



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.08.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 11/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 23 ArbEG		
Stichwort:	abstrakte/konkrete Lizenzanalogie; Anteilsfaktor Auftragskonstruktion; Unbilligkeit		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Bei der Ermittlung des aus der Eigennutzung der Erfindung resultierenden Erfindungswerts hat die Methode Lizenzanalogie das Ziel, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der aus der Monopolstellung resultierenden geldwerten Vorteile seiner eigenen rechtmäßigen Nutzung zu ermitteln.
2. Ob und wie ein tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag hierbei als Erkenntnisquelle dienen kann, hängt von den Umständen ab, unter denen der Lizenzvertrag zustande gekommen ist.
3. Die konkrete Lizenzanalogie ist im Regelfall die geeignetste Erkenntnisquelle, wenn die Umstände, unter denen der konkrete Lizenzvertrag zustande gekommen ist, tatsächlich ein freies Aushandeln des Lizenzvertrags unter unabhängigen Marktteilnehmern ermöglichen haben.
4. Die konkrete Lizenzanalogie ist keine geeignete Erkenntnisquelle, wenn der abgeschlossene Lizenzvertrag ersichtlich Ergebnis einer Drucksituation, z.B. einer Patentverletzung war.

5. Es gibt Mischfälle, in denen der konkret abgeschlossene Lizenzvertrag zwar grundsätzlich als Erkenntnisquelle dienen kann, aber daraus abgeleitete Faktoren der Modifikation bedürfen, weil sich die Rahmenbedingungen der Eigennutzung maßgeblich von den Rahmenbedingungen der Nutzung durch den Lizenznehmer unterscheiden.
6. Eine Vereinbarung, die vorsieht, dass die Vergütung des Arbeitnehmers im Falle der Nichterteilung des Patents mit der Bezahlung einer Incentive-Pauschale von 150 € abgegolten ist, ist erheblich unbillig, weil damit dem Arbeitnehmer im Falle einer Nutzung der Patentanmeldung der Anspruch auf die vorläufige Vergütung unter Berücksichtigung eines Risikoabschlags vorenthalten wird.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung der Erfindung der beiden Antragsteller mit der Bezeichnung „(...)“, die die Antragsgegnerin mit den Patenten EP (...) B1, EP (...) B1 und EP (...) B1 und dazugehörigen Familienmitgliedern monopolisiert hat und die sie allein bis Ende 2020 in 302 verkauften „A-Produkten“ benutzt hat, mit denen die Antragsgegnerin einen Gesamtumsatz von (...) € erzielt hat.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass dafür pro Erfinder eine Vergütung im vierstelligen Bereich angemessen sei.

Die Antragsteller hingegen gehen davon aus, dass dafür pro Erfinder eine Vergütung von rund 1.223.200 € bzw. 1.490.775 € angemessen sei.

Die Schiedsstelle hingegen ist der Auffassung, dass aus der bislang bekannten Nutzung pro Erfinder eine angemessene Vergütung im mittleren fünfstelligen Bereich resultiert. Dem liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

Im Ausgangspunkt ist, wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung macht, die der Erfindung zu Grunde liegende Problemlösung als solche nach § 611a BGB ein in jedem Entwicklungsstadium im Eigentum des Arbeitgebers stehendes Arbeitsergebnis und deshalb mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet.

Handelt es sich bei der technischen Lösung wie im vorliegenden Fall 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 zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemäß den §§ 6, 7 ArbEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem 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.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern inhaltlich neu gestaltet im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, nämlich dahingehend², dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit diese kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

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

Verloren hat er nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. 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.

Daher kann ein vergütungspflichtiger Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. 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 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.

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

den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zusätzlich tatsächlich Zahlungen oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Solche können dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition benutzt, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe des Erfindungswerts dann davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung³ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition 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 nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁴. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁵. Die Antragsgegnerin hatte eine Lizenzeinnahme in Höhe von (...) € und hat 30 % davon als Erfindungswert angesetzt, was im Schiedsstellenverfahren nicht streitig gestellt worden ist.

