



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	17.10.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 44/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 9, 13, 14, 15, 16, 17 ArbEG, § 22 ArbEG, § 613 a BGB		
Stichwort:	Übertragung einer Dienstleistung im Konzern; einfaches Nutzungs- recht aus § 16 Abs. 3 ArbEG und Betriebsübergang; Anpassung der Staffeltabelle der Richtlinie Nr. 11		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die bloße Übertragung einer Dienstleistung im Konzern beschränkt die Rechte des Arbeitnehmererfinders aus den §§ 9, 13, 14, 15, 16 und 17 ArbEG regelmäßig nicht.
2. Ein nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenes Nutzungsrecht ist arbeitgeberbezogen und geht bei einem Betriebsübergang analog § 613 a BGB vom ursprünglichen Inhaber vollständig auf den Betriebserwerber über.

Begründung:

I. Vorbemerkung

(...)

II. Sachverhalt

(...)

Die Dienstleistungen des Antragstellers, die den Schutzrechtspositionen DE (...) 128 B4 und DE 10 (...) 168 A1 zu Grunde liegen, werden im Konzern der „X-AG“ (zum (...) umfirmiert in „Y-AG“) unstrittig genutzt. Auslöser des Schiedsstellenverfahrens sind darauf fußende Vergütungserwartungen des Antragstellers.

Der Antragsteller war in den Jahren 2007 - 2019 Arbeitnehmer der „X-AG“, die in den Geschäftsfeldern (...), (...), (...), (...) und (...) operierte. Aus dieser Zeit stammt die Schutzrechtsposition DE (...) 128 B4, die im Jahr 2010 auf die „X-AG“ angemeldet wurde. Im Jahr 2017 hat die „X-AG“ die Schutzrechtsposition, nachdem sie diese aufgeben wollte, auf den Antragsteller auf dessen Wunsch hin übertragen, sich jedoch ein Nutzungsrecht vorbehalten. Zum (...) erfolgte eine Aufspaltung der „X-AG“ in die „A-AG“, in die „B-AG“ und in die in „C-AG“.

Das Arbeitsverhältnis des Antragstellers ist dabei im Rahmen eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB von der „X-AG“ zur „A-AG“ übergegangen.

Die Schutzrechtsposition DE (...) 168 A1 stammt aus der Beschäftigung bei der „A-AG“, die die Dienstleistung auf die „X-AG“ übertragen hat, welche dann die Schutzrechtsanmeldung am (...) auf die „X-AG“ vorgenommen hat.

Auch die weiteren streitgegenständlichen Dienstleistungen des Antragstellers, die zu den Schutzrechtspositionen

- DE 10 (...) 410 A1
- DE 10 (...) 171 A1
- DE 10 (...) 273 A1
- DE 10 (...) 328 A1
- DE 10 (...) 467 A1

geführt haben, wurden von der „A-AG“ auf die „X-AG“ übertragen und sodann von dieser auf eigenen Namen angemeldet.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass mit der Übertragung der Dienstleistungen von der „A-AG“ auf die „X-AG“ die Rechte des Antragstellers aus den §§ 14, 15 und 16 ArbEG aus den übertragenen Dienstleistungen erloschen seien, weil die „X-AG“ nicht die Arbeitgeberin des Antragstellers sei (...)

III. Systematik des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis – Rechte und Pflichten

Einem Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung 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.

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 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 seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dann vom Gesetz inhaltlich neugestaltet:

- § 9 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zu.
- § 14 Abs. 2 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, in ausländischen Staaten, in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben möchte, Schutzrechte auf eigenen Namen anzumelden.
- § 16 Abs. 1 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, Schutzrechtspositionen auf eigenen Namen fortzuführen, die der Arbeitgeber vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufgeben möchte (mit der Möglichkeit des Vorbehalts eines einfachen Nutzungsrechts für den Arbeitgeber, das dieser im Falle der Nutzung vergüten muss).

Während die § 14 und 16 ArbEG somit die Schutzrechtsposition dem Arbeitnehmer zuweisen, soweit der Arbeitgeber daran doch kein Interesse (mehr) hat, kompensiert der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG den Rechtsverlust des Arbeitnehmers soweit und solange dieser besteht.

Die Höhe dieser Kompensation 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 verwendete 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 tatsächliche Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren abhängt:

- Welche Vorteile sind demjenigen, der das Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer übernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zugeflossen?

