



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	05.07.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 64/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzsatz im Bereich der Spezialchemie: als schutzfähig anerkanntes Betriebsgeheimnis nach negativem Recherchebericht; Anpassung der Staffeltabelle der Richtlinie Nr. 11		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Höhe des bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Abschätzung des Erfindungswerts anzusetzenden Lizenzsatzes innerhalb des marktüblichen Lizenzsatzrahmens hängt von der Stärke des Verbotungsrechts ab.
2. Die Tatsache, dass ein Betriebsgeheimnis unter Anerkennung der Schutzfähigkeit erst erklärt wurde, nachdem sich im Schutzrechtsverfahren die fehlende Schutzfähigkeit abgezeichnet hatte, ist lizenzsatzmindernd zu berücksichtigen.
3. Es ist sachgerecht, die aus dem Jahr 1983 stammende Tabelle der RL Nr. 11 zur Lizenzsatzstaffel für die Zukunft dahingehend anzupassen, dass die dort verwendeten „DM“-Beträge 1:1 durch Euro-Beträge ersetzt werden.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. 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 des 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 aber nicht völlig beseitigt¹, sondern inhaltlich neugestaltet², indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen arbeitnehmerfreundlich³ 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

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

3 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.

einen irgend gearteten möglichen zukünftigen rechtlichen Monopolnutzen setzt. Deshalb gilt für die Bemessung der Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

III. Höhe des Vergütungsanspruchs

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

- *„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 Verwertung⁴ 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 unabhängig von der Frage, wie gut sie ist, 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 Sonder-

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

leistung angesehen werden könnte und der Gesetzgeber mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zudem 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 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 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 rechtlichen 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.

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 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.

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

IV. 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 abzuschätzen, 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 ist die innerbetriebliche oder öffentliche Wertschätzung der technischen Lösung als solcher letztlich nicht entscheidend für die Höhe des Vergütungsanspruchs nach dem ArbEG, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist, insbesondere dann, wenn die technische Lösung an sich unabhängig von der Stärke eines hierfür realisierbaren Patents einen hohen Praxisnutzen entfaltet. Das gilt gerade auch für den vorliegenden Fall. Denn die technischen und wirtschaftlichen Vorzüge der Erfindung sind zwischen den Beteiligten unstrittig. Sie sind jedoch nicht vergütungsrelevant.

Denn letztlich entscheidend für den Erfindungswert ist 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 $1/5^6$ 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 Patentverletzungsverfahren⁷ nach diesem Vorbild. Denn nur so können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Daher ist es auch 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.

6 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
7 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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

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.⁸

Das gilt in besonderem Maße für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen. Die dort genannten Lizenzsätze sind weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 überholt. Der Richtliniengeber hatte nämlich ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht⁹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar

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

9 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht wirtschaftlich bestehen könnten.

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

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. 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 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.¹⁰ Denn dieser ist wie dargelegt für sich genommen nicht relevant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

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

In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Höhe des Lizenzsatzes abhängig von Umsatzhöhe oder Stückzahl sehr häufig (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 positioniertes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

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

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstufung 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 BGH¹¹ 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 Gerichten¹² gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹³ 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 meist vom rechtlichen Monopolschutz weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Serviceeruf und verlässlich hoher Produktqualität etc. verlagert sein kann, wobei sich dieser Effekt mit zunehmender Laufzeit eines Lizenzvertrags häufig weiter verstärkt, zumal wenn wie hier eine sehr lange Nutzung vergütet werden soll.

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 Lizenz-

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

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

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

verträgen 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.

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

V. Höhe des Lizenzsatzes

Die Antragsgegnerin hat einen Lizenzsatz von 1,13 % in Ansatz gebracht, mit dem die Antragstellerin und die Antragssteller nicht einverstanden sind.

Um diesen Lizenzsatz einordnen zu können, hat sich die Schiedsstelle einen Überblick über die von der Antragsgegnerin und ihren Wettbewerbern am Markt der Spezialchemie erzielten Margen verschafft und anhand dieser Erkenntnis Literaturbelege zur Höhe von marktüblichen Lizenzsätzen als richtig plausibilisiert. Die Schiedsstelle konnte dabei auch auf Erkenntnisse zurückgreifen, die Schiedsstellenverfahren mit Wettbewerbern der Antragsgegnerin erbracht haben.

