft darstellt. Überdies war die Frage der Erteilung von Patenten für den Antragsteller wohl offensichtlich auch nicht vorrangig für die Entscheidung von Belang, ob er Schutzrechtspositionen übernehmen möchte. Denn die deutsche Schutzrechtsposition hat er übernommen, obgleich auch deren Status nicht kor-

rekt angegeben war. Lediglich die koreanische und die brasilianische hat er nicht übernommen. Somit scheidet bereits an diesem Punkt eine Kausalität zwischen der falschen Statusmitteilung und einem hypothetischen Schaden aus.

Aus dem bloßen Wortlaut des § 16 ArbEG ergibt sich über die bloße Mitteilung der Aufgabeabsicht hinaus keine weitere Informationspflicht des Arbeitgebers. Er kann allerdings aufgrund seiner arbeitsrechtlich bestehenden Fürsorgepflicht aus § 241 Abs. 2 BGB gehalten sein, den Arbeitnehmer über ihm bekannte bestehende Rechte an der aufzugebenden Schutzrechtsposition wie z.B. Lizenzrechte Dritter zu informieren, wenn dies unter Umständen maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ob er die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht übernehmen möchte. Denn wenn ein Arbeitnehmer im Wege des § 16 ArbEG Schutzrechtspositionen übernimmt, für die ein Lizenzvertrag besteht, stehen ihm ab der Übertragung des Patentes die auf die Schutzrechtsposition entfallende Lizenzgebühr zu. § 16 Abs. 3 ArbEG hat nämlich lediglich ein einfaches Benutzungsrecht des Arbeitgebers zum Inhalt. Hat der Arbeitgeber vor Übertragung der Schutzrechtsposition Lizenzen erteilt, hat er das aber auf Grundlage seines Verbotungsrechts als Schutzrechtsinhaber gemacht, das er mit Übertragung der Schutzrechtsposition auf den Arbeitnehmer verliert. Deshalb fallen Forderungen aus einem vor der Schutzrechtsübertragung abgeschlossenen Lizenzvertrag, soweit sie Nutzungen nach der Schutzrechtsübertragung betreffen, nicht unter das Nutzungsrecht des § 16 Abs. 3 ArbEG, sondern gehen gemeinsam mit der Schutzrechtsübertragung gemäß §§ 398, 404 BGB im Wege einer konkludenten Abtretung an den Neuinhaber der Schutzrechtsposition über¹⁹, allerdings nur soweit, als solche Forderungen auf die Schutzrechtsposition an sich entfallen. Schutzrechtsfremde und –neutrale Einnahmen, die ihre Ursache im weitesten Sinne in der Übertragung von Know-how, Weiterentwicklungen, Engineering oder vergleichbaren Positionen haben, gehen hingegen nicht über. Denn daran hat der Arbeitgeber das Eigentum mit Aufgabe der Schutzrechtsposition nicht verloren. Es erscheint es deshalb naheliegend, dass der Antragsteller in Kenntnis des Lizenzvertrags das koreanische Patent übernommen hätte. Deshalb besteht nach den §§ 16 ArbEG, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB ein Schadensersatzanspruch des Antragstellers dem Grunde nach. Da aber spätestens 1999 letztmals in Lizenz gebaute Anlagen verkauft wurden, die Übernahme der Schutzrechtsposition aber erst ab dem Jahr 2000 im Raum stand, besteht nach 249 BGB der Höhe nach kein Schadensersatzanspruch

¹⁹ so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 16 RNr. 62/63

des Antragstellers. Hätte der Lizenznehmer hingegen nach der Schutzrechtsübertragung weitere Anlagen gebaut, so wäre dies der monetär weitaus interessanteste Aspekt dieses Schiedsstellenverfahrens, der allerdings eine sehr aufwändige Analyse nach sich gezogen hätte, was genau für welche Gegenleistung lizenziert worden ist. Denn Gegenstand des Schadensersatzanspruches wäre lediglich der Anteil der blanken Schutzrechtsposition an den vereinbarten Lizenzeinnahmen, mit denen auch eine Vielzahl anderer Positionen abgegolten wurde.