(Erfindungswert, aufzuteilen gemäß § 6 S. 2 PatG auf die Miterfinderanteile)

- Auch das Unternehmen hat dazu beigetragen, dass es zu einer Erfindung gekommen ist („*Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“), weshalb der Arbeitnehmer nicht den gesamten Erfindungswert erhält, sondern an diesem beteiligt wird.

(Anteilsfaktor)

Besteht der Rechtsverlust nicht mehr, weil der Arbeitgeber die ursprünglich infolge des Inanspruchnahmerechts vom Arbeitnehmer erlangte und deshalb nach § 9 ArbEG vergütungspflichtige Schutzrechtsposition unter Beachtung der Vorgaben des § 16 ArbEG wieder aufgibt, so entfällt der Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG, da der Arbeitnehmer dann die Gelegenheit erhalten hat, die durch die Inanspruchnahme verlorene Vermögensposition zurückzuerlangen und selbst zu verwerten.

Falls sich der Arbeitgeber im Rahmen der Aufgabe der Schutzrechtsposition jedoch nach § 16 Abs. 3 ArbEG ein Nutzungsrecht vorbehalten hat und der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition weiterführt, hat der Arbeitnehmer die Vermögensposition nicht vollständig zurückerhalten. Sie ist dann weiterhin, nunmehr durch ein einfaches Benutzungsrecht des Arbeitgebers eingeschränkt.

Deshalb sieht § 16 Abs. 3 ArbEG auch für diesen Fall einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers vor, der der Höhe nach strukturell dem des § 9 ArbEG entsprechen muss, wenn man die aufgezeigte Systematik konsequent zu Ende denkt. Das gilt sowohl dafür, dass

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

Denn durch die Rückübertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer hat sich nichts an der grundlegenden Tatsache geändert, dass nur tatsächlich realisierte, aus der „Wette auf die Zukunft“ resultierende Vorteile vergütungspflichtig sind und der Arbeitgeber von vornherein einen zumeist ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 16 Abs. 3 ArbEG erstreckt sich das Recht zu Nutzung ausschließlich auf den Arbeitgeber. Anders als noch als Inhaber der Schutzrechtsposition kann der Arbeitgeber keine weiteren Nutzungsrechte vergeben, etwa an andere Konzernunternehmen, denn er ist nicht mehr Inhaber des Ausschließlichkeitsrechts i.S.v. § 15 Abs. 2 PatG, sondern nur noch Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts.

Das Nutzungsrecht berechtigt den Arbeitgeber aber in gleicher Weise wie das ursprüngliche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vorzunehmen und so Dritte für sich tätig werden zu lassen, solange der Dritte nur in einem Umfang tätig wird, der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen würde, mithin solange die Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer nicht vermehrt und damit die nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Hoheit über das Monopolrecht nicht verletzt wird. Das ist

aber nur dann gewährleistet, wenn der Arbeitgeber den bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat sowie die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behält.¹

Nutzungen, die außerhalb dieses Nutzungsrechts stattfinden, unterliegen dem patentrechtlichen Verbotungsrecht des Patentinhabers, also des Arbeitnehmers und lösen patentrechtliche Schadensersatzansprüche aus.

Das dem Patent innewohnende Verbotungsrecht kann nach Übertragung nur noch der Arbeitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechterhält. Erst wenn der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition aufgibt, 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 auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG entfällt.

IV. Anwendung auf den Fall

1. Rechte des Antragstellers aus den §§ 14, 15 und 16 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Auffassung vertreten, dass hinsichtlich der von der „A-AG“ auf die „X-AG“ übertragenen und sodann von dieser auf eigenen Namen zur Erteilung eines Patents angemeldeten Diensterfindungen die Rechte des Antragstellers aus den §§ 14, 15 und 16 ArbEG mit der Übertragung erloschen seien, weil die „X-AG“ nicht die Arbeitgeberin des Antragstellers sei bzw. gewesen sei. Das betrifft die genutzte Schutzrechtsposition DE 10 (...) 168 A1 und die weiteren streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen DE 10 (...) 410 A1, DE 10 (...) 171 A1, DE 10 (...) 273 A1, DE 10 (...) 328 A1, DE 10 (...) 467 A1.

Die Antragsgegnerin hat die Schiedsstelle gebeten, diese ihre Rechtsauffassung zu bestätigen.

