



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.08.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 47/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Anteilsfaktor eines Entwicklungsingenieurs bei atypischen Umständen; Erfindungswert bei erteiltem EP-Patent und nicht erteiltem US-Patent; Anpassung der Staffeltabelle der Richtlinie Nr. 11		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. War ein Entwicklungsingenieur überwiegend mit entwicklungsfremden Sonderaufgaben befasst, wird ihm deshalb lediglich aufgrund der räumlichen Nähe eine Problemstellung aus der Entwicklungsabteilung bekannt und wird ihm überdies bedeutet, er „möge sich um seine eigenen Aufgaben kümmern“, so kann das die Wertzahl „a=3“ rechtfertigen.
2. Ist die Bereitstellung technischer Hilfsmittel nach der erstmaligen – wenn auch nicht formal korrekten – Mitteilung einer fertigen Erfindung, aber vor Abgabe der formalen Erfindungsmeldung erfolgt, so rechtfertigt das bei der Wertzahl „b“ die Annahme, dass der Arbeitnehmer nicht mit technischen Hilfsmitteln unterstützt wurde.
3. Wurde ein Patent erteilt, stellt sich aber aufgrund von danach noch anhängigen Schutzrechtsverfahren heraus, dass die Durchsetzbarkeit der Schutzrechtsposition fraglich ist, ist das bei der Abschätzung des Erfindungswerts relevant.
4. Ein großer betrieblicher Erfolg einer technischen Lösung muss nicht im Einklang mit deren Monopolwert stehen, weshalb ein sachgerecht abgeschätzter Erfindungswert kein „Maidigmachen“ der Erfindung darstellt.

5. Es ist sachgerecht, die aus dem Jahr 1983 stammende Staffeltabelle der RL Nr. 11 für die Zukunft dahingehend anzupassen, dass die dort verwendeten „DM“-Beträge 1:1 durch Euro-Beträge ersetzt werden.

Begründung:

I. 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.

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

Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dadurch nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern arbeitnehmerfreundlich² inhaltlich neugestaltet³, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

1 Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Übergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfinder treffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits ist deshalb ein international unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang eingeräumt wurde) gelöste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224 2 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster 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.

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

Daraus folgt, dass die Höhe des Vergütungsanspruchs mit dem korreliert, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er lediglich das Recht auf das Patent. Das Recht auf ein Patent an sich hat aber keinen eigenständigen Wert, denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines irgend gearteten möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Deshalb hat das Gesetz für die Bemessung der Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes vorgesehen:

III. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

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

- *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“*

und von

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

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

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

Tatsächlich hat er nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung⁴ der Erfindung zugeflossen sind, und zwar begrenzt auf die Vorteile, die der Reichweite des Rechts auf das Patent, also der Reichweite des rechtlichen Monopolschutzes geschuldet sind.

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Die technische Lösung an sich gehört dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis nämlich schon von vornherein nach § 611 a BGB und ist somit mit dem

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

Arbeitsentgelt ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich diese auch immer vermarkten lässt, bereits abschließend vergütet.

Ein über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehender arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergütungsanspruch würde deshalb nur dann bestehen, wenn eine Dienstleistung eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistung darstellen würde und der Gesetzgeber mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bezweckt hätte, solche Sonderleistungen als solche zusätzlich zu vergüten. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern das reine Monopolprinzip zur Grundlage der Vergütungsermittlung gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.⁵

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindungsmeldung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen Erfolg einer technischen Lösung am Markt hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

Daher werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als **Erfindungswert** bezeichnet.

Soweit der Arbeitnehmer nicht Alleinerfinder ist, geht der Erfindungswert selbstredend nur im Umfang seines Miterfinderanteils auf ihn zurück.