Benutzt das Unternehmen eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unternehmen jedoch insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten⁶.

Deshalb resultiert aus einer Eigennutzung dann ein durch fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags mit einem Dritten abzuschätzender Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber einen solchen hätte abschließen müssen, um die Erfindung nutzen zu können, unterstellt ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer hätte die Erfindung gemacht.

Folglich ergibt sich der Erfindungswert im Falle einer Eigennutzung aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags, wobei eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht

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

4 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über www.dpma.de

5 vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.06.2019 – Arb.Erf. 02/18 und vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

6 BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antitykotischer Nagellack I

möglich ist, da es in der Natur der Sache liegt, dass hinsichtlich der der dabei maßgeblichen Faktoren Wertungsspielräume bestehen.

Die aus den Wertungsspielräumen resultierende Schätzungenauigkeit lässt sich im Interesse eines dem jeweiligen Sachverhalt bestmöglich Rechnung tragenden Ergebnisses jedoch dadurch begrenzen, dass man soweit als möglich versucht, den Lizenzvertrag unter Berücksichtigung bekannter Fakten so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe bei freiem Aushandeln theoretisch voraussichtlich Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten Einzelfall unterliegt natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

Soweit Produkte patentgeschützt hergestellt werden, werden nach den Erfahrungen der Schiedsstelle unter Marktteilnehmern jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen, die regelmäßig als Bezugsgröße einen von den Vertragsparteien als erfindungsgemäß angesehenen Nettoumsatz ab Werk zu Grunde legen, welcher mit einem marktüblichen, häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird⁷.

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße oder Lizenzsatz von dieser Systematik ab, gleichen sie das dementsprechend bei dem jeweils anderen Faktor wieder aus.

Dieser Erkenntnis folgend bilden sowohl die Schiedsstelle wie auch die obergerichtliche Rechtsprechung zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht⁸ Lizenzverträge in dieser Art fiktiv nach. Denn so können sie Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts soweit als möglich minimieren.

Im Interesse einer möglichst geringen Schätzungenauigkeit ist es dabei selbstredend von Vorteil, wenn im konkreten Fall auf tatsachenbasierte Fakten zurückgegriffen werden kann. Denn umso mehr tatsächliche Erkenntnisse bekannt sind, desto weniger fiktiv muss die Lizenzver-

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

8 BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

tragsnachbildung erfolgen. Deshalb kann der Erfindungswert regelmäßig dann besonders realitätsnah abgeschätzt werden, wenn für die fiktive Nachbildung des Lizenzvertrags belastbare Erkenntnisse aus einem tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag verfügbar sind.

Im vorliegenden Schiedsstellenverfahren liegt ein von der Antragsgegnerin mit einem Wettbewerber abgeschlossener Lizenzvertrag vor. Dieser sieht eine Stücklizenzgebühr von (...) € pro Umsetzung der Erfindung im „A-Produkt-Bereich“ vor.

Der Lizenzvertrag betrifft zwar nur zwei der drei Patente, die aus der hier streitigen Erfindung hervorgegangen sind. Dies dürfte jedoch der Entstehungsgeschichte des Lizenzvertrags geschuldet sein, da dieser ausgehend von Beschwerdeverfahren, die lediglich die Patente EP (...) B1 und EP (...) B1 zum Gegenstand hatten, zustande gekommen ist. Davon ausgehend ist für die Schiedsstelle letztlich entscheidend, dass der Lizenzvertrag den überwiegenden Anteil der auf die Diensterfindung zurückgehenden Schutzrechtspositionen, nämlich zwei Drittel der Schutzrechtsfamilien, erfasst, weshalb er grundsätzlich als Erkenntnisquelle für die Abschätzung des Erfindungswerts der Diensterfindung geeignet erscheint.

