



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.05.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 53/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 5 ArbEG		
Stichwort:	Anteilsfaktor eines Werkzeugmeisters in der Montagekontrolle; Mit- erfinderproblematik – Erklärungswert einer gemeinsamen Erfindungs- meldung, die von Miterfindern ausgearbeitet wurde		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Zieht ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter, der nicht dem Entwicklungsbereich angehört, aufgrund dessen Expertise im Wege des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts außerhalb der üblichen Arbeitsstrukturen zu einer Problembesprechung hinzu, so hat der Arbeitgeber die Aufgabe gestellt.
2. Die Erfindungsmeldung ist eine Wissenserklärung, die der arbeitsrechtlichen und arbeitnehmererfinderrechtlichen Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht unterliegt. Es ist deshalb nicht von Bedeutung, ob dem Arbeitnehmer bei Abgabe der Erfindungsmeldung bewusst war, welche Auswirkungen seine Angaben zum Umfang seiner Miterfinderschaft auf die Höhe seiner Vergütung haben.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Streitgegenstand

Der Antragsgegner ist Miterfinder eines Verfahrens zur Montage eines (...)lagers in mehreren Verfahrensschritten, für das die Antragstellerin das Patent DE (...) B4 erhalten hat.

Die Antragstellerin benutzt das Verfahren in von ihr hergestellten und vertriebenen (...)getrieben.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die Höhe der daraus resultierenden Erfindungsvergütung.

Dabei ist bereits die Methode zur Ermittlung des Erfindungswerts streitig. Der Antragsgegner ist unter Verweis auf die Vergütungsrichtlinien der Auffassung, dass der Erfindungswert sachgerechter nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen als mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln sei, da sich die Antragstellerin durch die Erfindung Entschädigungszahlungen bzw. Gewährleistungskosten in Millionenhöhe erspart habe. Überdies spräche für die Ermittlung aus dem betrieblichen Nutzen die Tatsache, dass die Antragstellerin das Unternehmen, in dem der Antragsgegner die Erfindung gemacht habe, im Rahmen eines Asset-Deals übernommen habe, und der betriebliche Nutzen in dem Wert bestehen würde, der der Erfindung im Rahmen des Asset-Deals zugemessen worden sei, welchen die Antragstellerin deshalb offenlegen solle. Für den Fall der Bemessung des Erfindungswerts nach der Methode der Lizenzanalogie sei ein Lizenzfaktor von mindestens 4 % angemessen.

Weiterhin ist die Höhe des Miterfinderanteils streitig. Der Antragsgegner sieht diesen bei mindestens 70 % obgleich in der von ihm und drei weiteren Miterfindern unterschriebenen Erfindungsmeldung ein Miterfinderanteil von 25 % angegeben war.

Außerdem ist die Höhe des Anteilsfaktors streitig. Die Antragstellerin hatte einen Anteilsfaktor von 18 % angesetzt. Der Antragsgegner beansprucht jedoch einen Anteilsfaktor von 63 %.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

III. Rechtsgrundlagen für die Bemessung der Erfindungsvergütung

Die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hinsichtlich der im Arbeitsverhältnis gemachten Erfindungen, insbesondere die Voraussetzungen und der Umfang des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers sind im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen verbindlich und abschließend geregelt.

Die daneben bestehenden Vergütungsrichtlinien beruhen zwar auf § 11 ArbEG, der jedoch keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG darstellt.

Die Vergütungsrichtlinien sind deshalb weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung. Sie stellen somit keine Vorschrift dar, die verbindliche gesonderte Anspruchsgrundlagen enthält. Das wird in RL Nr. 1 auch klargestellt.

Vielmehr sind sie lediglich ein zusätzliches Hilfsmittel für die Vergütungsbemessung, wenn es im konkreten Fall für die anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmale aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an belastbaren tatsächlichen Anknüpfungspunkten fehlt.

Deshalb hängt die Frage, ob eine Vergütung angemessen ist, nicht vom bloßen Wortlaut einzelner nicht in ihrem Gesamtzusammenhang betrachteter Nummern der Vergütungsrichtlinien ab, sondern davon, ob der Weg zur Vergütung schlüssig der Vergütungslogik des Gesetzes folgt. In diesem Zusammenhang ist es eine grundlegende Erkenntnis aus über 60 Jahren Schiedsstellenpraxis, dass es zu vielen von den Richtlinien angesprochenen Punkten im realen Wirtschaftsleben tatsächliche und damit bessere Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien gibt, deren vorrangige Anwendung deshalb zu der vom Gesetzgeber gewollten „angemessenen“ Vergütung“ führt.¹

Dieser Erkenntnis folgt auch dieser Einigungsvorschlag.

