



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.12.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 14/21
Dokumenttyp:	Vergleichsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Bezugsgröße, Komplexlizenzsatz, Staffel, Prüfungsantrag und Risiko- abschlag		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ob bei der Ermittlung des Erfindungswerts eines Erfindungskomplexes der Höchstlizenzsatz oder ein geringerer Komplexlizenzsatz angemessen ist, hängt vom Einzelfall, u.a. von der Zusammensetzung des Komplexes ab.
2. Enthält die Bezugsgröße sehr teure, aber erfindungsneutrale Materialien, kann das eine Absenkung des Lizenzsatzes rechtfertigen.
3. Ein vom Arbeitgeber erst spät gestellter Prüfungsantrag kann dem Arbeitnehmer aufgrund seines Anspruchs auf vorläufige Vergütung niemals zum Nachteil gereichen.

(...) ist der Vorsitzende nach Durchsicht der Verfahrensakte der Auffassung, dass im Hinblick auf den nunmehr im Verfahren erreichten Sach- und Streitstand eine gütliche Einigung nahe-
liegend ist, ohne dass es dazu eines formalen Einigungsvorschlags nach § 34 Abs. 2 ArbEG be-
dürfte, und gibt zu diesem Zwecke gemäß § 28 S. 2 ArbEG folgende Hinweise:

1. Grundlegende rechtliche Systematik des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis ist die grundlegende arbeitsrecht-
liche Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhältnis erbrachten Arbeitsleistungen und da-
raus entstandenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine einer Erfindung zu
Grunde liegende, im Arbeitsverhältnis entwickelte technische Problemlösung als solche
nach § 611 a BGB in jedem Entwicklungsstadium bereits Eigentum des Arbeitgebers und
mit dem Arbeitsentgelt vollständig und abschließend vergütet ist.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der
§§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis wegen
§ 6 PatG zunächst jedoch abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim
Erfinder und damit beim Arbeitnehmer.

Ist die Erfindung eine Dienstleistung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitser-
gebnissen stets der Fall ist, ist sie aber von vornherein mit dem Inanspruchnahmerecht
des Arbeitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG belastet, da der Arbeitgeber schon durch das
bloße Arbeitsumfeld stets ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung
gekommen ist, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der originär zu erbringen-
den Arbeitsleistung gewesen sein sollte.

Macht der Arbeitgeber vom Inanspruchnahmerecht Gebrauch, wofür er aufgrund der In-
anspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatis-
mus nicht gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf
den Arbeitgeber über.

Die aus dem Recht auf das Patent resultierende Vermögensposition wird, da sie dem Ei-
gentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt, dem Arbeitnehmer durch die Inan-
spruchnahme jedoch nicht ersatzlos genommen¹; sie wird aber im Sinne von

¹ Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist his-
torisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich neugestaltet², nämlich dahingehend, dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine dem Umfang seines zur Entstehung der Erfindung geleisteten Beitrags entsprechende Beteiligung (Anteilsfaktor) an den dem Arbeitgeber erfindungsbedingt zufließenden wirtschaftlichen Vorteilen (Erfindungswert) zugesteht.

Daraus folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat und die lediglich im Recht auf das Patent bestand. Ein Recht auf ein Patent hat jedoch keinen eigenständigen immanen monetären Wert. Denn zunächst stellt es 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 erst dann bestehen, wenn der Arbeitgeber eine tatsächliche Bereicherung erfahren hat, die mit dem erhaltenen rechtlichen Monopolschutz korreliert.

Das ist dem Grunde nach nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die nach § 7 ArbEG erhaltene Schutzrechtsposition auch tatsächlich benutzt³, hauptsächlich in Form von Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe des Erfindungswerts davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung 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 Monopol-

(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

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

schutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmernergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁴. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁵.

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

Bei langer Aufrechterhaltung eines nicht in Produkten oder Lizenzverträgen verwerteten Patents im Portfolio kann überdies eine geldwerte Benutzung als Vorratspatent in Betracht kommen.

2. Anteilsfaktor und Miterfinderanteil

An dem Erfindungswert ist der Erfinder im Umfang seines jeweiligen Miterfinderanteils und seines persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen.

