



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.11.2023	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 41/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert, Abgleich der Anwendung der abstrakten Lizenzanalogie mit einem tatsächlichen abgeschlossenen Lizenzvertrag; Erfindungswert von Lizenzeinnahmen; Anteilsfaktor von Entwicklungsleiter und Vertriebsleiter		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ziel der Lizenzanalogie im Arbeitnehmererfinderrecht ist es, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung zu ermitteln.
2. Das gelingt dann, wenn man bei der Nachbildung des Lizenzvertrags fiktiv unterstellt, dass der Arbeitgeber vor einer Nutzungsaufnahme aus der Perspektive eines vernünftigen Kaufmanns mit einem anderweitigen vernünftigen Patentinhaber, mit dem er in dauerhaftem Wettbewerb steht, frei über die Eigennutzung des Patents verhandeln kann.
3. Ein unter diesen Voraussetzungen tatsächlich vom Arbeitgeber mit einem Dritten abgeschlossener Lizenzvertrag ist ein sachgerechter Vergleichsmaßstab bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Abschätzung des Erfindungswerts.
4. Enthält der tatsächlich abgeschlossene Lizenzvertrag eine zeitlich befristete Stücklizenz und eine daran anschließende Freilizenz, so stellt sich das als nachgelagerte Abstaffelung dar.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist eine Dienstleistung mit der Bezeichnung „(...)automat“, an der die Antragsteller „A“ und „B“ als Miterfinder beteiligt sind und für die die Antragsgegnerin das Patent EP (...) B1 – „(...)“ erhalten hat.

Das im Januar 2013 angemeldete und im Januar 2016 erteilte Patent war ab Oktober 2016 zunächst Gegenstand eines Einspruchsverfahrens, in welchem es nur beschränkt aufrechterhalten wurde. Seit September 2020 ist es Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens, in welchem die Beschwerdekammer deutlich gemacht hat, dass sie keine erfinderische Tätigkeit sieht.

Die Arbeitgeberin hat im Oktober 2014 an das Unternehmen „X“ eine Lizenz vergeben. Der Lizenzvertrag sah eine Stücklizenz von (...) € für jede bis Ende Juni 2019 verkaufte Maschine vor. Für Nutzungen ab dem 01.07.2019 war eine Freilizenz vereinbart. Insgesamt hat die Arbeitgeberin Lizenzgebühren in Höhe von 80.000 € vereinnahmt, die unter dem Vorbehalt einer Rückzahlungsverpflichtung standen, sollte das Patent innerhalb von 10 Jahren ab Anmeldung durch Einwirkung von Dritten vernichtet werden.

Außerdem benutzt die Arbeitgeberin die Dienstleistung seit 2015 in (...)maschinen selbst.

Die Beteiligten sind sich uneinig über die Höhe der daraus resultierenden Erfindungsvergütung. Streitig sind die Ermittlung des Erfindungswerts aus der Eigennutzung und aus den Lizeinahmen, die Höhe des Risikoabschlags und die jeweiligen Anteilsfaktoren der beiden Erfinder.

Ausgangspunkt für die Klärung der streitigen Fragen ist § 9 ArbEG, der als Anspruchsgrundlage für den arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch von Folgendem ausgeht:

Wenn ein Arbeitnehmer eine Dienstleistung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als solche ein mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütetes Arbeitsergebnis und gehört deshalb nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium dem Arbeitgeber.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch beim Erfinder und damit zunächst beim Arbeitnehmer, allerdings belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG.

Macht der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird durch die Inanspruchnahme aufgrund der historisch¹ bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts aber nicht ersatzlos beseitigt, sondern im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich umgestaltet², indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer dem Grunde nach anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen, § 9 Abs. 2 ArbEG.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Diensterfindung (sogenannter „*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter „*Anteilsfaktor*“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent, das jedoch keinen eigenständigen monetären Wert hat. Denn es stellt zunächst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt.