¹ so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

IV. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis – Rechtsposition des Arbeitnehmers

Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu, das jedoch aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern auch die für das Zustandekommen der Erfindungen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, mit einem Inanspruchnahmerecht seines Arbeitgebers behaftet ist, §§ 6, 7 ArbEG.

Wenn der Arbeitgeber wie hier 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 völlig beseitigt², sondern inhaltlich neugestaltet³, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen arbeitnehmerfreundlich⁴ ausgestalteten Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Daher korreliert die Höhe des Vergütungsanspruchs mit dem, was der Arbeitnehmer verloren hat. Das verlorene 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 einen irgend gearteten möglichen zukünftigen Nutzen setzt. Deshalb gilt für die Bemessung der Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

V. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

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

² Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Übergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfindertreffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits ist deshalb ein international unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang eingeräumt wurde) gelöste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224 3 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

⁴ Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfindungsfreundlicher, 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 1950er 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.

- *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung“*

und von

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

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

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

Tatsächlich hat er in erster Linie nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung⁵ der Erfindung zugeflossen sind, aber auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent 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. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von vornherein als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist somit mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet.

Ein über die Vorteile der Monopolstellung hinausgehender Vergütungsanspruch wäre deshalb nur dann denkbar, wenn eine Dienstleistung als eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistung angesehen werden könnte und der Gesetzgeber zudem mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bezweckt hätte, genau solche Sonderleistungen als solche zusätzlich zu vergüten. Der Gesetzgeber hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen aber gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern das reine Monopolprinzip zur

⁵ Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233.

Grundlage der Vergütungsermittlung gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.⁶

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur soweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindungsmeldung über ein patentrechtlich geschütztes Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt.

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

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

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

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

⁶ 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 weltweit unterschiedlich 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.

größere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Denn andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

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

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

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

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

Es wäre daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien 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 zu negieren.

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

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

Der Antragsgegner hat vorgetragen (...), dass Probleme mit Lagern von in (...) verbauten Getrieben Ausgangspunkt der Erfindung gewesen seien. Die Entwicklungsabteilung habe für dieses Problem eine konstruktive Lösung gefunden, die aber zu Montageproblemen geführt hätte, die die Entwicklungsabteilung nicht gelöst bekommen hätte. Der Antragsteller, dessen Aufgabe die Fertigungsplanung unter Nutzung vorbekannter Verfahren gewesen sei und der mit der Lösung von Montageproblemen vertraut gewesen sei, sei deshalb von der Entwicklungsabteilung außerhalb der üblichen Arbeitsstrukturen zu einer Problembesprechung eingeladen worden, an der außer ihm nur Entwicklungsmitarbeiter teilgenommen hätten. Im Rahmen der internen Diskussion in der Entwicklungsabteilung habe dann der Antragsgegner die Idee zur Lösung der Montageprobleme gehabt.

Somit ist der Antragsteller zwar infolge einer von ihm aufgrund seiner Betriebszugehörigkeit erlangten Kenntnis von Mängeln zu der erfindungsgemäßen Idee veranlasst worden. Das ist aber nicht erfolgt, ohne dass der Betrieb ihm die Aufgabe gestellt hätte. Denn die Entwicklungsabteilung hat den Antragsgegner aufgrund seiner Montageerfahrung zur Problemlösung gezielt hinzugezogen und damit betriebsseitig die Initiative ergriffen. Dass der Antragsgegner nicht der Entwicklungsabteilung angehörte, ändert hieran nichts, denn die Antragstellerin durfte ihn im Rahmen des ihr zustehenden arbeitsrechtlichen Direktionsrechts einbinden, um dessen Expertise zu nutzen. Die

Impulse, durch die der Antragsgegner veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen, entstammten mithin unzweifelhaft einer betrieblichen Initiative, was eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 darstellt.