Weiterhin ist die Schiedsstelle nach Studium der Entscheidung der Beschwerdekammer vom (...) zum Patent EP (...) B1 und der Mitteilung der Beschwerdekammer vom (...) zum Patent EP (...) B1 zu der Auffassung gelangt, dass die Antragsgegnerin diesen Lizenzvertrag gegenüber der Einsprechenden und Lizenznehmerin aus einer Position der Stärke heraus verhandeln konnte, ohne dass die Einsprechende in ihrer Verhandlungsfreiheit eingeschränkt war, insbesondere da unstreitig weder eine bereits erfolgte Patentverletzung oder noch der Zwang zur Erfüllung bereits abgeschlossener Lieferverträge im Raum stand.

Darüber hinaus ist für die Auffassung der Schiedsstelle von Bedeutung, dass die Antragsgegnerin letztlich eingeräumt hat, dass der Verhandlungsführer des Lizenzvertragspartners sehr wohl Bestrebungen im Hinblick auf „A-Produkte“ im Hinterkopf hatte. Lediglich aus der Tatsache, dass der Lizenzvertrag bislang nicht zum Tragen gekommen ist, lässt sich daher nicht schlussfolgern, dass der Lizenzvertrag eine reine „Luftnummer“ gewesen sei, wie es die Antragsgegnerin darstellt.

Allerdings ist die Schiedsstelle auch der Auffassung, dass die blanke Stücklizenz von (...) € nicht 1:1 auf die Abschätzung des Erfindungswerts übertragen werden kann. Denn die Nutzung und der Umfang der Nutzung der Patente war, anders als bei der Antragsgegnerin, bei Abschluss

des Lizenzvertrags beim Lizenzvertragspartner weder absehbar noch hat sich eine solche bislang realisiert.

Gewonnen werden kann aus dem Lizenzvertrag aber ein umsatzbezogener Lizenzsatz bezogen auf die Bezugsgröße „A-Produkt“. Die 302 von der Antragsgegnerin verkauften erfindungsgemäßen Palettier-Einheiten haben einen durchschnittlichen Netto-Abgabepreis von (...) €. Eine Stücklizenz von (...) € bedeutet somit letztlich eine umsatzbezogene Lizenzgebühr von 1,47 %.

Die Antragsgegnerin hat ausgeführt, in dem „A-Produkt“ seien weitere Schutzrechtspositionen verwirklicht, die sie allerdings nicht konkret benannt hat, obgleich dies für eine handwerklich sachgerechte Bewertung bekanntermaßen unabdingbar ist, ohne dass die Schiedsstelle hierzu erst einen Zwischenbescheid erlassen müsste. Nachdem die Aussage der Antragsgegnerin nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jedoch im Kern gleichwohl plausibel erscheint, ist bezogen auf die Bezugsgröße „A-Produkt“ zu berücksichtigen, dass sich Einzel-Lizenzsätze im Hinblick auf den Gesamtkomplex aufsummiert innerhalb einer Höchstbelastungsgrenze bewegen müssen. Davon ausgehend schlägt die Schiedsstelle vor, im vorliegenden Verfahren einen auf die Diensterfindung bezogenen Einzellizenzsatz von 1,3 % bezogen auf den durchschnittlichen Nettoumsatz mit „A-Produkten“ anzusetzen.

Unstreitig werden die „A-Produkte“ ganz überwiegend als ein Bestandteil von kompletten (...)anlagen verkauft, hinsichtlich derer die Antragsgegnerin als Weltmarktführerin einen herausragenden Ruf genießt. Davon ausgehend ist der Lizenzsatz von 1,3 % nach Auffassung der Schiedsstelle nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Der tatsächlich abgeschlossene Lizenzvertrag enthält zwar keine Staffel. Bei dessen Abschluss stand aber erkennbar keine der Antragsgegnerin vergleichbare Nutzungssituation im Raum, was nach Auffassung der Schiedsstelle schlüssig erklärt, dass der Lizenzvertrag keine Regelungen zur Absenkung des Lizenzsatzes bei hohen Umsätzen enthalten hat. Solche waren offensichtlich schon bei Abschluss des Lizenzvertrags nicht erwartet worden und haben sich dementsprechend auch bislang nicht realisiert.