Die Schiedsstelle bestätigt die Richtigkeit dieser Rechtsauffassung ausdrücklich nicht, da eine solche Praxis nicht mit der geltenden Rechtslage vereinbar ist, weil sie die grundgesetzlich gewährleistete Dispositionsfreiheit des Arbeitnehmererfinders über

¹ 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

seine Eigentumsrechte durch einen einseitigen privatrechtlichen Eingriff eines Dritten beschneidet.²

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genießt das Erfinderrecht Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, unabhängig davon, ob es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung oder um eine Erfindung eines freien Erfinders handelt, weshalb das Arbeitnehmererfindungsgesetz das Eigentumsrecht des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich ausgestaltet.³

Gegenstand der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht war § 9 ArbEG. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Vergütungsanspruch eine Norm im Sinne des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG darstellt, die das Eigentumsrecht des Arbeitnehmererfinders inhaltlich ausgestaltet und verfassungsgemäß gewährleistet, da der Vergütungsanspruch an die Stelle des übergebenen Rechts auf das Patent tritt und berücksichtigt, dass regelmäßig auch der Betrieb einen Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung hat.

Denkt man den Ansatz des Bundesverfassungsgerichts konsequent weiter, erschöpft sich die Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers nicht in § 9 ArbEG. Vielmehr stellen auch die §§ 14 und 16 ArbEG eine inhaltliche Ausgestaltung des Eigentumsrechts des Arbeitnehmererfinders dar, da auch diese - wie oben aufgezeigt - konkrete Zuweisungen des Erfinderrechts zum Arbeitnehmererfinder enthalten.

Zum Schutz dieser Ausgestaltung hat das Arbeitnehmererfindungsgesetz in den §§ 22 und 23 ArbEG einen unabdingbaren Schutzmechanismus installiert, um zu verhindern, dass dem strukturell in der schwächeren Position befindlichen Arbeitnehmer die vom Arbeitnehmererfindungsgesetz vorgenommene Ausgestaltung seiner Eigentumsrechte durch zivilrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten genommen werden kann.

Denn nach § 22 S. 1 ArbEG darf die vom Arbeitnehmererfindergesetz vorgenommene inhaltliche Ausgestaltung des Eigentumsrechts des Arbeitnehmererfinders grundsätzlich nicht abbedungen werden, weder durch eine vertragliche Vereinbarung noch und umso weniger durch eine einseitige Maßnahme des Arbeitgebers. Jegliches dagegen

² vgl. bereits Einigungsvorschlag vom 10.12.2020 – Arb.Erf. 63/18, veröffentlicht unter www.dpma.de
³ BVerfG vom 24.04.1998 – 1 BvR 587/88

verstoßendes Rechtsgeschäft ist deshalb gegenüber dem Arbeitnehmer nach § 134 BGB nichtig.⁴

§ 22 S. 2 ArbEG erlaubt zwar nach der Meldung einer Diensterfindung vom ArbEG abweichende Regelungen.

Solche dürfen nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes jedoch nur im Wege einer zweiseitigen einvernehmlichen Vereinbarung zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber getroffen werden und unterliegen aufgrund der strukturell schwächeren Position des Arbeitnehmers zudem der Missbrauchskontrolle nach § 23 ArbEG, die es dem Arbeitnehmer gegebenenfalls auch Jahre später, nämlich auch nach Ausscheiden aus dem Betrieb, noch ermöglicht, sich nunmehr unbeeinträchtigt von einem bestehenden Über-/Unterordnungsverhältnis auf die Unwirksamkeit einer solchen Vereinbarung zu berufen. Die rechtlichen Anforderungen an die Wirksamkeit solcher Vereinbarungen hat die Schiedsstelle jüngst erneut herausgearbeitet und zusammengefasst⁵. Dem Antragsteller wurde zwar eine Vereinbarung angeboten, er hat sie jedoch nicht angenommen, weshalb eine solche nicht zustande gekommen ist. Die Rechte des Arbeitnehmers aus den §§ 14 und 16 ArbEG haben deshalb keine Einschränkung erfahren.