Daher wird der vorliegende Sachverhalt mit der Wertzahl „a=2“ sachgerecht erfasst.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Der Antragsgegner ist gelernter Werkzeugmacher und war von 1989 bis 2012 als Meister in der Prüfstand- und Montagekontrolle eingesetzt. Seit 2012 war er als Fertigungsplaner Montage beschäftigt. Er hat auch selbst vorgetragen, mit der Lösung von Montageproblemen vertraut gewesen zu sein (...). Er hat somit einerseits in erheblichem Maße Kenntnisse in die Erfindung eingebracht, die ihm durch langjährige berufliche Erfahrung vermittelt worden sind. Das wird auch dadurch belegt, dass die Entwicklungsabteilung gerade ihn hinzugezogen hat, als sie nicht weitergekommen ist. Der Antragsgegner war andererseits aber kein Mitarbeiter aus dem Entwicklungsbereich und deshalb nur mit der Lösung von „Standartproblemen“ regelmäßig vertraut. Die Schiedsstelle schlägt deshalb vermittelnd vor, von einem teilweise erfüllten Merkmal auszugehen.
- (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 unzweifelhaft erfüllt. Denn dem Antragsgegner waren der innerbetriebliche Stand der Technik und die dabei aufgetretenen Probleme sowohl aus seiner Tätigkeit als Fertigungsplaner Montage als auch insbesondere durch die Hinzuziehung durch die Entwicklungsabteilung bekannt.

- (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. Hier streiten die Beteiligten insbesondere darüber, ob eine Einbindung des Geschäftspartners (...) zur Fertigstellung der Erfindung oder erst zur Betriebsreifemachung der Erfindung erfolgt ist. Die Schiedsstelle schlägt vor, diesen Streit nicht weiter zu vertiefen und zu Gunsten des Antragsgegners von einer teilweisen Erfüllung dieses Teilmerkmals auszugehen.

Bei zwei teilweise erfüllten und einem voll erfüllten Teilmerkmalen ergibt sich 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 Erfindungsge-

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

genstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Ingenieure erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hatte dabei vor Augen, dass Ingenieure, die in der Fertigung eingesetzt sind, dort nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können. Für Ingenieure in der Entwicklung hingegen, die über Gestaltungsmöglichkeiten und tiefere Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber die Wertzahl „c=4“ vorgesehen.

Der Antragsgegner ist kein Ingenieur, sondern Meister. Die Vergütungsrichtlinien ordnen Meister der Gruppe 6 zu, was auch die Beteiligten getan haben. Die Schiedsstelle hält diese Zuordnung allerdings im Hinblick auf die vom Richtliniengeber verfolgte Intention, die Wertigkeit von Informationszuflüssen für die Entstehung der Erfindung mit der Wertzahl „c“ abzubilden, nicht für zwingend. Denn die Wertzahl 6 wurde von der Richtlinie für die Informationszuflüsse vorgesehen, wie sie Meister in ihrem üblichen Einsatzgebiet im Betrieb haben, so wie sie die Wertzahl 5 für Ingenieure vorgesehen hat, die aufgrund ihres Einsatzes im Wesentlichen keinen Einblick in Entwicklungsfragenstellungen haben. Der Antragsgegner wurde aber gezielt aufgrund seiner innerbetrieblichen Expertise von der Entwicklungsabteilung zur Problemlösung hinzugezogen, weshalb eine Korrektur auf die Wertzahl „c=5“ angemessener erscheint.

Aus einem Gesamtpunktwert von 9,5 („a=2“+“b=2,5“+“c=5“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die streitgegenständliche Erfindung zu 19,5 % auf das Wirken des Antragsgegners zurückzuführen ist, während das Unternehmen einen Anteil von 80,5 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

VI. Zum Miterfinderanteil

Der Antragsgegner begehrt einen Miterfinderanteil von mindestens 70 %. Die Antragstellerin hat hingegen den in der vom Antragsteller und drei weiteren Mitarbeitern erstellten

und unterschriebenen Erfindungsmeldung mitgeteilten Miterfinderanteil von 25 % angesetzt.

Die Klärung von streitigen Miterfinderanteilen gehört jedoch nicht zu den Aufgaben, die der Gesetzgeber dem Schiedsstellenverfahren zugedacht hat, um gerichtliche Auseinandersetzungen nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden.

Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Was ein Streitfall „aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen“ ist, der vor einer streitigen Auseinandersetzung vor einem Zivilgericht nach Möglichkeit durch die Schiedsstelle bereinigt werden soll, ergibt sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG. Danach sind Streitfälle über Rechte oder Rechtsverhältnisse gemeint, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen sind ausschließlich Rechte enthalten, die Arbeitnehmer gegen ihre Arbeitgeber oder umgekehrt haben.