⁵ Die Frage, ob der Arbeitnehmer für eine arbeitsvertraglich nicht geschuldete Sonderleistung (Sonderleistungsprinzip) oder für das dem Arbeitgeber verschaffte Monopolrecht (Monopolprinzip) zu vergüten ist, ist eine im Arbeitnehmererfinderrecht international unterschiedlich und damit mit unterschiedlichen Folgen gelöste Frage. Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hat sich der deutsche Gesetzgeber für das Monopolprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert hat er das nur dahingehend, als der Anspruch auf Vergütung der Höhe nach bereits mit der Benutzungsaufnahme und nicht erst mit der Patenterteilung, so diese später erfolgt, entsteht (vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, GRUR 1991, S. 422 ff., S. 425/426). Das ist jedoch kein echter Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogenheiten im Lizenzvertragswesen. Deshalb folgt selbst der Vergütungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG („qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag“) dem Monopolprinzip und setzt eine faktische Monopolstellung („ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht“) voraus.

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

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

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

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als **Anteilsfaktor** bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36⁶ aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+“b“+“c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

⁶ vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

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

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

Es wäre daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemäß überwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung in Frage zu stellen.

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

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den 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 Einsatz des Antragstellers als Entwicklungsingenieur im Bereich der (...)entwicklung rechtfertigt daher zweifellos die Annahme der Wertzahl „a=2“.

Der Arbeitnehmer hat allerdings unwidersprochen vorgetragen, dass er zwar organisatorisch der (...)abteilung als Konstrukteur zugeordnet gewesen sei, dass er jedoch wegen besonderer Kenntnisse aus der Fertigung tatsächlich zu einem überwiegenden Teil mit Sonderaufgaben wie Kostenreduzierung, Reparaturen und Reduzierung von Bauabweichungen und der Betreuung eines ausländischen Kooperationsunternehmens beschäftigt gewesen sei, weshalb er zeitweilig mehr im Ausland als vor Ort im Unternehmen gewesen sei. Mit der technischen Problemstellung sei er zufällig in Berührung gekommen, weil er beim Abholen seiner Unterlagen aus dem Drucker eine Zeichnung eines Kollegen aus einem Programm, in dem er selbst nicht tätig gewesen sei, im Drucker gesehen habe, die wegen einer DIN-Abweichung sein Interesse geweckt hätte, weshalb er beim Kollegen anlässlich eines Zusammentreffens am Drucker den Grund dafür erfragt habe. In der Folge habe ihn die Frage, warum eine in gängige in einer DIN beschriebene (...)bindung bei einer (...) versage, dann beim Mittagessen weiterbeschäftigt. Die dabei entstandene Lösung habe er nach Dienstschluss ausformuliert und am Abend bei seinem Vorgesetzten als Erfindungsmeldung per E-Mail eingereicht.

Nach Auffassung der Schiedsstelle würde diese Sachverhaltskonstellation eine Zuordnung zwischen den Wertzahlen 2 und 3 rechtfertigen. Denn der Antragsteller hat einerseits ein Problem gelöst, das im Betrieb bekannt war, ohne dass ihm der Aufgabenbereich konkret zugewiesen war. Andererseits ist der Antragsteller aber auch nur mit der Aufgabenstellung konfrontiert worden, weil aufgrund seiner organisatorischen Zuordnung eben doch ein räumliches, kollegiales und thematisches Näheverhältnis bestand.

Es kommt allerdings noch ein weiterer Aspekt hinzu, der die Wertzahl „a=3“ sachgerechter erscheinen lässt. Denn dem Antragsteller wurde, als er seine Lösung im Oktober 2010 in die laufende Entwicklung einbringen wollte, deutlich gemacht, er, der noch nie mit so etwas befasst gewesen sei, möge sich um seine eigenen Aufgaben kümmern und die anderen Mitarbeiter ihre Arbeit machen lassen.

Um den Besonderheiten des vorliegenden Sachverhalts gerecht zu werden, schlägt die Schiedsstelle der Antragsgegnerin vor, dem Antragsteller entgegen zu kommen und ausnahmsweise die Wertzahl „a=3“ in Ansatz zu bringen.

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. Das Teilmerkmal ist unstreitig erfüllt.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung quasi den logischen nächsten technischen Evolutionschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn im Rahmen der Tätigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offenbaren. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher bekannte Ansätze nicht hilfreich erscheinen. Dann bekommt ein Arbeitnehmererfinder im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit aufgezeigt, wie es nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand geht und wird gezwungen, Lösungen von Problemen ausgehend von dem ihm im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, dessen Situation den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat. Gemessen an diesem Maßstab ist dieses Teilmerkmal vorliegend vollständig erfüllt.