1 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

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

Daher kann ein Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus zusätzlich durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Hat der Arbeitgeber durch die Patentanmeldung nur Kosten, ohne dass ihm gleichzeitig monopolgeschützte geldwerte Vorteile zufließen, gibt es daher in der Regel keinen Erfindungswert, an dem der Arbeitnehmer beteiligt werden müsste.

Der Arbeitgeber ist auch nicht verpflichtet, Anstrengungen mit dem Ziel zu unternehmen, mit Hilfe des Monopolschutzes einen Erfindungswert zu generieren. Denn es liegt in der von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleisteten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit³ des Arbeitgebers, ob, wann und in welcher Weise er sich wirtschaftlich betätigen will, weil jede wirtschaftliche Betätigung auch mit einem wirtschaftlichen Risiko behaftet ist.

Daher ist der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt unter Inkaufnahme von Kosten in seinem Portfolio belassen, ohne dass dadurch Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschnitten würden. Denn die technische Lehre als solche gehört dem Unternehmen bereits als Arbeitsergebnis und durch die Inanspruchnahme ist auch das darüber hinaus etwaig bestehende Recht auf ein Patent Eigentum des Unternehmens geworden.

Erhält ein Unternehmen eine Schutzrechtsposition lediglich aufrecht, ohne sie zu benutzen, fließt ihm zunächst auch kein geldwerter Vorteil zu. Denn es hat nur Kosten. In einem solchen Fall kann erst dann der Zufluss eines geldwerten Vorteils unterstellt werden, wenn das Unternehmen die Schutzrechtsposition trotz der damit verbundenen Kosten sehr lange aufrechterhält (sogenannter Vorratserfindungswert). Die Unterstellung eines solchen Vorratserfindungswerts wird durch den Gedanken gerechtfertigt, dass das Unternehmen in der Schutzrechtsposition bei langer Aufrechterhaltung trotz Nichtnutzung mutmaßlich einen Wert sieht, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten anderen und gegebenenfalls späteren Nutzen der Erfindung genährt wird. Ein solcher Nutzen kann beispielsweise darin bestehen, eine mögliche

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

spätere Nutzungsmöglichkeit in Aussicht zu haben, aufgrund der im Portfolio befindlichen unbenutzten Schutzrechte generell eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Wettbewerbern zu haben, gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern stören zu können, Verhandlungspositionen gegenüber Banken und bei einem Unternehmensverkauf verbessern zu können oder ganz generell aufgrund der Größe eines Schutzrechtsportfolios bei potentiellen Kunden als innovationsstark zu gelten. Dazu müssen aber zwei Bedingungen erfüllt sein: Zum einen kann eine solche Hoffnung nur auf einem erteilten Patent beruhen, da nur ein erteiltes Patent dem Arbeitgeber ein Verbotungsrecht gegenüber einem Wettbewerber verleiht. Zum anderen räumt das Patentgesetz dem Unternehmen in § 44 Abs. 2 PatG eine Überlegungszeit von sieben Jahren für die Entscheidung ein, ob es überhaupt Prüfungsantrag stellen möchte. Deshalb wird erst ab dem 8. Jahr ab Anmeldung die Entscheidung des Unternehmens für eine weitere Aufrechterhaltung als Indiz dafür angesehen, dass die Aufrechterhaltung einer begründeten Hoffnung auf einen solchen Nutzen geschuldet ist. Voraussetzung für eine solche Vorratsvergütung ist aber, dass die Dienstleistung nicht schon einen Erfindungswert aus tatsächlicher Nutzung generiert hat. Denn in einem solchen Fall scheidet ein Vorratswert schon begrifflich aus.

Benutzt der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition, sei es durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, hängt die Höhe des Erfindungswerts davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweils realisierte Verwertung⁴ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für das Patent Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen Zahlungen nach Abzug von Kosten und des Unternehmernergewinnanteils ein Erfindungswert ergibt ist. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition. Der Arbeitgeber ist aufgrund seiner unternehmerischen Freiheit jedoch nicht verpflichtet, sich um eine Auslizenzierung oder einen Verkauf zu bemühen.