Fragen des Umfangs der Miterfinderschaft zählen nicht zu diesen Rechten. Denn zum einen sind diese ausschließlich im Patentgesetz, namentlich in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt, da § 6 PatG nicht zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet und das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen keine Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthält. Zum anderen regelt § 6 PatG nicht die Rechtsbeziehung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern die Rechtsbeziehung mehrerer Erfinder untereinander.

Mit dem Umfang der Miterfinderschaft zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens keine Sachurteilsvoraussetzung für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf Prüfung dieser Frage durch die Schiedsstelle.⁸

Steht der Miterfinderanteil zwischen den Erfindern im Streit, ist es letztlich an diesen, Unstimmigkeiten untereinander auszuräumen, sei es gerichtlich oder außergerichtlich. Die

⁸ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

Schiedsstelle hingegen kann im Schiedsstellenverfahren, das zur Konfliktbeilegung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschaffen wurde und in dem sich auch nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüberstehen, letztlich gar keine Entscheidung zum Miterfinderanteil treffen. Denn am Ende eines Schiedsstellenverfahrens steht ein Einigungsvorschlag, der bei Zustimmung der Beteiligten zu einem verbindlichen Vertrag führt. Würde die Schiedsstelle somit in einem Einigungsvorschlag die Höhe eines Miterfinderanteils für einen Arbeitnehmer erhöhen, würde daraus letztlich ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer resultieren, der die Miterfinderanteile weiterer Miterfinder, die nicht Vertragspartner sind, verkürzt. Denn in der Summe kann es keinen höheren Erfindungsanteil als 100 % geben und der Arbeitgeber muss dementsprechend auch keine Erfindungsvergütung bezahlen, die insgesamt über einen Erfindungsanteil von 100 % hinausgeht. Denn er schuldet nach § 9 ArbEG lediglich eine angemessene Vergütung. Somit würde die Schiedsstelle mit einem Einigungsvorschlag zum Umfang eines Miterfinderanteils im Falle der Anhebung des Miterfinderanteils eines Miterfinders die Ursache für einen Vertrag zu Lasten Dritter, nämlich der weiteren Miterfinder, setzen, was gegen den Grundsatz der Privatautonomie verstoßen würde und damit unzulässig wäre.

Auch deshalb hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, letztlich nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Aufklärung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfügung gestellt.

Um die auch im vorliegenden Fall für die Frage der Miterfinderanteile streitentscheidenden, die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen abschließend aufzuklären, bedürfte es ausführlicher Zeugeneinvernahmen, welche der Schiedsstelle nicht möglich sind, da sie nicht über das prozessuale Instrumentarium verfügt, etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen.

Genau an dieser Aufklärung des Erfindungssachverhalts ist letztlich auch die Arbeitgeberin gescheitert, als sie im Jahr 2020 sechs Jahre nach der Erfindungsmeldung bereits überobligatorisch versucht hat, gemeinsam mit den Erfindern die Patentansprüche durchzusprechen und die Miterfinderanteile daran einvernehmlich festzulegen, obgleich ihr diese mit eigenhändiger Unterschrift bereits im Jahr 2015 mitgeteilt worden waren, ohne dass seinerzeit irgendeine Unstimmigkeit erkennbar war.

Die Schiedsstelle setzt sich deshalb in Fällen, in denen es auf Tatsachendetails der Erfindungsgeschichte ankommt, regelmäßig nicht dezidiert mit einzelnen Behauptungen von Verfahrensbeteiligten zum jeweiligen schöpferischen Beitrag auseinander.

Um jedoch eine einvernehmliche Beilegung des Streitfalls insgesamt zu ermöglichen, möchte die Schiedsstelle trotzdem eine Stellungnahme abgeben.

Unstreitig auch zwischen den Miterfindern stammt vom Antragsgegner vorliegend die Idee als solche. Das ist auch schlüssig, denn in der Hoffnung, dass er eine Idee haben könnte, wurde er ja von der Entwicklungsabteilung hinzugezogen.