Es ist dem Arbeitgeber zwar unbenommen, im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit die Administration der gewerblichen Schutzrechte im Unternehmen so zu organisieren, wie er es für richtig hält. Es ist daher auch möglich und regelmäßig auch gängige Praxis, Schutzrechte auf die Konzernmutter anzumelden und bei verschiedenen Konzernunternehmen zu nutzen. Daraus folgt jedoch keine Beschneidung der Rechte des Arbeitnehmers, der bei einem konzernangehörigen Unternehmen beschäftigt ist. Entsprechende Übertragungshandlungen stellen sich gegenüber dem Arbeitnehmer als einseitige Handlungen dar und entfalten diesem gegenüber nach den §§ 22 ArbEG, 134 BGB keine Wirksamkeit, soweit sie in seine Rechte aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz eingreifen. Folglich muss die Stelle in einem Konzern, die das Schutzrechts-

⁴ BeckOK, 57. Edition, § 134 RNr. 3, § 133 RNr. 1: Das Gesetz überlässt es grundsätzlich dem einzelnen, seine Lebensverhältnisse im Rahmen der Rechtsordnung eigenverantwortlich zu gestalten, also Rechte und Pflichten zu begründen, zu ändern oder aufzuheben (Privatautonomie), und folgt damit dem allgemeinen Prinzip der Selbstbestimmung des Menschen. Das Mittel zur Verwirklichung dieser eigenverantwortlichen Gestaltung von Rechten und Pflichten ist das Rechtsgeschäft, hierunter fallen einseitige Rechtsgeschäfte und Verträge. § 134 BGB erfasst alle Rechtsgeschäfte.

⁵ Einigungsvorschlag vom 09.10.2020 – Arb.Erf. 36/18, veröffentlicht unter www.dpma.de

management verantwortet, egal wo sie angesiedelt ist, auch die Rechte des Arbeitnehmererfinders achten und gewährleisten, insbesondere, aber nicht nur die aus den §§ 13, 14, 15, 16 und 17 ArbEG. Rechtlich gibt es mithin keinen zulässigen Weg, der es einem Unternehmen ermöglichen würde, die Ausgestaltung der verfassungsrechtlich geschützten Rechtsposition des Arbeitnehmererfinders im Arbeitnehmererfindungsgesetz durch einen „Rechteverschiebepark“ oder andere vermeintlich kreative „Konstruktionen“ einseitig zu unterlaufen.

Arbeitnehmererfinderrechtlich ist es zwar tatsächlich möglich, dass eine Übertragung einer Dienstleistung auf einen Dritten ein abschließendes Ereignis für die Ansprüche eines Arbeitnehmers darstellt. Das setzt aber voraus, dass die Übertragung unter realen Wettbewerbsbedingungen erfolgt. Denn dann ist der Zugriff auf die Dienstleistung auch dem Arbeitgeber und gegebenenfalls mit ihm verbundenen Unternehmen dauerhaft entzogen und der Arbeitgeber hat für die Übertragung den realen Marktwert der Erfindung erhalten, der wiederum Grundlage der Erfindungsvergütung ist. Die im Recht auf das Patent begründete „Wette auf die spätere wirtschaftliche Verwertbarkeit“ hat sich dann vollumfänglich realisiert, weshalb dem Eigentumsrecht des Arbeitnehmers durch die daraus resultierende Erfindungsvergütung abschließend Rechnung getragen ist.

2. Nutzungsrecht des Arbeitgebers aus § 16 Abs. 3 ArbEG

Die im Konzern nach wie vor genutzte Schutzrechtsposition DE (...) 128 B4 stammt aus der Zeit der Beschäftigung des Arbeitnehmers bei der „X-AG“ wie auch die Übertragung dieser Schutzrechtsposition auf den Antragsteller unter Vorbehalt eines Nutzungsrechts im Jahr 2017. Somit ist das Nutzungsrecht zu Gunsten der „X-AG“ entstanden.

Zum (...) erfolgte eine Aufspaltung der „X-AG“, wobei das Arbeitsverhältnis des Antragstellers nach § 613 a BGB von der „X-AG“ zur „A-AG“ übergegangen ist.

Daher stellt sich die Frage, wo das Nutzungsrecht im Rahmen der Aufspaltung verblieben ist. Denn von dieser Frage hängt es ab, welche Nutzungen dieser Dienstleistung im Konzern rechtmäßig und nach § 16 Abs. 3 ArbEG zu vergüten sind und welche Nutzungen gegebenenfalls unberechtigt im Sinne des Patentgesetzes erfolgen, dann eine

Patentverletzung darstellen und deshalb zum patentrechtlichen Schadensersatz verpflichtet.