Letztlich verbleibt es mithin dabei, dass dem Antragsteller aus dem streitgegenständlichen Sachverhalt ausschließlich Vergütungszahlungen nach § 9 ArbEG (10 verkaufte Anlagen; Lizenzeinnahmen) und § 16 Abs. 3 ArbEG (7 verkaufte Anlagen) hinsichtlich der Diensterrichtung „(...)“ zustanden.

IX. Zum Verjährungseinwand der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjährung gegen etwaige Zahlungsverpflichtungen erhoben. Der Antragsteller hat im Jahr 2020 die Schiedsstelle angerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle Vergütungsansprüche des Antragstellers verjährt, die vor dem Jahr 2017 entstanden waren.

Dem liegt die grundsätzliche Überlegung zu Grunde, dass sich im Laufe der Zeit die Möglichkeit, einen Sachverhalt aufzuklären, stark verschlechtern kann, weshalb eine Rechtslage, die dazu zwingen würde, unbegrenzt Unterlagen aufzubewahren und Rücklagen für Risiken aus lange zurückliegenden Sachverhalten zu bilden, regelmäßig nicht sinnvoll und zumutbar ist. Unter diesem Gesichtspunkt rechtfertigt der Erhalt des Rechtsfriedens die Verjährung und hat Vorrang vor dem Gläubigerschutz, wenn der Gläubiger lange genug die faire Chance hatte, seine Ansprüche durchzusetzen.²⁰ Der vorliegende Streit steht fast schon exemplarisch für diese Überlegungen, denn die aufzuklärenden Sachverhalte liegen mehr als 20 Jahre zurück und stehen eben solange schon im Streit, während die Schiedsstelle erst im Jahr 2020 angerufen worden ist.

²⁰ Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Überblick vor § 194, RNr. 7 ff.

Dieser Überlegung folgend beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist in § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Nach Art 229 § 6 Abs. 4 EGBGB endeten vor dem 01.01.2002 geltende längere Verjährungsfristen spätestens am 31.12.2004.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat. Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte.²¹

Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennt.

Das sind grundsätzlich seine Erfinder-/Miterfindereigenschaft, der Charakter als Dienstleistung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber, nicht jedoch die exakte Höhe der Verwertungserlöse²².

Diese Kenntnisse hatte der Antragsteller seit dem Jahr 2001. Denn er hatte nach vorangegangenen gescheiterten schriftlichen Verhandlungen über die Vergütung der Nutzung der Dienstleistung „(...)“ in einem Lizenzvertrag und in selbst gebauten Anlagen mit anwaltlichem Schreiben vom 16. Oktober 2001 der Vergütungsfestsetzung durch die Antragsgegnerin widersprochen.

²¹ vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik
²² LG Düsseldorf vom 3. 12 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät

Erst die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.²³ Die Schiedsstelle wurde im Jahr 2020 angerufen.

Zu diesem Zeitpunkt waren somit alle Ansprüche verjährt, die vor dem Jahr 2017 entstanden waren und von denen der Antragsteller vor dem Jahr 2017 Kenntnis erlangt hatte.

Der Lizenzvertrag stammt aus dem Jahr 1994. Die Antragsgegnerin hat aus diesem Lizenzvertrag bis zum Jahr 1999 Einnahmen erzielt, die Gegenstand der im Jahr 2001 gescheiterten Vergütungsverhandlungen waren. Mithin waren die Ansprüche aus dem Lizenzvertrag spätestens ab dem 1. Januar 2005 verjährt.

Die letzte Eigennutzung der Antragsgegnerin stammt aus dem Jahr 2004. Sie hat den Antragsteller darüber im Jahr 2008 in Kenntnis gesetzt. Stellt man auf diese Kenntnis ab, so waren alle Ansprüche auf Erfindungsvergütung aus Eigennutzung spätestens am 1. Januar 2012 verjährt.