Eine Erfindung ist jedoch weitaus mehr als eine Idee, eine Erfindung ist eine vom Fachmann ausführbare neue technische Lehre zur Lösung eines technischen Problems, vorliegend ein Verfahren mit sieben Verfahrensschritten. Deshalb ist es plausibel, dass die reine Idee noch nicht zwingend per se den überwiegenden Anteil an der Erfinderschaft begründet, ohne das weitere hier wohl nicht mehr aufklärbare Beiträge zur technischen Lehre vorliegen.

Dementsprechend hatte die Schiedsstelle in einem vergleichbaren Fall, in dem derjenige, der die Ausgangsidee eingebracht hatte und nicht der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung angehörte und der Arbeitgeberin auch zunächst einen Miterfinderanteil von 25 % mitgeteilt hatte, später aber einen höheren Miterfinderanteil geltend gemacht hat, einen Miterfinderanteil von 25 % bestätigt.⁹

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Erfindungsmeldung vom Antragsgegner wie auch von allen anderen Miterfindern unterzeichnet wurde und Miterfinderanteile von 25 % enthielt.

Es erscheint zwar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit plausibel, dass sich das Zustandekommen der Erfindungsmeldung so abgespielt hat, dass diese von den Miterfindern aus der Entwicklungsabteilung ausgearbeitet worden ist und dem Antragsgegner nur noch zur Unterschrift vorgelegt worden ist, die er dann „en passant“ am Arbeitsplatz unterschrieben hat, ohne mit der Vergütung von Dienstleistungen vertraut gewesen zu sein.

Es kommt jedoch gar nicht darauf an, ob er mit der Vergütungsberechnung vertraut war. Es kommt lediglich darauf an, ob er zum damaligen Zeitpunkt seinem Arbeitgeber gegenüber eine aus seiner Sicht wahrheitsgemäße Auskunft erteilt hat, wozu er arbeitsrechtlich

⁹ Einigungsvorschlag vom 30.04.2019 - Arb.Erf. 39/17

nach den §§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB ebenso wie erfinderrechtlich nach § 5 Abs. 2 ArbEG verpflichtet war.

Der BGH hat dementsprechend dazu ausgeführt, dass die Erfindungsmeldung keine Willenserklärung, sondern eine Wissenserklärung ist, die sicherstellen soll, dass dem Arbeitgeber die maßgeblichen Umstände so bekannt gemacht werden, dass er über den der gemachten Erfindung gerecht werdende Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber sachgerecht befinden kann¹⁰. Nachdem es sich bei der Erfindungsmeldung somit gerade nicht um eine Willenserklärung, sondern um eine der Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht unterliegende Wissenserklärung handelt, ist auch kein Raum für die vom Antragsgegner vorgetragene Argumentation zum fehlenden Erklärungsbewusstsein.

Die hier abgegebene Erfindungsmeldung bot nach Auffassung der Schiedsstelle auch keine Veranlassung für den Arbeitgeber, nach § 5 Abs. 3 ArbEG weitere Auskünfte einzufordern. Er durfte ohne weiteres davon ausgehen, dass der Antragsgegner sein Wissen auch hinsichtlich der Erfinderschaft vollständig und wahrheitsgemäß preisgegeben hat.

Nach Auffassung der Schiedsstelle sollte daher der Miterfinderanteil von 25 % vom Antragsgegner akzeptiert werden.

Die Schiedsstelle möchte jedoch einen dem Antragsgegner erheblich entgegenkommenden Vorschlag zur Güte machen, ohne dass damit ein Präjudiz für den Fall verbunden sein soll, wenn der Streit nicht infolge des Schiedsstellenverfahrens beigelegt wird. Der Vorschlag erfolgt auch gerade in dem Wissen, das die Antragsgegnerin nach den Erfahrungen der Schiedsstelle ein den Arbeitnehmern grundsätzlich zugetanes und wohlwollend vergütendes Unternehmen ist. Die diesbezüglichen pauschalen Vorwürfe des Vertreters des Antragsgegners (...) entbehren zumindest nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jeglicher Grundlage, zumal eine Zuordnung von Streitigkeiten in Arbeitnehmererfindersachen aus „einschlägigen Datenbanken“ zur Antragstellerin aufgrund der Anonymisierung entsprechender Fälle gar nicht möglich ist. Der Schiedsstelle, die selbst die umfangreichste Datenbank zum Arbeitnehmererfinderrecht im deutschsprachigen Raum wenn nicht gar weltweit herausgibt, ist jedenfalls keine derartige Datenbank bekannt.