Der Antragsteller hat das zweite Teilmerkmal anders verstanden und ist deshalb davon ausgegangen, dass das Teilmerkmal nur zu 50 % erfüllt sei, weil er die Lösung aufgrund seiner Erfahrungen aus dem Wahlfach „Drahtseile und Seilbahnen“ im Studium gefunden habe, da Tragseile bei Seilbahnen über sanfte Kurven gespannt würden, um das Knicken des Seils am Beginn der Einspannstelle zu vermeiden und seine Erfindung demselben Prinzip folge.

Wie ausgeführt ist das zweite Teilmerkmal jedoch nicht in diesem Sinne zu verstehen. Bei dem hilfreichen Wissen des Antragstellers handelt es sich letztlich um Denkgesetze im Sinne des ersten Teilmerkmals, die ihm durch die Ausbildung vermittelt worden sind, deren Beherrschung letztlich der Grund für seine Beschäftigung im Unternehmen war.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war⁷.

An diesem Punkt stellt sich im konkreten Einzelfall häufig die Frage, ob eine Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel vor Fertigstellung einer Erfindung erfolgte oder ob dies erst nach Fertigstellung einer Erfindung im Rahmen der Betriebsreife-machung der Erfindung geschehen ist, wobei in der Regel die Erfindungsmeldung zeitlich die formal entscheidende Zäsur darstellt.

Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller die Lösung noch am selben Tag, an dem er mit dem technischen Problem konfrontiert worden war und das er gedanklich beim Mittagessen gelöst hatte, nach Dienstschluss schriftlich fixiert und seinem Vorgesetzten per E-Mail mitgeteilt. Dabei hat er auch darauf hingewiesen, dass die Lösung geschützt werden sollte. Die Lösung wurde jedoch zunächst nicht goutiert. Sinngemäß wurde dem Antragsteller vielmehr deutlich gemacht, er möge sich um seine eigenen Aufgaben kümmern. Erst gute drei Monate später

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

hat das Unternehmen den Vorschlag des Antragstellers nach gescheiterten anderweitigen Lösungsversuchen wieder aufgegriffen, Tests durchgeführt, die erfolgreich waren und ihn dann zur Abgabe einer formalen Erfindungsmeldung für die Einreichung einer Patentanmeldung aufgefordert.

Dieser tatsächliche Ablauf kann nach Auffassung der Schiedsstelle nur so bewertet werden, dass die Erfindung als solche unabhängig von der Frage, ob die E-Mail vom 19.10.2010 eine formal korrekte Erfindungsmeldung dargestellt hat, bereits am 19.10.2010 fertig und in den folgenden Tagen in den einschlägigen Fachbereichen des Unternehmens auch bekannt geworden war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Antragsteller aber weder technischer noch personeller Unterstützung bedient.

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist das dritte Teilmerkmal im vorliegenden Fall deshalb nicht erfüllt.

Bei dann nur zwei erfüllten Teilmerkmalen beträgt die Wertzahl „b“ = 2,5.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend 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 Beteiligten sind sich über die Wertzahl „c=4“ einig. Sie ist nach Auffassung der Schiedsstelle aufgrund der Funktion, die der Antragsteller im Unternehmen zum Zeitpunkt der Erfindung hatte, auch sachgerecht.

Aus einem Gesamtpunktwert von 9,5 („a=3“+“b=2,5“+“c=4“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die Erfindung des Antragstellers zu 20 % auf das

Wirken des Arbeitnehmers zurückzuführen ist, während das Unternehmen einen Anteil von 80 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

Die Schiedsstelle weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Ergebnis atypischen Besonderheiten des vorliegenden Falles geschuldet ist und dem Einigungsvorschlag deshalb keinerlei Präzedenzwirkung für andere Vergütungssachverhalte der Antragsgegnerin zukommt. Typische Anteilsfaktoren für Mitarbeiter wie den Antragsteller liegen regelmäßig deutlich niedriger.

IV. Abschätzung des Erfindungswerts bei der Benutzung von Dienstervfindungen

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

So ist das auch im vorliegenden Fall.

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

Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstervfindung 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 Arbeitnehmer-erfinder vorrangig wahrgenommene ist.