Die Antragsgegnerin kann sich somit wirksam auf Verjährung berufen.

X. Zwischenergebnis

Dem Antragsteller standen lediglich hinsichtlich der Dienstleistung „(...)“ Vergütungszahlungen nach § 9 ArbEG (10 verkaufte Anlagen; Lizenzeinnahmen) und § 16 Abs. 3 ArbEG (7 verkaufte Anlagen) zu, die jedoch verjährt sind.

Lediglich zum Zwecke einer gütlichen Einigung wird die Schiedsstelle in der Folge trotzdem den aus den Nutzungen folgenden Erfindungswert abschätzen und einen Vergütungsvorschlag unterbreiten. Dessen Durchsetzbarkeit hängt sodann einzig und alleine von dem Willen der Verfahrensbeteiligten ab, den Einigungsvorschlag zu akzeptieren und damit verbindlich werden zu lassen.

XI. Erfindungswert der Lizenzeinnahmen

Die Höhe des Erfindungswerts hängt davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch den durch die Dienstleistung erlangten Monopolschutz konkret zugeflossen sind.

²³ BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren

Bei einem Lizenzvertrag sind dem Arbeitgeber Lizenzeinnahmen zugeflossen, die deshalb den Ausgangspunkt der Überlegungen zum Erfindungswert bilden müssen.

Auch bei einem reinen Patentlizenzvertrag stellen diese Einnahmen jedoch lediglich den Bruttoertrag dar, der dem Arbeitgeber aus dem Vertrag zugeflossen ist. Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunächst abzuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt.

Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags stets ein potentielles unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt aber auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %²⁴ des Nettoertrags als echter Erfindungswert anzusehen.

Der hier gegenständliche Vertrag ist hinsichtlich der geschuldeten Leistungen aber kein reiner Patentlizenzvertrag, sondern ein gemischter Vertrag.

Bei gemischten Verträgen ist die Ermittlung des Erfindungswerts aufwändiger als bei einem reinen Patentlizenzvertrag. Denn der gemischte Vertrag ist in einem ersten Schritt zunächst auf einen reinen Lizenzvertrag zu bereinigen.

Die Schiedsstelle rechnet zu diesem Zweck regelmäßig den nicht schutzrechtsbezogenen Anteil (vereinfachend als „Know-how-Anteil“ bezeichnet) pauschal mit einem Faktor von 30 % - 80 % heraus.

Das findet seine Bestätigung in der Literatur, wo davon ausgegangen wird, dass die Mehrzahl abgeschlossener Lizenzverträge einen erheblichen Know-how-Anteil enthalten, wobei im Schnitt 35% Know-how-Anteil dann anzunehmen seien, wenn der Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für Schutzrechte interessiert seien.

Das ist vorliegend jedoch absolut nicht der Fall. Im gesamten Lizenzvertrag wird das Schutzrecht nicht einmal genannt.

²⁴ ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

Stehen die Nutzungsrechte an bestimmten Schutzrechten aber nicht allein im Vordergrund, ist es sachgerecht, nur einen Anteil von 20 % - 40 % des Bruttoertrags dem eigentlichen Patentlizenzvertrag zuzurechnen, mithin einen Abzug von 60 % - 80 % für den „Know-how-Anteil“ vorzunehmen.

Aus den so ermittelten, die Patentlizenzierung betreffenden Bruttoeinnahmen ist sodann der Nettoertrag und im Anschluss dann mittels Umrechnungsfaktor der Erfindungswert des lizenzierten Portfolios zu errechnen.