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist das Nutzungsrecht mit dem Betriebsübergang auf die „A-AG“ übergegangen und darf deshalb konzernseitig nur dort im unter Ziffer III dieses Einigungsvorschlags dargestellten Umfang genutzt werden.

Dem liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

Wenn ein Betrieb oder wie hier ein Betriebsteil (...) übergeht, so tritt der neue Betrieb („A-AG“) gemäß § 613 a Abs. 1 S. 1 BGB in die Pflichten, aber auch die Rechte aus dem im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsvertrag ein. Es handelt es sich um einen gesetzlich angeordneten Vertragspartnerwechsel.⁶

Erfindungen von Arbeitnehmern unterliegen allerdings nach § 1 ArbEG dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und nicht dem Arbeitsvertragsrecht. Denn hat ein Arbeitnehmer eine Aufgaben- oder Erfahrungserfindung nach § 4 ArbEG gemacht (Dienst-erfindung), so resultieren hieraus gesetzliche Pflichten und damit korrespondierende gesetzliche Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, wie die Pflicht des Arbeitnehmers zur Meldung einer Dienst-erfindung (§ 5 ArbEG), das daran anschließende Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG), wodurch die Rechte an der Erfindung vom (Arbeitnehmer)erfinder auf den Arbeitgeber übergehen (§ 7 ArbEG) und er Inhaber des Rechts auf das Patent, des Anspruchs auf Erteilung des Patents und des Rechts aus dem Patent wird (§§ 6 S. 1, 15 Abs. 1 S. 2 PatG). Als Kompensation für den Rechtsverlust erhält der Arbeitnehmer wiederum einen gesetzlichen Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber (§ 9 ArbEG). Weitere gesetzliche Rechte und Pflichten ergeben sich aus den §§ 12 bis 19, 24, 27 ArbEG. Im Ergebnis resultieren somit aus vom Arbeitnehmer gemachten Erfindungen keine arbeitsvertraglichen, sondern gesetzliche erfinderrechtliche und damit eigentumsrechtliche Rechte und Pflichten wie auch die Pflicht des Arbeitnehmers eine Nutzung durch den Arbeitgeber im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG zu dulden.

6 Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 16. Auflage, § 613 a BGB, RNr. 73, 79

Ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien aus dem Jahr 1955 ist der Gesetzgeber trotzdem von Folgendem ausgegangen (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil A. Allgemeines, Ziff. V):

„Diese Rechte und Pflichten entstehen (...) nur im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie stellen keine dingliche Belastung der Erfindung dar und gehen im Falle der Übertragung der Erfindung durch den Arbeitgeber nicht auf den Erwerber über. Andererseits sind Rechte und Pflichten des Arbeitgebers nicht an seine Person gebunden. Wechselt der Inhaber des Betriebes, so tritt der neue Arbeitgeber grundsätzlich ebenso wie in die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten auch in die (...) Rechte und Pflichten des bisherigen Arbeitgebers ein.“

Allerdings hat der Gesetzgeber seinerzeit weder im ArbEG noch außerhalb eine Regelung geschaffen, die dieser Vorstellung Rechnung trägt. Der nach Auffassung der Schiedsstelle nicht unmittelbar anwendbare, weil lediglich arbeitsvertragliche Rechten und Pflichten betreffende § 613 a BGB wurde auch erst im Jahr 1972, mithin erst 15 Jahre nach dem ArbEG geschaffen.

Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass hinsichtlich des Schicksals der gesetzlichen Ansprüche aus dem ArbEG bei Betriebsübergang eine planwidrige gesetzliche Regelungslücke besteht, die in Ermangelung eines Analogieverbots durch eine analoge Anwendung des § 613 a Abs. 1 S. 1 BGB geschlossen werden muss, da die Interessenlage insofern vergleichbar ist, d.h. es darum geht, dass erworbene Besitzstände nicht anlässlich des Betriebsübergangs verloren gehen, um eine unveränderte Fortführung des Betriebs zu gewährleisten.

Der Antragsteller ist damit nach § 613 a Abs. 1 S. 1 BGB analog verpflichtet, eine Nutzung der Schutzrechtsposition DE (...) 128 B4 nach § 16 Abs. 3 ArbEG durch die „A-AG“, aber auch nur durch diese zu dulden oder anders gesagt, nur die „A-AG“ ist seit dem Betriebsübergang berechtigt, von der Schutzrechtsposition DE (...) 128 B4 im Umfang eines einfachen Benutzungsrechts Gebrauch zu machen.