¹⁰ BGH vom 4.04.2006 - Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

Der Antragsgegner hat letztlich wohl entscheidend dazu beigetragen, dass die Antragstellerin ein schwerwiegendes und aktuelles Problem lösen konnte, obwohl das nicht zu seinen originären Aufgaben zählte. Anstelle die Frage des Umfangs der Miterfinderschaft zur Würdigung dieser Leistung zu bemühen und damit ein Problemfeld bei der Abrechnung der übrigen Miterfinder zu eröffnen, schlägt die Schiedsstelle vor, den Anteilsfaktor des Antragstellers von 19,5 % auf 30 % und damit auf die absolute Obergrenze der in der ständigen Schiedsstellenpraxis vorkommenden Anteilsfaktoren zu erhöhen.

VII. Zur Abschätzung des Erfindungswerts

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

Durch die tatsächliche Benutzung der technischen Lehre hat er aber von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile. Diese bestehen darin, dass er aufgrund des Bestehens von Schutzrechtspositionen Zahlungen für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre an einen Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, da er selbst Rechteinhaber ist, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat.

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

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG aber 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 auf eine innerbetriebliche oder öffentliche Wertschätzung der technischen Lösung als solcher letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist. Das gilt gerade auch für den vorliegenden Fall, in dem ein akutes Problem gelöst wurde, was bei dem Antragsgegner zu einer gewissen Erwartungshaltung geführt haben dürfte.

Letztlich entscheidend für den Erfindungswert ist mithin aber nur, welche Bedeutung Wettbewerber der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

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

Tatsächlich sind bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten jedoch ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel, 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 dem Vertrieb vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite der Patentansprüche abhängt. Der Lizenzsatz wiederum ist von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes abhängig, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll. Dementsprechend ist es plausibel, dass die Höhe eines verhandelbaren Lizenzsatzes in der Regel bei maximal $1/8 - 1/3$, im Schnitt bei $1/5$ ¹¹ der allgemeinen von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen seine Obergrenze findet, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung sowohl bei der Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren¹² nach diesem Vorbild. Denn so können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Daher scheidet im vorliegenden Fall auch die vom Antragsgegner präferierte Herangehensweise aus, die unterstellt, vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten einen Lizenzvertrag auf Grundlage des erfassbaren betrieblichen Nutzens abgeschlossen. Das wäre nur dann denkbar gewesen, wenn die Antragstellerin die bereits bei Kunden verbauten Getriebe im Rahmen der Mängelgewährleistung oder des Schadensersatzes mit der Erfindung nachgerüstet hätte und aus diesem Grund für diese Nachrüstung keine Umsatzerlöse erwirtschaftet hätte, es also an einem marktadäquaten Hauptbestandteil eines Lizenzvertrags gefehlt

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

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

hätte¹³. Die Nachrüstung erfolgte aber nicht erfindungsgemäß, sondern durch das (...) von Bauteilen, während die Erfindung ausschließlich in der Serienproduktion eingesetzt wird.

Nicht nachvollziehbar ist auch der Ansatz des Antragsgegners, der Erfindungswert ergäbe sich nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen aus dem Wert, der der Erfindung im Rahmen eines Asset-Deals zugemessen worden sei. An dieser Stelle vermischt der Antragsgegner bereits die Nachbildung eines Lizenzvertrags unter Zugrundelegung eines erfassbaren betrieblichen Nutzens zur Ermittlung des Erfindungswerts einer Eigennutzung der Diensterfindung mit der letztmaligen Vergütung eines Erfinders aus dem Erlös aus dem Verkauf eines Patents. Überdies wurde mit dem Asset-Deal nicht die einzelne streitgegenständliche Diensterfindung oder ein Portfolio verkauft, zu dem die streitgegenständliche Erfindung gehörte, sondern es wurden lediglich Unternehmensanteile verkauft, was einen sogenannten Share Deal darstellt. Da beim Share Deal lediglich eine Übertragung von Geschäftsanteilen erfolgt, besteht das übertragene Unternehmen unverändert ohne Auswirkung auf die Arbeitsverhältnisse fort. In der Folge bleiben die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers selbst dann bestehen, sollte er den Eigentümerwechsel zum Anlass nehmen, das Unternehmen zu verlassen. Er ist deshalb nach den §§ 9 Abs. 2, 26 ArbEG an dem nach der Lizenzanalogie zu ermittelnden Erfindungswert der vergangenen, laufenden und zukünftigen Umsätze vor und nach dem Eigentümerwechsel im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors solange zu beteiligen, wie eine patentrechtliche Monopolstellung besteht, unabhängig davon, wem die Unternehmensanteile gerade gehören. Die Veräußerung der Unternehmensanteile selbst löst in dieser Konstellation keinen Vergütungsanspruch auf Kaufpreisbasis aus und beendet den laufenden Vergütungsanspruch deshalb nicht.¹⁴