Ist es jedoch nicht oder nur mit völlig unverhältnismäßigem Aufwand möglich, im Einzelnen die Kosten für die Betriebsreifmachung der lizenzierten Erfindungen und auch der anderen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erwirkung der Schutzrechte und deren Lizenzierung standen, und damit den Nettoertrag zu ermitteln, setzt die Schiedsstelle eine Pauschale an, indem sie auf die konkrete Bereinigung der Bruttolizenzeneinnahme auf die Nettolizenzeneinnahme und die daran anknüpfende Ermittlung des Erfindungswerts mittels Umrechnungsfaktor verzichtet und stattdessen die um den Know-how-Anteil bereits bereinigte Bruttolizenzeneinnahme in einem einzigen Rechenschritt auf den Erfindungswert umrechnet. Dazu werden dann nicht 30 % des Nettoertrags als Erfindungswert angesehen, sondern 20 % des um den Know-how-Anteil bereits bereinigten Bruttoertrags.

Besteht weiterhin die Schwierigkeit, dass der so ermittelte Erfindungswert nicht ein Schutzrecht, sondern mehrere Schutzrechte erfasst, ist der Erfindungswert aufzuteilen, wobei eine gleichwertige Aufteilung des Erfindungswerts auf die lizenzierten Schutzrechte häufig nicht sachgerecht ist.

Denn Anknüpfungspunkt bei der Aufteilung des Erfindungswerts auf die einzelnen Schutzrechte muss eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Lizenznehmers sein. Denn dieser wird die Lizenzgebühr vorrangig für die Schutzrechte bezahlen, die er vorrangig benötigt.

Lizenzierte Schutzrechte müssen deshalb zumeist in Gruppen eingeteilt werden, denen eine bestimmte Wertigkeit zugestanden wird.

Eine sachgerechte und in Anbetracht der Tatsache, dass die Klärung von Detailfragen für den weit über 20 Jahre zurückliegenden Sachverhalt illusorisch erscheint, cursorische Anwendung dieser Vorgaben auf die bekannten Eckpunkte führt nach Auffassung der Schiedsstelle zu folgendem Ergebnis:

Die Antragsgegnerin hat bis 1999 folgende Beträge vereinnahmt, die nach Auffassung der Schiedsstelle wohl zumindest auch für Schutzrechtspositionen bezahlt wurden:

- 1.000.000 DM Grundlizenz
- 1.000.000 DM (5 Anlagen) Stücklizenz
- 1.045.502 DM (3 Anlagen) Stücklizenz

Insgesamt ergeben sich somit 3.045.502 DM Lizenzgebühr, was 1.557.140 € entspricht.

Nachdem etwaige Schutzrechte in dem Lizenzvertrag ganz offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle spielen, erachtet es die Schiedsstelle für sachgerecht, lediglich 20 % davon als schutzrechtsbezogenen Lizenzgebührenanteil (Bruttoertrag) anzusehen.

Somit ergibt sich ein schutzrechtsbezogener Bruttoertrag von 311.428 €, aus dem der Erfindungswert abzuleiten ist.

Da es nicht möglich sein wird, im Einzelnen die Kosten für die Betriebsreifmachung lizenzierten Erfindungen und auch der anderen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erwirkung der Schutzrechte und deren Lizenzierung standen, zu ermitteln, erscheint es sachgerecht eine Pauschale anzusetzen, die auf die konkrete Bereinigung des Bruttoertrags auf die Nettolizenzannahme und die daran anknüpfende Ermittlung des Erfindungswerts mittels Umrechnungsfaktor verzichtet und stattdessen den um den Know-how-Anteil bereinigten Bruttoertrag in einem einzigen Rechenschritt auf den Erfindungswert umrechnet. Wie ausgeführt, geschieht dies im Regelfall dadurch, dass 20 % des um den Know-how-Anteil bereits bereinigten Bruttoertrags als Erfindungswert angesehen werden. Da die Antragsgegnerin die Aufwendungen für die Betriebsreifmachung der Erfindung aber auch hinsichtlich der Eigennutzung getätigt hat, hält die Schiedsstelle im vorliegenden Fall die Erhöhung des Umrechnungsfaktors auf 25 % für sachgerecht.