3. Schadensersatzrecht

Soweit die Antragsgegnerin gegen § 14 und/oder § 16 ArbEG verstoßen hat oder verstößt, gilt Folgendes:

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

Der Arbeitnehmer behält somit neben den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG das Recht, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun möchte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit Wirkung für Deutschland ausgelösten Prioritätsjahres zu ermöglichen, § 14 Abs. 2 ArbEG. Macht er dies nicht, beschädigt der Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermögensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

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

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

Dem ist nach ständiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genüge getan, wenn für die Bemessung von Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmers fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend gemacht hat und aufrechterhält und auf dieser Grundlage vergütet. Denn dann sind die

von den monopolgeschützten Vorteilen abhängigen Vergütungsansprüche regelmäßig vollständig gewährleistet.

Die Antragsgegnerin hat sich dazu nach dem Verständnis der Schiedsstelle auch bereit erklärt.

Es bleibt dem Arbeitnehmer aber unbenommen, darüberhinausgehende Schadensersatzansprüche darzulegen und zu beweisen, die zu einer Ausweitung der Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers führen können. Realistisch wird das in der Regel zwar nicht sein.

Im vorliegenden Fall besteht allerdings die Besonderheit, dass die Antragsgegnerin hinsichtlich der unstreitig genutzten Schutzrechtsposition DE 10 (...) 128 B4 unter patentrechtlichen Gesichtspunkten verpflichtet ist, dem Antragsteller den vollen Erfindungswert ohne Berücksichtigung des Anteilsfaktors herauszugeben, sollte sie irgendeinem Konzernunternehmen eine Nutzung ermöglicht haben, die nicht vom Benutzungsrecht der „A-AG“ aus § 16 Abs. 3 ArbEG abgedeckt ist.

4. Erfindungswert

Die Diensterfindungen des Antragstellers, die den Schutzrechtspositionen DE 10 (...) 128 B4 und DE 10 (...) 168 A1 zu Grunde liegen, werden im Konzern der „X-AG“ (zum (...) umfirmiert in „Y-AG“) unstreitig genutzt.

Macht ein Unternehmen von einer patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält es zwar im Regelfall Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Produkten, aber keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht.

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

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

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

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

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

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

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

Dahingegen kommt es für die Ermittlung des Erfindungswerts auf eine innerbetriebliche, öffentliche oder kundenseitige Wertschätzung der einzelnen technischen Lösung als solcher oder des Produkts als Ganzem letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten verständlich ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist.

Denn entscheidend für den gesetzlichen Erfindungswert ist lediglich, welche Bedeutung Wettbewerber der im Produkt verwendeten zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaßlich zumessen würden und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

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

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

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

Die mögliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Denn die für die jeweiligen Produktmärkte der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation⁷ zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im

⁷ vgl. allgemein zunächst OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13; sehr fundiert vor allem aber Hellebrand, GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht rein rechnerisch auf die konkrete Marge des streitgegenständlichen Produkts anwendbar, da bloße Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettounutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestätigt durch BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung unter Aufgabe seiner älteren Rechtsprechung aus Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997, Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997 und abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002

Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hängt wiederum von der Stärke des Verbotungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt hätten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.⁸ 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 und der Stärke des Monopolrechts darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten:

a) Bezugsgröße

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

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

⁸ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.⁹

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

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

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

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

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

- (1) Können sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung für die Funktionalität des Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoendpreis einigen, werden vernünftige Lizenzvertragsparteien an die-

⁹ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

ser Stelle ihre Überlegungen abschließen und sich auf den daraus resultierenden Anteil am Umsatz einigen. In der Automobilindustrie ist es aufgrund der Komplexität der Produkte jedoch regelmäßig nicht möglich, einen Umsatzanteil direkt aus dem Verkaufspreis eines Fahrzeugs abzuleiten.

- (2) Sind Produkte für eine direkte Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzanteils zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die häufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagfaktor abzustellen, und so den vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz fiktiv festzulegen. So werden denn nach Kenntnis der Schiedsstelle auch in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor von 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist.

Bei beiden Herangehensweisen muss am Ende des Tages stets die Kontrollfrage positiv beantwortet werden können, ob das gefundene Ergebnis auch bei realen Lizenzvertragsverhandlungen Aussicht auf Bestand hätte haben können. Denn darin kommt letztlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung am Markt zum Ausdruck. Deshalb ist bei der rein fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags genau das das Ziel aller Überlegungen.