Benutzt ein Arbeitgeber das Patent selbst, erhält er anders als bei einer Lizenzierung keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Das bedeutet aber nicht, dass ein Patent im Fall der Eigennutzung keinen Wert hätte. Denn der Arbeitgeber wird bei der Eigennutzung

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

vor Nachahmerprodukten von Wettbewerbern rechtlich geschützt, wodurch ihm geldwerte Vorteile zufließen. Die Höhe dieser geldwerten Vorteile und damit der Wert des Patents aufgrund der Eigennutzung hängen deshalb von dem Preis ab, den unabhängige Marktteilnehmer bei freier Aushandlung eines Lizenzvertrags mutmaßlich für diese konkrete Nutzung vereinbart hätten.⁵

Um Schätzungenauigkeiten bei der fiktiven Nachbildung einer solchen Vereinbarung weitestgehend zu minimieren, muss versucht werden, unter Berücksichtigung bekannter Fakten 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 voraussichtlich Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Letztlich entscheidend für den Erfindungswert ist deshalb nur, welche Bedeutung Wettbewerber dem Monopolschutz der technischen Lehre mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

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

Tatsächlich werden nach den Erfahrungen der Schiedsstelle, soweit Produkte patentgeschützt hergestellt werden, jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen. Dabei wird regelmäßig als Bezugsgröße ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter, als erfindungsgemäß angesehener Umsatzanteil herangezogen, der mit einem marktüblichen, sehr häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird. Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung 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, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden.

5 BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

Davon ausgehend gilt für den vorliegenden Fall Folgendes:

1. Erfindungswert der Eigennutzung

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

Bei der Klärung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemäß darauf ab, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls würdigen.⁶

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbotungsrechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird deshalb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgebühr zu bezahlen, als er durch die rechtliche Reichweite des Patents an der Lösung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser auch nicht bereit sein, für den nicht von dem verhandlungsgegenständlichen Patent geschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber wird das auch nicht durchsetzen können.

Diese Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn das Produkt neben der streitgegenständlichen technischen Lehre mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik darstellen oder in denen ausschließlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

⁶ vgl. BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

In einer solchen Situation stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt gegenüber, welche für die Funktion wesentlichen technischen Problemkreise das Produkt enthält und gewichten diese aus ihrer jeweiligen subjektiven Sicht zueinander.

In einem zweiten Schritt ordnen sie die Reichweite des Verbotungsrechts aus der Schutzrechtsposition, über deren Lizenzierung sie verhandeln, aus ihrer Sicht einem oder mehreren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls müssen sie auch hier noch einmal Gewichtungen vornehmen, wenn die herausgearbeiteten Problemkreise auch nur teilweise vom Verbotungsrecht erfasst sind.

Am Ende dieses Prozesses kommt ein Lizenzvertrag regelmäßig nur dann zustande, wenn potentielle Lizenzvertragsparteien zu diesen Fragestellungen einen Konsens erreichen, der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfähig erscheint.

Ist das am Markt gehandelte Produkt komplex oder werden unterschiedliche, gegebenenfalls auch unterschiedlich komplexe Produkte am Markt angeboten, die von der monopolgeschützten technischen Lehre Gebrauch machen, ist es selbst mit dieser Herangehensweise häufig nicht oder zumindest nicht praktikabel sinnvoll möglich, im Top-down-Verfahren direkt vom Nettoabgabepreis des Produkts den für einen Lizenzvertrag maßgeblichen monopolgeschützten Bezugsgrößenumsatz prozentual abzuleiten. Dann ist es regelmäßig Lizenzvertragspraxis den monopolgeschützten Umsatzanteil mit einem Bottom-up-Ansatz für alle Nutzungshandlungen gleichlaufend festzulegen, so dass der Lizenzvertrag nicht mit Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung überfrachtet wird.