Somit ergibt sich ein Erfindungswert von 77.857 € für alle lizenzierten Schutzrechtspositionen. Kommt man dem Antragsteller entgegen und geht von nur zwei Schutzrechtspositionen aus und gewichtet die streitgegenständliche Schutzrechtsposition wie vom Antragsteller begehrt mit 80 %, führen die für die Dienstleistung „(...)“ vereinnahmten Lizenzannahmen zu einem Erfindungswert von 62.286 €.

XII. Erfindungswert der Eigennutzung

Die Höhe des Erfindungswerts der Eigennutzung hängt davon ab, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Patents im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten.

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

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das 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.²⁵

Wenn unter diesen Aspekten ein ganzes Produkt durch die Erfindung geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde.

Wird das Produkt aber nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berücksichtigen sind und / oder von der Erfindung nicht betroffene Produktanteile, die anderen als von der Erfindung gelösten Problemkreisen zugeordnet werden können, im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Umsatzanteil herangezogen.²⁶

So liegen die Dinge nach Auffassung der Schiedsstelle auch im vorliegenden Fall, wobei der konkret abgeschlossene Lizenzvertrag aufgrund seiner Eigenschaft als gemischter Vertrag keine belastbaren Anhaltspunkte hinsichtlich der sachgerechten Bezugsgröße bietet.

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

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

In Anbetracht des Zeitablaufs, die letzte Nutzungshandlung ist schon 18 Jahre her, erscheint es deshalb sachgerecht, von dem vor über 20 Jahren aufwändig ermittelten Nettoverkaufspreis von 274.000 DM, mithin 140.094 € auszugehen und diesen auf alle ausgelieferten Anlagen anzuwenden.

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

In der RL Nr. 10 findest sich eine Lizenzsatzspanne von 1/3 bis 10 % in der Maschinenindustrie.

Den Vergütungsrichtlinien kommt allerdings 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 in RL Nr. 1 hingewiesen.

Die Rechtsprechung hat deshalb bereits vor über 30 Jahren klargestellt, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, eine andere als in den RL vorgesehene Bemessung der Vergütung als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien vorhanden sind.²⁷

Das gilt insbesondere für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen, die weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar sind. 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 Reichsgericht²⁸ 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

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

28 RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331

verbindlich, würde dies deshalb regelmäßig dazu führen würden, 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.

Vielmehr 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 jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfähigen Preises, der zum einen wettbewerbsfähig sein muss und zum anderen einen adäquaten Gewinn ermöglichen muss, wobei zu beachten ist, dass sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge nicht aus der isoliert betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des konkreten Produkts ergibt. Denn ein Unternehmen hat viele weitere Kosten, wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für Lizenzsätze in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist und welche Margen dieser Produktmarkt Unternehmen ganz allgemein erlaubt. Daher spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. So sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. 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.²⁹ Denn dieser ist wie ausgeführt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Bei der Festlegung der Höhe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb des marktüblichen Rahmens mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass dieser davon abhängt, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Denn die Lizenz wird dafür gezahlt, dass die Stärke der patentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln einschränkt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebühren in Kauf zu nehmen und die eigene Kostenkalkulation damit zu belasten.

Die Schiedsstelle hat sich in letzter Zeit in verschiedenen Schiedsstellenverfahren mit der wirtschaftlichen Situation im Anlagenbau auseinandergesetzt und festgestellt, dass mit der wirtschaftlichen Situation korrelierende Höchstlizenzsätze regelmäßig bei 3 %, maximal bei 4 % liegen, wenn ganze Erfindungskomplexe lizenziert werden. Davon ausgehend liegen gute Einzellizenzsätze selten höher als 2 %.³⁰