Im vorliegenden Fall geht der Antragsteller davon aus, dass das gesamte (...)system dem Verbotungsrecht der genutzten Schutzrechte unterliegt.

Dem ist jedoch nicht so. Beide Schutzrechte monopolisieren lediglich eine Recheneinheit.

Ob der darauf bezogene Umsatz der Antragsgegnerin wie von ihr angegeben 4,22 € pro (...) beträgt, kann die Schiedsstelle nicht wie von der Antragsgegnerin

gewünscht bestätigen, da es die Antragsgegnerin bewusst vermieden hat, dazu im Schiedsstellenverfahren nachvollziehbare Angaben zu machen.

Diese Frage, sollte hierüber auf Grundlage des Einigungsvorschlags keine Einigkeit zwischen den Beteiligten erzielt werden können, könnte daher nur im Rahmen eines weiteren Schiedsstellenverfahrens oder gerichtlich geklärt werden.

b) Lizenzsatz

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestalten würden, enthalten die Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise

Den Vergütungsrichtlinien kommt jedoch keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art. 80 GG ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Höhe der Vergütung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhältnis zuzuordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen.

Dementsprechend ist es seit über 30 Jahren ständige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergütungsfaktoren als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bessere tatsächliche Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfügung stehen.¹⁰

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 Reichsgericht¹¹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen

¹⁰ BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

¹¹ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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

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

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen.

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

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. So sind in Produktmärkten mit vergleichsweise geringen Margen

wie z.B. der Automobilindustrie 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.¹² Denn dieser ist für sich genommen nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Die Schiedsstelle hat sich immer wieder sehr dezidiert mit Lizenzsätzen im Automobilzuliefer- und Automobilbereich auseinandergesetzt. Der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 0,8 % bewegt sich nach den Erkenntnissen der Schiedsstelle im marktüblichen Rahmen. Dies zu akzeptieren ist offensichtlich auch der Antragsteller bereit.

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).

Die Logik der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer

¹² BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

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 Anknüpfungspunkt hat sich die Schiedsstellenpraxis schon vor langer Zeit gelöst. Denn es gibt bessere Erkenntnisquellen für die Frage, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln würden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzverträge Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell gar nicht möglich wäre, den Üblichkeitsnachweis zu führen.

Die Rechtsprechung¹³ vertritt ebenfalls die Auffassung, dass die Frage der Abstaffelung eine zu beantwortende Teilfrage auf dem Weg zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG ist und die RL Nr. 11 deshalb keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern lediglich ein Hilfsmittel sein soll, um die Angemessenheit zu erreichen, weshalb die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten¹⁴ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁵ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen können, dass für die hohen Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität für die Entstehung von Umsätzen weg von der Erfindung

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

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

15 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

hin 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 als tatsächlich wiederkehrende Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte. Dafür sind die Staffeln in Lizenzverträgen, in die die Schiedsstelle im Laufe der Jahre im Rahmen von Schiedsstellenverfahren Einblick nehmen konnte, zu vielfältig gestaltet.

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

Hinsichtlich der Antragsgegnerin ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die im Laufe der Zeit erarbeitete Marktposition und die daraus entstandenen langjährigen Kundenbeziehungen in erheblichem Maße kausal für die erzielten Umsätze sind. Dass Kunden gleichzeitig immer wieder neu durch ständige Innovation zufrieden gestellt werden müssen, ändert an dieser grundsätzlichen Kausalitätsverschiebung nichts, weshalb der Lizenzsatz im Rahmen der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Abschätzung des Erfindungswerts abzustufen ist.

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

von Lizenzverträgen anwenden könnte. Daher erfolgt die Abstufung im Arbeitnehmererfindungsrecht regelmäßig nach dem folgenden Muster:

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

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

Da sich der Verbraucherpreisindex seit 1983 zwischenzeitlich mindestens mit dem Faktor 1,85 erhöht hat¹⁶ (Stand 2021) besteht hinsichtlich dieser Tabelle Anpassungsbedarf, den das BMAS aufgreifen müsste.

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

Das sollte mittels folgender angepasster Staffeltabelle erfolgen, die die Schiedsstelle der Antragsgegnerin für diesen Fall und auch als grundsätzliche Handreichung vorschlagen möchte.

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