Bei diesem in der Lizenzvertragspraxis sehr verbreiteten Ansatz wird der vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz von den Herstellungskosten der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren wertend und unter Einbeziehung aller maßgeblichen Umstände abgeleitet.

Dem folgend hat die Arbeitgeberin nach Auffassung der Schiedsstelle zunächst sachgerecht herausgearbeitet, dass die Herstellkosten der von der Erfindung betroffenen Baugruppen bei (...) € liegen. Weiterhin hat die Arbeitgeberin berücksichtigt, dass die erfindungsgemäße (...)lösung einen Kostenvorteil gegenüber einem (...)automaten bietet und dass die Arbeitgeberin infolge der Erfindung nunmehr eine (...)maschine am Markt anbie-

ten konnte und deshalb den ausgehend von den Herstellungskosten ermittelten patent-relevanten Anteil der Erfindung am Gesamtprodukt mit einem diese Umstände berücksichtigenden wertsteigernden Multiplikator von 2,2 mehr als verdoppelt. Sie hat damit nach Auffassung der Schiedsstelle alle relevanten Umstände vollumfänglich berücksichtigt, weshalb davon auszugehen ist, dass dieses Ergebnis auch unter potentiellen Lizenzvertragsparteien konsensfähig gewesen wäre.

Aus Herstellungskosten der gesamten Maschine von (...) € und den mit dem wertsteigernden Multiplikator von 2,2 beaufschlagten Herstellungskosten erfindungsgemäßer Baugruppen von (...) € ergibt sich somit sachgerecht, dass als Bezugsgröße für einen aus objektiver Sicht marktangemessenen Lizenzvertrag 32,97 % der Produktumsätze herangezogen werden können.

[...]

Hinsichtlich des Lizenzsatzes besteht die Aufgabe bei der Abschätzung des Erfindungswerts darin, bezogen auf die gewählte Bezugsgröße die Überlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien zum Lizenzsatz objektiv nachzubilden, die unter vernünftigen Kaufleuten konsensfähig gewesen wären und so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Abschluss eines Lizenzvertrags geführt hätten.

Als Erkenntnisquellen kommen hierbei grundsätzlich

- die Vergütungsrichtlinien⁷,
- Lizenzsätze aus bekannten konkret abgeschlossenen Lizenzverträgen,
- in der Literatur belegte Lizenzsätze und
- die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unternehmen mit dem streitgegenständlichen Patent bedienten Produktmarkt

in Betracht.

Am Ende des Tages muss das daraus abgeleitete Ergebnis der Realität standhalten können, weshalb auf die Quelle oder die Quellen abzustellen ist, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten erweisen.

⁷ vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

Hinsichtlich der Vergütungsrichtlinien sind sich die Schiedsstelle in ständiger Spruchpraxis, die obergerichtlichen Rechtsprechung und die Literatur allerdings vollkommen einig, dass die nach RL Nr. 1 ohnehin unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen überwiegend realitätsfern und somit weitestgehend unbrauchbar sind, da der Richtliniengeber bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 letztlich einfach nur den vom Reichsgericht⁸ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzzahmen von 1 % - 10 % ohne Anpassung an die zwischenzeitlich am Markt auf den verschiedenen Produktmärkten tatsächlich existierenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grob unterteilt hatte und das bis heute nicht korrigiert hat. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass es bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags regelmäßig nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizensätze ankommen kann.

Ist ein konkreter Lizenzvertrag unter unabhängigen Marktteilnehmern über die streitgegenständliche Schutzrechtsposition abgeschlossen worden, so ist die Schiedsstelle grundsätzlich der Auffassung, dass die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags im Regelfall dann gelungen ist, wenn das Ergebnis einem Vergleich mit dem tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag Stand hält.

Die Arbeitgeberin hat auf die ermittelte Bezugsgröße einen Lizenzsatz von 2,5 % angewendet. Umgerechnet auf das Gesamtprodukt bedeutet das einen Lizenzsatz von 0,82 %.