Denn die Logik hinter der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein Lizenzgeber seine Erfindung zum Zwecke einer möglichst großen Gewinnerzielung vorrangig an das Unternehmen lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen wird, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig

über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen zustimmt, da er letztlich auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl deutlich höhere Lizenzeinnahmen erzielt, als wenn er seine Erfindung an ein Unternehmen ohne hohes Umsatzpotential lizenzieren würde und im Gegenzug keine Abstaffelung des Lizenzsatzes in Kauf nehmen müsste. Aus Gründen der Praktikabilität wird dabei häufig der Umsatz abgestaffelt, was rechnerisch zum selben Ergebnis führt.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten gebilligte⁹ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen dieser Logik der Anwendung von Lizenzsatzstaffeln folgend anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁰ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann vereinbaren, wenn für diese Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch weitere Faktoren kausal sein werden. Dies nicht zu berücksichtigen, hieße, die streitgegenständliche Erfindung in hohem Maße an einem Umsatz zu beteiligen, für den sie nicht alleine kausal war. Das wird durch die Berücksichtigung der Abstaffelung im vorliegenden Fall sachgerecht vermieden, die letztlich der Tatsache Rechnung trägt, dass die Antragsgegnerin „A-Produkte“ verkauft, weil sie (...)anlagen verkauft und nicht andersherum.

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemäß zwar nicht 1:1 den in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffeln. Anders als zur Höhe von Lizenzsätzen gibt es zur Frage der konkreten Staffel aber keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der industriellen Lizenzvertragspraxis oder der Rechtsprechung, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrende Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte, weshalb die Schiedsstelle und die Industrie im Falle der Abstaffelung stets auf die Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11 angewiesen sind, wenn ihnen im konkreten Fall nicht ausnahmsweise eine bessere Erkenntnisquelle zur Ausgestaltung der Staffel aus einem real abgeschlossenen Lizenzvertrags zur Verfügung steht.

Daher ist im vorliegenden Fall, der vorrangig Nutzungen vor dem Jahr 2022 betrifft, nach dem folgenden Muster zu staffeln:

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

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

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

Zwar hatte sich die Schiedsstelle in ihrer jüngsten Praxis¹¹ für eine Anpassung der Staffeltabelle ausgesprochen, dies aber nur für schwerpunktmäßig in die Zukunft gerichtete Vergütungsfälle empfohlen, weshalb es vorliegend bei der Staffel aus der RL Nr. 11 verbleibt.

Bei einem Umsatz mit Palettier-Einheiten bis Ende 2020 von (...) € ergibt sich ein abgestaffelter Umsatz von (...) €, woraus bei einem Lizenzsatz von 1,3 % ein nutzungsbezogener Erfindungswert von (...) € resultiert.

An dem Erfindungswert sind die Erfinder im Umfang ihres jeweiligen Miterfinderanteils (hier unstreitig jeweils 50 %) und ihres jeweiligen persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen.

Denn der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 2 ArbEG mit dem Tatbestandsmerkmal „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“ 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 zuträglich 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

¹¹ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 05.07.2022 – Arb.Erf 64/20, abrufbar über www.dpma.de

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 unternehmensbezogenen 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 Wunschergebnis führt.

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

Davon ausgehend bewertet die Wertzahl „a“ die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustellen.

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

Rühren die Impulse, die zu erfinderischen Überlegungen geführt haben, 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.

Die Antragsteller hatten in der Erfindungsmeldung angegeben, dass ein konkreter Arbeitsauftrag die Erfindung veranlasst hätte. Im Schiedsstellenverfahren haben sie überdies vorgetragen, dass sie zwar in der Auftragskonstruktion tätig gewesen seien, aber infolge von Entwicklungsmisserfolgen zu einer entsprechenden Besprechung hinzugezogen worden seien, in deren Folge sie dann die Erfindung gemacht hätten.

Folglich ging der Erfindung ein betrieblicher Impuls voraus, der die erfinderischen Überlegungen angestoßen hat, so dass die Wertzahl „a=2“ gerechtfertigt ist.

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.