Orientiert man sich im vorliegenden Fall an dem konkret abgeschlossenen Lizenzvertrag als zusätzlicher Erkenntnisquelle, obgleich dieser aufgrund seiner komplexen Gestaltung hinsichtlich der reinen Patentlizenzgebühr nicht übermäßig aussagekräftig ist, kommt man zu einem Lizenzsatz von 3,5 %, der für mehrere Schutzrechte vereinbart war. Gesteht man der streitgegenständlichen Erfindung einen Anteil von 80 % am Schutzrechtskomplex zu, so ergibt sich daraus ein Lizenzsatz von 2,8 %, was im Hinblick auf die Erfahrungen der Schiedsstelle einen überaus üppigen Einzellizenzsatz im Anlagenbau darstellt. Die Schiedsstelle schlägt deshalb ausschließlich zum Zwecke einer gütlichen Einigung ohne Anerkennung einer Verbindlichkeit für zukünftige Vergütungsfälle vor, gleichwohl von diesem atypisch hohen Einzellizenzsatz auszugehen.

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

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

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

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten 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).

Der Hintergrund der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt hohe bis sehr hohe Umsätze 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 Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstaffelung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Von diesem Anhaltspunkt haben sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung gelöst. Sie sind übereinstimmend der Auffassung, dass es bessere Erkenntnisquellen für die Frage gibt, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln würden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzverträge Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell niemals möglich wäre, den Üblichkeitsnachweis zu führen.

So hat der BGH³¹ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen, und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen

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

Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten³² gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen³³ eine Abstufung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen müssen, dass für die hohen Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Servicereif etc. verlagert sein kann.

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

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

Im vorliegenden Fall sieht die Schiedsstelle zwar eine Kausalitätsverschiebung als gegeben an, weshalb sie die Abstufung des Lizenzsatzes grundsätzlich bejahen würde. Andererseits sieht der ebenfalls abgeschlossene Lizenzvertrag als konkreteste Erkenntnisquelle keine

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

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

Abstaffelung des Lizenzsatzes vor, weshalb die Schiedsstelle vorliegend darauf verzichten möchte.

Die Antragsgegnerin hat 10 Anlagen vor der Übertragung der Schutzrechtspositionen verkauft, woraus sich folgender Erfindungswert ergibt:

$$140.094 \text{ € (Bezugsgröße)} \times 10 \text{ (verkaufte Anlagen)} \times 2,8 \% \text{ (Lizenzsatz)} = 39.226 \text{ €}$$

Die Antragsgegnerin hat überdies 7 Anlagen nach der Übertragung der Schutzrechtspositionen verkauft, auf die ein halbierter Lizenzsatz anzuwenden ist, woraus sich folgender Erfindungswert ergibt:

$$140.094 \text{ € (Bezugsgröße)} \times 7 \text{ (verkaufte Anlagen)} \times 1,4 \% \text{ (Lizenzsatz)} = 13.729 \text{ €}$$

Insgesamt ergibt sich somit aus der Eigennutzung ein Erfindungswert von 52.955 €.

XIII. Ergebnis

Der Dienstleistung „*Vorrichtung und Verfahren (...)*“ kommt kein Erfindungswert zu.

Zum Zwecke einer gütlichen Einigung gesteht die Schiedsstelle der Dienstleistung „*(...)*“ einen Erfindungswert von 62.286 € (Lizenzvertrag) + 52.955 € (Eigennutzung) = 115.241 € zu.

Bei einem Anteilfaktor von 16,5 % ergibt sich somit ein Vergütungsanspruch von 19.015 €.

Die Antragsgegnerin hat bereits Vergütungszahlungen von insgesamt 10.015 € geleistet.

Die Schiedsstelle schlägt deshalb vor, den Streit gegen eine Zahlung von 9.000 € abschließend gütlich beizulegen.

Die Schiedsstelle weist darauf hin, dass das aus ihrer Sicht auf Grund der Verjährungsthematik die letzte Möglichkeit für den Antragsteller ist, Vergütungszahlungen tatsächlich zu realisieren, empfiehlt aber auch der Antragsgegnerin darauf einzugehen, um in Ansehung sicherlich unglücklicher Abläufe in der Vergangenheit, Rechtsfrieden einkehren zu lassen und sich gegenüber dem Arbeitnehmer erkenntlich zu zeigen.