Der tatsächlich von der Arbeitgeberin abgeschlossene Lizenzvertrag sah eine Stücklizenz von (...) € für jede bis Ende Juni 2019 verkaufte Maschine vor, was nach dem unstreitigen Sachvortrag der Parteien umgerechnet einem auf das Gesamtprodukt bezogenen Lizenzsatz von 0,73 % entspricht.

Im Ergebnis liegt der von der Arbeitgeberin sachgerecht fiktiv ermittelte Lizenzwert somit sogar höher als die tatsächlich unter Marktbedingungen erzielte Lizenzgebühr und ist daher keinesfalls zu beanstanden.

Der Vergleich mit dem tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag ist noch an einem weiteren Punkt von Relevanz.

⁸ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

Der Lizenzvertrag sah die Zahlung von Lizenzgebühren nur für Umsätze mit bis zum Ende Juni 2019 verkauften Maschinen vor. Für Nutzungen ab dem 01.07.2019 war eine Freilizenz vereinbart. Der Lizenzvertrag sah somit eine nachgelagerte Abstaffelung vor.

Die Beteiligten sind sich über eine Abstaffelung erfindungsgemäßer Umsätze nach RL Nr. 11 einig und hatten diese auch schon in einem Grundvergütungsvertrag verbindlich vereinbart.

Im Ergebnis ist die für die Bemessung des Erfindungswerts zum Zwecke der Ermittlung der Erfindungsvergütung herangezogene Staffel vorteilhafter für die Arbeitnehmer als die Staffel aus dem tatsächlich geschlossenen Lizenzvertrag. Denn während im tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag der volle Produktumsatz der Staffel unterliegt, werden nach RL Nr. 11 vorliegend nur die erfindungsgemäßen Umsätze in Höhe von 32,97 % der Produktumsätze gestaffelt. Außerdem sieht die Staffeltabelle nach RL Nr. 11 auch keine Freilizenz ab irgendeinem Zeitpunkt vor.

Schlussendlich führt der Vergleich mit dem tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag an einen letzten beim Erfindungswert der Eigennutzung zu berücksichtigenden Punkt. Die vereinbarten Lizenzgebühren standen unter dem Vorbehalt einer vollen Rückzahlungsverpflichtung, sollte die Schutzrechtsposition innerhalb von 10 Jahren ab Anmeldung durch Einwirkung von Dritten vernichtet werden.

Dieser Aspekt wird bei der Vergütung von Arbeitnehmererfindern regelmäßig dahingehend aufgegriffen, dass bei noch nicht bestandskräftig erteilten Patenten ein Risikoabschlag auf den Erfindungswert erhoben wird, der berücksichtigt, dass für solche Schutzrechtspositionen niemand den vollen Lizenzsatz bezahlt⁹, und dem sodann bei bestandskräftiger Patenterteilung durch einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch des Arbeitnehmers Rechnung getragen wird. Erfolgt hingegen keine bestandskräftige Patenterteilung muss der Arbeitnehmer die bereits erhaltene Vergütung nicht zurückzahlen.

⁹ vgl. LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06

Ausgehend von der Erkenntnis, dass weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt werden¹⁰, wird regelmäßig ein Risikoabschlag von 50 % auf den Erfindungswert angesetzt, was vereinfachend als Abschlag von der auszahlenden Vergütung berechnet wird, der bei bestandskräftiger Erteilung nachzuzahlen ist.

Im vorliegenden Fall erscheint es der Schiedsstelle daher sachgerecht, ab der Patentanmeldung einen Risikoabschlag von 50 % anzusetzen und diesen auch für den Zeitraum des Einspruchsverfahrens beizubehalten, da die Schutzfähigkeit der Dienstleistung von Beginn an „wacklig“ war, was der im Jahr 2014 abgeschlossene Lizenzvertrag in Form der Rückzahlungsklausel schlüssig belegt. Ab September 2020 erscheint es sodann sachgerecht, den Risikoabschlag im Hinblick auf die Erkenntnisse aus dem Beschwerdeverfahren auf 75 % zu erhöhen.