Der Antragsteller „X“ ist Elektroingenieur und der Antragsteller „Y“ ist Elektrotechniker. Beide waren bei der Antragsgegnerin in der Auftragskonstruktion eingesetzt und in der täglichen Praxis mit den Anlagen befasst, so dass dieses Teilmerkmal unzweifelhaft erfüllt ist.

- (2) Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der Lösung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht oder die Erkenntnis über Weiterentwicklungsbedarf. Das Teilmerkmal ist zumeist erfüllt. Denn die Einblicke in den innerbetrieblichen Stand, die Arbeitnehmererfinder haben, hat ein freier Erfinder als maßgeblicher Vergleichsmaßstab regelmäßig nicht. Das trifft unzweifelhaft auch auf den vorliegenden Fall zu. Denn der Erfinder Beer hat die zu lösende Problemstellung im Rahmen einer Kundenreklamation, zu deren Lösung er vor Ort war, aufgedeckt und beide Erfinder wurden nach Entwicklungsmisserfolgen zu einer entsprechenden Besprechung hinzugezogen.
- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es 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 war¹³. Bei der Nutzung von Laboren, Testzentren und einem Mitarbeiterteam scheidet eine solche Gedankenfindung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht ausschließlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben. Da im vorliegenden Fall die Erfindung erst nach deren Meldung erprobt wurde, ist das dritte Teilmerkmal nicht erfüllt.

Davon ausgehend liegt die Wertzahl „b“ bei 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 haben darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des

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

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 funktionsbezogenen 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 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 funktionsbedingten 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.

Davon ausgehend sieht die Schiedsstelle für den Antragsteller „X“ die Wertzahl „c=4,5“ und den Antragsteller „Y“ die Wertzahl „c=5,5“ als sachgerecht an.

Aus einem Gesamtpunktwert von 9 („X“) bzw. 10 („Y“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von 18 % bzw. 21 %, mit dem die Antragsteller an dem auf ihren jeweiligen Miterfinderanteil entfallenden Erfindungswert der Dienstleistung zu beteiligen sind.

Die Antragsteller verlangen eine Verzinsung ihrer Vergütungsansprüche.

Verzinsungsansprüche aus Verzug (§ 288 BGB) finden jedoch ausschließlich im BGB ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle deshalb nicht die vorgesehene gesetzliche Institution zur Klärung derartiger Ansprüche.¹⁴

Dessen ungeachtet gilt, dass ein Anspruch auf Verzugszinsen nach § 286 Abs. 1 BGB eine Mahnung zur Voraussetzung hat, die den Verzug erst auslöst.

Denn eine Mahnung wäre nur dann entbehrlich, wenn nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB der Leistungszeitpunkt bereits kalendarisch bestimmt oder bestimmbar wäre. Nach gefestigter Auffassung der Schiedsstelle ist bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG aber grundsätzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar.

Allerdings werden an eine wirksame Mahnung keine hohen Anforderungen gestellt. Es genügt, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ausdrücklich und unmissverständlich eine Vergütung für seine Erfindung verlangt, wobei es keiner Bezifferung bedarf.¹⁵

In diesem Zusammenhang weist die Schiedsstelle abschließend darauf hin, dass die von der Antragsgegnerin mit den Antragstellern geschlossenen Vereinbarungen, auf die sie wiederholt in ihrer Argumentation im Zusammenhang mit den geltend gemachten Verzugszinsen abgestellt hat, erheblich unbillig im Sinne des § 23 ArbEG und damit unwirksam sind. Denn die Antragsgegnerin hat mit diesen Vereinbarungen offensichtlich versucht, die Vergütungsansprüche der Arbeitnehmer für den Fall einer Nichterteilung von Patenten auf 150 € zu begrenzen und sich damit die vorläufige, bei Nutzung einer Patentanmeldung unter Anwendung eines Risikoabschlags von in der Regel 50 % zeitnah zu zahlende Erfindungsvergütung, die auch im Falle der Nichterteilung beim Arbeitnehmer verbleibt, zu ersparen.

(...)

¹⁴ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

¹⁵ LG Berlin vom 20.06.2019 – 16 O 440/12