Aus der Literatur sind für Stoffpatente, die in Spezialchemieprodukten Verwendung finden, Lizenzsätze von 1,5 % bis 4 % als marktüblich bekannt¹⁴ und auch im Hinblick auf die Margen, die dieser Markt Unternehmen langfristig ermöglicht, plausibel.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der obere Lizenzsatzbereich komplexen Produkten vorbehalten ist, in denen häufig mehrere Schutzrechte in Kombination eingesetzt werden.

14 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 10 RNR.114, S. 439

Einzellizenzsätze liegen finden ihre Obergrenze daher meist bei der Hälfte der Lizenzsatzobergrenze, wobei Verfahrenspatente aufgrund ihrer schwereren Durchsetzbarkeit gegenüber Wettbewerbern nicht die Höhe von Lizenzsätzen von Stoffpatenten erreichen.

Nimmt man trotzdem einen Lizenzsatz von 1,5 % als Ausgangspunkt, so muss man Lizenzsatzmindernd berücksichtigen, dass vorliegend ein Verfahren Gegenstand des Betriebsgeheimnisses ist, dass das Betriebsgeheimnis erst erklärt wurde, nachdem die eigentlich fehlende Schutzfähigkeit offenbar geworden war und dass sich der Schutzbereich des Betriebsgeheimnisses in nur zwei Verfahrensschritten niederschlägt, mithin ein nur enger Schutzbereich besteht.

Nachdem für die Höhe des Lizenzsatzes aber nur die Stärke der rechtlichen Monopolstellung entscheidend ist, nicht aber die hier unbestrittenen tatsächlichen Vorzüge der gefundenen technischen Lösung an sich, erscheint der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 1,13 nicht zu knapp bemessen.

VI. Abstaffelung

Auch die Abstaffelung des Lizenzsatzes (bzw. der Umsätze) ist nicht zu beanstanden. Die Antragsgegnerin ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie und verfügt über dementsprechende langjährige Kundenbeziehungen und weltweite Reputation. In einem solchen Fall ist immer auch das Unternehmen als solches kausal für hohe Umsätze. Dass eine solche Position immer wieder neu durch ständige Innovation erarbeitet werden muss, ändert an dieser grundsätzlichen Kausalitätsverschiebung nichts. Vorliegend ist überdies zugunsten einer Abstaffelung zu berücksichtigen, dass es überhaupt nur deshalb eine fiktive rechtliche Monopolstellung gibt, weil die Antragsgegnerin, nachdem sich die fehlende Schutzunfähigkeit angebahnt hatte, zum Betriebsgeheimnis gewechselt ist und den Arbeitnehmern gegenüber die Schutzfähigkeit anerkannt hat. Sie hätte stattdessen auch das Prüfungsverfahren bis zum Zurückweisungsbeschluss weiterführen können, oder die Feststellung der Schutzunfähigkeit der betriebsgeheimen technischen Lehre durch die Schiedsstelle beantragen können. Letztlich belegt das, dass die hohen Umsätze darauf basieren, dass die Antragsgegnerin ihrem Ruf als Anbieterin von Qualitätsprodukten gerecht geworden ist und gerecht wird, ohne dass sie sich vor gleichgerichteten Bestrebungen von Wettbewerbern hätte rechtlich schützen können.

Die Schiedsstelle möchte gleichwohl einen Vorschlag unterbreiten, mit dem die Antragsgegnerin den Antragstellern noch weiter entgegenkommen würde.

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

Daher erfolgt die Abstufung im Arbeitnehmererfindungsrecht regelmäßig nach dem folgenden Muster:

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

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

Da sich der Verbraucherpreisindex seit 1983 bis heute etwa mit dem Faktor 1,85 erhöht hat¹⁵ bestünde durchaus Anpassungsbedarf der Tabelle, den das BMAS aufgreifen müsste.

Da das BMAS jedoch keine Anstalten macht, hier tätig zu werden, kann die Situation wohl nur durch ein eigenverantwortliches Aufgreifen der Problematik in der Industrie angegangen werden. Das könnte mittels folgender angepasster Staffeltabelle erfolgen, die die Schiedsstelle vorschlagen möchte:

¹⁵ www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Methoden/Internetprogramm_html.html

	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%		

(...)