2. Erfindungswert der Lizenzeinnahme

Die Arbeitgeberin hat Lizenzzahlungen in Höhe von 80.000 € vereinnahmt, wobei die Rückzahlungsverpflichtung nunmehr aufgrund Zeitablaufs entfallen ist, weshalb dieser Betrag den Ausgangspunkt der Überlegungen zum Erfindungswert bildet.

Diese Einnahmen stellen zunächst aber nur den Bruttoertrag dar, der der Arbeitgeberin aus dem Vertrag zugeflossen ist. Denn diesem Betrag stehen Kosten und Aufwendungen der Arbeitgeberin gegenüber, z.B. die unmittelbar in Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss entstandenen Kosten, die Kosten der Schutzrechtsposition und gegebenenfalls auch Kosten der Betriebsreifmachung der Erfindung, um diese zur Lizenzreife zu führen, die zunächst zu ermitteln und abzuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt.

Da außerdem auch im Abschluss eines Lizenzvertrags stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegt und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn der Arbeitgeberin verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %¹¹ des Nettoertrags als echter Erfindungswert anzusehen.

¹⁰ Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019: 45,5 %; 2018: 43 %; Qualitätsbericht des Europäischen Patentamts 2016, abrufbar unter www.epo.org/service-support/publications_de.html?pubid=133#tab3

¹¹ ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

Ist die Bereinigung der Bruttoeinnahmen auf die Nettolizenzgebühr mit einem Aufwand verbunden, der unverhältnismäßig wäre, setzt die Schiedsstelle eine Pauschale an, indem sie auf die konkrete Bereinigung der Bruttolizenzeinnahme auf die Nettolizenzeinnahme und die daran anknüpfende Ermittlung des Erfindungswerts mittels Umrechnungsfaktor verzichtet und stattdessen die Bruttolizenzeinnahme in einem einzigen Rechenschritt auf den Erfindungswert umrechnet. Dazu werden dann nicht 30 % des Nettoertrags als Erfindungswert angesehen, sondern 20 % des Bruttoertrags.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass diese Vorgehensweise auch im vorliegenden Fall sachgerecht ist.

Somit ergibt sich vorliegend ein Erfindungswert aus den Lizenzeinnahmen von 80.000 € x 0,2 = **16.000 €**.

3. Anteilsfaktor

Mit dem Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ hat der Gesetzgeber in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht, dass auf die Erfindung zurückgehende, als Erfindungswert bezeichnete wirtschaftliche Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank seines Arbeitsumfelds regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Dieses Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zuträglichen Rahmenbedingungen hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend. Deshalb hat das Unternehmen einen großen und erfahrungsgemäß in der Regel auch den überwiegenden Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Daher muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, weshalb § 9 Abs. 2 ArbEG im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 1, 2 GG die Vermögensrechte des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers dementsprechend gegeneinander abgrenzt.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche unternehmensbezoge-

nen 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 – 36¹² 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 Konkordanztafel 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 bei der Klärung der Frage gerecht zu werden, wie sich die Beiträge zum Zustandekommen der Erfindung auf das Unternehmen und den Erfinder verteilen.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten „besseren“ Ergebnis führt.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahl „a“ Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen.

Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor, wobei dann der Regelfall die

¹² Vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

Gruppe 2 ist, während die Gruppe 1 nur seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

Rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind die Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 einschlägig, wobei sich regelmäßig die Gruppe 3 oder die Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich somit an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung herangeführt haben.

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Denn ein solcher Arbeitnehmer ist schon nach § 241 BGB verpflichtet, seine erfinderischen Überlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn diese von einer ihm betrieblich bekannt gewordenen Problemstellung herrühren. Deshalb liegt in solchen Fällen stets ein bereits auf den Personaleinsatz zurückgehender betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der ebenso wie ein konkreter Auftrag die Wertzahl „a=2“ rechtfertigt, selbst wenn der Arbeitnehmer betriebliche Widerstände überwinden musste.