Der Antragsteller hat mit der von ihm vorgeschlagenen technischen Lösung gegen zunächst ganz offensichtlich bestehende betriebliche Widerstände („*wir sollten uns lieber um unsere direkten Aufgaben kümmern und die Anderen ihre Arbeit machen lassen ...*“) ein wichtiges technisches Problem gelöst, von dem der jahrzehntelange „Haus- und Hoflieferant“ des Unternehmens als renommierter (...)hersteller nicht wusste, wie er es in den Griff bekommen soll.

Es ist daher absolut verständlich, dass sich vor diesem Hintergrund beim Antragsteller eine gewisse Erwartungshaltung an die Vergütung entwickelt hat und er in der Folge ob der angebotenen Erfindervergütung enttäuscht war, zumal ja auch der Geschäftsführer der Antragsgegnerin den Antragsteller für die Problemlösung offensichtlich zu Recht gelobt und eine deutlich höhere Summe angeboten hat.

An dieser Stelle trifft nämlich eine unter betrieblichen Gesichtspunkten nachvollziehbare persönliche Perspektive auf eine in monetärer Hinsicht deutlich abweichende erfinderrechtliche Perspektive der Patentabteilung.

Hat man diesen Konflikt, der seinen Ausgangspunkt im Monopolprinzip (erläutert unter Ziff. III des Einigungsvorschlags) des Erfinderrechts hat, einmal gedanklich nachvollzogen, dann zeigt sich aber auch, dass die Perspektive der Patentabteilung nicht auf ein „Madigmachen“ der Erfindung hinausläuft und sie keinen Angriff auf die Erfinderehre im Sinn hat.

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 Verbotensrechts 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 Relation⁸ zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hängt wiederum von der Stärke des Verbie- tungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenz- vertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt hätten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfah- rungswerten fiktiv nach.⁹ So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfin- dungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzum- fang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugs- gröÙe) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation und der Stärke des Monopolrechts darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten:

1. Bezugsgröße

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

⁸ vgl. allgemein zunächst OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13; sehr fundiert vor allem aber Hellebrand, GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht rein rechnerisch auf die konkrete Marge des streitgegenständli- chen Produkts anwendbar, da bloÙe Analogie zum Schätzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Netto- nutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestätigt durch BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung unter Aufgabe seiner älteren Rechtsprechung aus Copolyester II – X ZR 132/95 vom 13.11.1997, Spulkopf – X ZR 6/96 vom 13.11.1997 und abgestuftes Getriebe – X ZR 127/99 vom 16.04.2002

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

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.¹⁰

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

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

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

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

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

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

- (1) Können sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung für die Funktionalität des Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoendpreis einigen, werden vernünftige Lizenzvertragsparteien an dieser Stelle ihre Überlegungen abschließen und sich auf den daraus resultierenden Anteil am Umsatz einigen.
- (2) Sind Produkte für eine direkte Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzanteils zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die häufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor abzustellen, und so den vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz fiktiv festzulegen. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor von 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist.

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

2. Lizenzsatz

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestalten würden, enthalten die Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise, an denen Arbeitnehmererfinder verständlicherweise häufig ihre Erwartungshaltung ausrichten.

Den Vergütungsrichtlinien kommt jedoch keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie

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

Dementsprechend ist es seit über 30 Jahren ständige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergütungsfaktoren als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bessere tatsächliche Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfügung stehen.¹¹

Das gilt in besonderem Maße für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen. Die dort genannten Lizenzsätze sind weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 überholt. Der Richtliniengeber hatte nämlich ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht¹² vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzzahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 für den Abschluss von Lizenzverträgen und deren fiktive Nachbildung verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

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

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

¹² RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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

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

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. So sind in Produktmärkten mit vergleichsweise geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. im Pharmabereich deutlich höhere Lizenzgebühren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.¹³ Denn dieser ist für sich genommen