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

Welche Bezugsgröße Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt

13 vgl. Einigungsvorschlag vom 16.04.2021 - Arb.Erf. 21/19

14 so auch Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 1 RNr. 114 – 2. Absatz

gehandelte Produkt zumessen und in welcher Höhe sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.¹⁵

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

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Produkt nur teilweise dem Monopolschutz des Schutzrechts unterliegt, etwa 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 erfindungsgemäß sind, 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.

Verbreitet sind letztlich zwei Möglichkeiten, den erfindungsgemäßen Anteil am tatsächlichen Umsatz abzuleiten.

(1) Können sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung für die

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

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 solche Zuordnung zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die regelmäßig darin besteht, auf die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen 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.

Die Antragsgegnerin hat auf den tatsächlichen Umsatz mit Getrieben abgestellt und der streitgegenständlichen Diensterfindung einen Anteil von 3,26 % zugestanden. Sie hat somit auf die vorzugswürdigere, weil weniger fiktive und damit mit geringerer Schätzungenauigkeit behaftete obige Alternative 1 bei der Festlegung der Bezugsgröße für die fiktive Nachbildung eines umsatzbezogenen Lizenzvertrags abgestellt.

Den Umsatzanteil von 3,26 % haben die Parteien nicht technisch-inhaltlich substantiiert diskutiert. Er erscheint der Schiedsstelle jedoch nicht unplausibel, da ein Getriebe eine Vielzahl von technisch unterschiedlich wichtigen Problembereichen umfasst und in dem Getriebe neben der Diensterfindung noch 19 weitere Diensterfindungen verwirklicht sind, die zumindest teilweise Kernfunktionen des Getriebes betreffen werden, während die streitgegenständliche Diensterfindung „nur“ ein Montageverfahren betrifft, wiewohl dieses ein tatsächliches Problem beseitigt hat.

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestaltet hätten, enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 konkrete 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.¹⁶

Das gilt in besonderem Maße für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen, auf die der Antragsgegner mutmaßlich abgestellt hat, als er eine Forderung nach einem Lizenzsatz von mindestens 4 % erhoben hat. Die dort genannten Lizenzsätze sind aber 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 Reichsgericht¹⁷ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

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

¹⁶ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

¹⁷ 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. 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 deshalb nicht nur viel 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.¹⁸ Denn dieser ist wie dargelegt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

¹⁸ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

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 Umsatzschwellen abgesenkt wird (in der Praxis häufig aus Gründen der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berechnung der Lizenzgebühr durch gestaffelte rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

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

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstaffelung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Von diesem Anhaltspunkt haben sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung zu Recht 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.

So hat der BGH¹⁹ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstufung eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen, und die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten²⁰ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen²¹ eine Abstufung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen können, dass für die hohen Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Serviceruf 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.

(...)

Für den vorliegenden Fall ist daraus nach Auffassung der Schiedsstelle für die Höhe und die Frage der Staffelung des Lizenzsatzes Folgendes abzuleiten:

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

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

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

Der für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes heranzuziehende Produktmarkt ist der der (...), da die Antragsgegnerin mit den streitgegenständlichen Produkten Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt.

Der Schiedsstelle ist aus anderweitigen Verfahren und der damit verbundenen Einsicht in real abgeschlossene Lizenzverträge²² als tatsächlich belastbare Erkenntnisquelle bekannt, dass der Einzellizenzsatz in diesem Markt häufig nur im Bereich von 0,5 %– 1 % liegt. Daraus ergibt sich eine Lizenzsatzobergrenze von um die 2 %, die im Regelfall der Lizenzierung von Produkten vorbehalten ist, die einen Komplex aus mehreren Schutzrechten enthalten.

Davon ausgehend ist der von der Antragstellerin fiktiv angesetzte Lizenzsatz von 2 % nicht zu beanstanden.

Auch die die Abstufung des Lizenzsatzes (bzw. der Umsätze) ist nicht zu beanstanden.
(...)