Es ist dabei auch nicht erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret individuell zugewiesenen Aufgabe zu lösen war. Denn das wäre bereits eine Auftragsertei-

lung in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO. Dementsprechend kann die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen und trotzdem eine betriebliche Aufgabenstellung begründen.

Beim Antragsteller „A“ rechtfertigt die Funktion als Leiter der Entwicklungsabteilung (...) mit rund 60 unterstellten Mitarbeitern deshalb selbst dann die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung, wenn der Arbeitnehmer weder einen konkreten Entwicklungsauftrag gehabt haben sollte, noch die Lösung des technischen Problems als Zufallsprodukt bei der konkreten Ausführung der aktuell zugewiesenen Aufgabenstellungen gelungen sein sollte. Es kann daher keine andere Wertzahl als „a=2“ in Betracht kommen, was ständiger und regelmäßig auch veröffentlichter Schiedsstellenpraxis entspricht.¹³

Der Antragsteller „B“ als Vertriebsleiter (...) hat zumindest betriebliche Kenntnis von dem der Erfindung zu Grunde liegenden Problem gehabt, woraus sich die Wertzahl „a=3“ ergibt.

Für die Wertzahl „b“ gilt Folgendes:

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 Hinblick auf seinen Beitrag zu der Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Das ist beim Antragsteller „A“ als Leiter der Entwicklungsabteilung unzweifelhaft der Fall. Aber auch der Erfinder „B“ muss aufgrund seiner Funktion als Vertriebsleiter bei lebensnaher Betrachtung über eingehende praktisch erworbene Kenntnisse von der Funktionsweise von (...)maschinen verfügt haben, die seinen konkreten schöpferischen Beitrag zur erfindungsgegenständlichen technischen Lehre tragen.

- (2) Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang

¹³ stellvertretend für viele: Einigungsvorschlag vom 22.10.2018 – Arb.Erf. 04/16, abrufbar unter www.dpma.de

zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der Lösung einfacher gemacht haben und sei es nur durch die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht. Auch das Teilmerkmal ist für beide Arbeitnehmer völlig unzweifelhaft erfüllt.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur ausnahmsweise dann, wenn die 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 des Erfinders entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und auch in einer Erfindungsmeldung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise bereits fertig war¹⁴. Bei dem hier streitgegenständlichen Erfindungsgegenstand erscheint das völlige Fehlen entsprechender Versuche einerseits schwer vorstellbar, andererseits hat die Arbeitgeberin auch nicht konkret dargelegt, wann welche technischen Hilfsmittel wie genutzt worden sind.

Als Kompromiss schlägt die Schiedsstelle für beide Arbeitnehmer daher die Wertzahl „b=2“ vor.

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 haben darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Ausbildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer – bezogen auf den Erfindungsgegenstand – der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der unternehmensbezogenen 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.

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

Die höchste Wertzahl, die Beschäftigte auf akademischem Wissensniveau erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch für diese Wertzahl Ingenieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitarbeiter nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können.

Für Mitarbeiter hingegen, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefergehende Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber maximal die Wertzahl „c=4“ und bei einem erhöhten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der Wertzahl „c“ vorgesehen.

Es gilt mithin keine formale Zuordnung, sondern es ist auf den stellungsbezogenen Informationszufluss und die damit verbundenen Anknüpfungsmöglichkeiten für technische Verbesserungen abzustellen.

Die Wertzahl „c=2“ für den Antragsteller „A“ ist unstrittig. Dem Antragsteller „B“ als Vertriebsleiter gesteht die Schiedsstelle Einblicke und Gestaltungsmöglichkeiten zu, die die Wertzahl „c=3,5“ rechtfertigen.

Aus einem Gesamtpunktwert von 6 („A“) bzw. 8,5 („B“) ergeben sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 Anteilsfaktoren von 10 % bzw. 16,5 %, mit welchen die Arbeitnehmer jeweils an dem im Umfang ihres Miterfinderanteils auf sie zurückgehenden Erfindungswert zu beteiligen sind.

4. Schlussbemerkung

(...)