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

nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Die Schiedsstelle hat sich in der jüngeren Vergangenheit wiederholt sehr dezidiert mit Lizenzsätzen im Flugzeugbau auseinandergesetzt und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Obergrenze für am Markt real vereinbarte Lizenzsätze um 2 % liegen wird. Zu den Einzelheiten verweist die Schiedsstelle auf die sehr umfänglichen Ausführungen im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 26/14, die die Schiedsstelle veröffentlicht hat.¹⁴ und macht diese auch zum Gegenstand der Begründung im hier anhängigen Streitfall. Der Höchstlizenzsatz ist jedoch regelmäßig sehr wertvollen Einzelerfindungen, die den Produktmarkt für Wettbewerber ganz grundsätzlich sperren, oder Erfindungskomplexen aus mehreren Schutzrechten vorbehalten, weshalb die Obergrenze für Einzellizenzsätze erfahrungsgemäß etwa bei der Hälfte des Höchstlizenzsatzes liegt. Davon ausgehend ist es gefestigte jüngere Schiedsstellenpraxis, regelmäßig von einem Lizenzsatz von 1,2 % als Obergrenze für Einzellizenzsätze im Flugzeugbau auszugehen.

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

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 Umsatzzschwellen 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).

¹⁴ www.dpma.de/docs/dpma/schiedsstelle/2016/arb_eref_26_14_ev_15072016.pdf

Die Logik der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der patentgeschützten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizezeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstaffelung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Von diesem 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 Rechtsprechung¹⁵ 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 Gerichten¹⁶ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁷ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen können, dass für die hohen Umsätze

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

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

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

neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität für die Entstehung von Umsätzen weg von der Erfindung hin zu Faktoren wie 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.

Die Antragsgegnerin ist ein (...) gegründetes Unternehmen, das sich in seinen Anfangszeiten mit (...) beschäftigte hat. Daraus ist im Laufe der Zeit ein innovatives Unternehmen entstanden, das als feste Größe in der Luftfahrtindustrie (...) entwickelt, fertigt und betreut.

Der wichtigste und langjährige Kunde der Antragsgegnerin ist der (...) heute größte (...) Hersteller (...).

Aufgrund dieser Zusammenhänge ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die im Laufe der Zeit erarbeitete Marktposition und die daraus entstandenen langjährigen Kundenbeziehungen der Antragsgegnerin 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 abzustaffeln 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 abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz	Ergebnis
bis 3.000.000,00 DEM	1.533.875,64 €		100%	1.533.875,64 €	1.533.875,64 €	
bis 5.000.000,00 DEM	2.556.459,41 €	1.022.583,76 €	90%	920.325,39 €	2.454.201,03 €	
bis 10.000.000,00 DEM	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	80%	2.045.167,52 €	4.499.368,55 €	
bis 20.000.000,00 DEM	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	70%	3.579.043,17 €	8.078.411,72 €	
bis 30.000.000,00 DEM	15.338.756,44 €	5.112.918,81 €	60%	3.067.751,29 €	11.146.163,01 €	
bis 40.000.000,00 DEM	20.451.675,25 €	5.112.918,81 €	50%	2.556.459,41 €	13.702.622,42 €	
bis 50.000.000,00 DEM	25.564.594,06 €	5.112.918,81 €	40%	2.045.167,52 €	15.747.789,94 €	
bis 60.000.000,00 DEM	30.677.512,87 €	5.112.918,81 €	35%	1.789.521,58 €	17.537.311,53 €	
bis 80.000.000,00 DEM	40.903.350,50 €	10.225.837,62 €	30%	3.067.751,29 €	20.605.062,81 €	
bis 100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €	10.225.837,62 €	25%	2.556.459,41 €	23.161.522,22 €	
ab 100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €		20%			

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

Da sich der Verbraucherpreisindex seit 1983 zwischenzeitlich mindestens mit dem Faktor 1,85 erhöht hat¹⁸ (Stand 2021) bestünde hinsichtlich dieser Tabelle Anpassungsbedarf, den das BMAS aufgreifen müsste.

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

¹⁸ www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Methoden/Internetprogramm_html.html

Das sollte mittels folgender angepasster Staffeltabelle erfolgen, die die Schiedsstelle der Antragsgegnerin in diesem 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%		

V. zur Bezugsgröße im Streitfall

(...)

VI. zum Lizenzsatz im Streitfall

Im vorliegenden Fall wird ein Einzellizenzsatz gesucht, der auch bei realen Lizenzvertragsverhandlungen zwischen Wettbewerbern Aussicht auf beiderseitige Akzeptanz gehabt hätte.

Wie bereits ausgeführt (siehe Ziffer IV. 2 des Einigungsvorschlags) muss bei den dazu anzustellenden Überlegungen ausgehend von einer Lizenzsatzobergrenze von 1,2 % bewertet werden, in welchem Maße die für die Dienstleistung erhaltene Schutzrechtsposition dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht.

Mit dem europäischen Patent EP (...) B1 wurde ein Patentanspruch 1 mit folgendem Wortlaut erteilt, der für diesen Einigungsvorschlag durch die Merkmalsnummern M1 bis M8 ergänzt wurde:

(...)

Das amerikanische Patentamt hat dahingegen wiederholt die Versagung des Patentschutzes angekündigt.

Sofern das mit dem im europäischen Verfahren erteilten Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Erzeugnis sich durch Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem in den verschiedenen Prüfungs- und Rechercheverfahren ermittelten Stand der Technik unterscheidet, hätte der Inhaber des europäischen Patents EP (...) B1 mit der Dienstleistung eine Schutzrechtsposition erhalten, mit der er Wettbewerbern erfolgreich den Vertrieb des unter Schutz gestellten Erzeugnisses untersagen könnte.

Für diese Überprüfung ist der in den Prüfungs- und Rechercheverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Europäischen Patentamt, dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt, dem kanadischen Patentamt sowie dem chinesischen Patentamt ermittelte Stand der Technik zu berücksichtigen:

(...)

1. Neuheit

Wie aus den nachfolgend angeführten Tabellen entnehmbar ist, zeigt keine der Entgegenhaltungen D1 bis D9 alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 des europäischen Patents EP (...) B1. Die Neuheit des Erzeugnisses des erteilten Patentanspruchs 1 können die Entgegenhaltungen D1 bis D9 daher nicht in Frage stellen.

Die nachfolgenden Tabellen sind dabei wie folgt zu lesen:

In der ersten Spalte der Tabellen sind die für diesen Beschluss eingefügten Merkmalsnummern des erteilten Patentanspruchs 1 angegeben. In der zweiten Spalte der Tabellen sind die zugehörigen Merkmale des Patentanspruchs 1 im Wortlaut angegeben. In der ersten Zeile der nachfolgenden Tabellen sind die Entgegenhaltungen mit ihren oben eingeführten Nummern aufgeführt. Sofern ein in der jeweils ersten Tabellenspalte angegebenes Merkmal zumindest teilweise aus der jeweils betrachteten Entgegenhaltung entnehmbar ist, ist in dem zugehörigen Feld der Tabellen die Fundstelle in der Entgegenhaltung angegeben. Ist das angegebene Merkmal jedoch nicht vollständig oder gar nicht der betrachteten Entgegenhaltung entnehmbar, so ist das zugehörige Feld ausgegraut.

(...)

1. Erfinderische Tätigkeit

a) Wie aus den obigen Tabellen entnommen werden kann, beschreiben lediglich die Entgegenhaltungen D5 und D8 das Merkmal M8 des erteilten Patentanspruchs 1 des europäischen Patents EP (...) B1. In keinem der Prüfungs- und Rechercheverfahren, insbesondere auch nicht von den Verfahrensbeteiligten wurde angeführt, dass das Merkmal M8, nämlich eine (...), zum typischen Fachwissen eines Fachmanns gehört, nämlich eines Fachingenieurs oder eines Bachelors des allgemeinen Maschinenbaus mit mehrjähriger Erfahrung aus dem Bereich des Fahrwerkbaus für (...).

Die erfinderische Tätigkeit des Erzeugnisses des erteilten Patentanspruchs 1 könnte daher dann in Frage gestellt sein, wenn der Fachmann das Merkmal M8 in ihm naheliegender Weise zu einer der Lehren der Entgegenhaltungen D1 bis D4, D7 oder D9 ergänzen würde.

Die Entgegenhaltungen D1 bis D4, D7 und D9 verwenden als (...).

Die Federaufnahmemittel der D5 und der D8 haben hingegen jeweils zum Ziel, eine (...) Der Fachmann hat daher keine Veranlassung, das Merkmal M8 aus einer der Entgegenhaltungen D5 oder D8 in eine der Entgegenhaltungen D1 bis D4, D7 oder D9 zu übernehmen. Ein solches Vorgehen liegt ihm nicht nahe.

b) Die erfinderische Tätigkeit des Erzeugnisses des erteilten Patentanspruchs 1 könnte jedoch auch dann in Frage gestellt sein, wenn der Fachmann das Merkmal M4 aus einer der Entgegenhaltungen D4, D7 oder D9 in ihm naheliegender Weise in die Lehre der D5 übernimmt.

Wie bereits unter a) ausgeführt, ist das (...)) nicht dafür vorgesehen, (...) an weitere Elemente weiterzuleiten. Dafür ist in der D5 bereits eine (...) selbst vorgesehen (vgl. D5, Fig. 1).

Damit der Fachmann, ausgehend von der Lehre der D5, zum Erzeugnis des erteilten Patentanspruchs 1 gelangt, müsste er die in der D5 vorgesehene (...) erst in Frage stellen und stattdessen einen (...) gemäß einer der Lehren der Entgegenhaltungen D4, D7 oder D9 an der (...) der D5 vorsehen. Da die (...) der Entgegenhaltungen D4, D7 und D9 jedoch jeweils zur Weitergabe von Kräften, die die (...) ausübt, vorgesehen sind, was in der D5 eben nicht gemacht wird, liegt dem Fachmann eine solche Kombination der Lehre der D5 mit einer oder mehreren der Lehren der D4, D7 und D9 nicht nahe.

c) Des Weiteren könnte die erfinderische Tätigkeit des Erzeugnisses des erteilten Patentanspruchs 1 auch dadurch in Frage gestellt sein, wenn der Fachmann das Merkmal M4 aus einer der Entgegenhaltungen D4, D7 oder D9 in ihm naheliegender Weise in die Lehre der D8 übernimmt.

Aus den sinngemäß gleichen Gründen, wie bei b) ausgeführt, liegt ihm dieses Vorgehen jedoch ebenfalls nicht nahe. Daher kann dahingestellt bleiben, ob es dem Fachmann auch nahe liegt, in die Lehre der D8 das Merkmal M7 zusätzlich zu ergänzen, um zum (...)system des erteilten Patentanspruchs 1 zu gelangen.

d) Weitere mögliche Kombinationen der vorveröffentlichten Entgegenhaltungen D1 bis D5 und D7 bis D9 führen, auch unter Berücksichtigung des Fachwissens des Fachmanns jeweils nicht zu einem Erzeugnis mit den Merkmalen M1 bis M8, so dass auch hier dahingestellt bleiben kann, ob solche Kombinationen dem Fachmann naheliegen würden.

Das erteilte europäische Patent EP (...) B1 umfasst auch die nebengeordneten, auf ein (...) gerichteten Patentansprüche 7 und 8, die, da sie zumindest alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aufweisen, aus den oben genannten Gründen ebenfalls rechtsbeständig sind.

Die erteilten Patentansprüche des europäischen Patents EP (...) B1 sind daher gegenüber den Entgegenhaltungen D1 bis D9 rechtsbeständig, so dass mit ihnen der Patentinhaber tatsächlich eine Schutzrechtsposition innehat, mit der er Wettbewerber aus dem Markt ausschließen kann.

Dies wiederum rechtfertigt es, für den vorliegenden Streitfall als Lizenzsatz die Lizenzobergrenze von 1,2% anzusetzen.

VII. Lösung im Übrigen

Die Schiedsstelle hält es für sachgerecht, die Umsätze bis zur Höchstschutzdauer des Schutzrechts zu schätzen und vorab zu vergüten und die Vergütung nach Ablauf des Schutzrechts im Hinblick auf Stückzahlen, Verkaufspreise und Wechselkurse nochmals zu überprüfen. Sollte sich dabei herausstellen, dass zu viel Vergütung bezahlt wurde, hat es ent-

sprechend § 12 Abs. 6 ArbEG damit sein bewenden. Wurde zu wenig bezahlt und übersteigt der zu wenig bezahlt Betrag den bezahlten Betrag um mehr als 10 %, wird der Fehlbetrag zwischen bezahlter Vergütung und zu zahlender Vergütung nachbezahlt.