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG sind „*die Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ für die Bemessung der Vergütung maßgeblich.

Damit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die aus der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ der Erfindung resultierenden Monopolvorteile des Arbeitgebers, die auf den schöpferischen Beitrag des Arbeitnehmers zur Erfindung (Miterfinderanteil) zurückgehen, 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. Das Gesetz trägt damit der Tatsache Rechnung, dass das

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 – antimonykotischer Nagellack I

Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zuträglichen Rahmenbedingungen vom Unternehmen geschaffen und finanziert wurden und werden, weshalb das Unternehmen einen großen und erfahrungsgemäß in der Regel auch den weit überwiegenden Anteil daran hat, dass es zu Erfindungen kommt. Aus diesem Grund soll dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben.

Der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers grenzt dementsprechend seine Vermögensrechte gegen die Vermögensrechte des Arbeitgebers ab.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers an dem auf seinen Miterfinderanteil zurückgehenden Erfindungswert wird 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 zuzurechnen ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36⁷ 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 Gesamtpunktzahl („a“+„b“+„c“) gibt nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert prozentual wieder.

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.

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

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.

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.

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 Unter-

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

Die Antragsteller waren zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Erfindungen unstreitig im Entwicklungsbereich eingesetzt und überdies auch am selben Forschungs- und Entwicklungsstandort. Es ist daher undenkbar, dass sie die Kenntnis von den erfindungsgemäßen Problemstellungen nicht unternehmensbezogen erlangt haben.

Somit kommt vorliegend keine höhere Wertzahl als „a=2“ in Betracht.

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 schöpferischen 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.
- (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 regelmäßig haben, hat ein freier Erfinder als maßgeblicher Vergleichsmaßstab grundsätzlich nicht.

Vorliegend ist dementsprechend auch unstreitig, dass beide Teilmerkmale erfüllt sind.

- (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 war⁸. Bei der Nutzung von Werkstätten, Laboren, Testzentren o.ä. oder personellen Ressourcen scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht ausschließlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Die Antragsteller haben unstreitig die von der Antragsgegnerin eingerichtete (...)werkstatt in Anspruch genommen. Sie sind dennoch der Auffassung, die Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln sei nicht oder zumindest nicht vollständig gegeben gewesen, weil für die Umsetzung der Erfindung die Einbindung eines (...)herstellers und eines (...)herstellers erforderlich gewesen sei. Das ist jedoch irrelevant, da dies nicht die Erfindungsentstehung, sondern lediglich die Betriebsreifmachung betrifft. Die Inanspruchnahme der eigenen (...)werkstatt bei der Erfindungsentstehung rechtfertigt indes bereits die Annahme, dass auch das dritte Teilmerkmal erfüllt ist.

Somit beträgt die Wertzahl „b=1“.

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 funktionsbezogenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen das Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die beteiligten sind sich über die Wertzahl „c“ einig: (...) „c=4“, (...) „c=4“, (...) „c=6“.

Aus Gesamtpunktwerten von 7 bzw. 9 ergeben sich nach der Konkordanztabelle der RL Nr. 37 folgende Anteilsfaktoren, mit denen die Antragsteller an dem auf ihre Miterfinderanteile entfallenden Erfindungswert zu beteiligen sind:

- (...): 13 %
- (...): 13 %
- (...): 18 %

3. Erfindungswert der Eigennutzung

Aus einer Eigennutzung resultiert dann ein Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber für diese Eigennutzung einen Lizenzvertrag hätte abschließen müssen, unterstellt ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer hätte die Erfindung gemacht.

Folglich offenbart sich der objektive Wert der rechtmäßigen eigenen Nutzung der Erfindung für den Arbeitgeber aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags, wobei eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht möglich ist, da es in der Natur der Sache liegt, dass hinsichtlich der der dabei maßgeblichen Faktoren Wertungsspielräume bestehen, zumal die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten Einzelfall schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers unterliegt.

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, bei hohen Umsätzen regelmäßig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird⁹.

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 Arbeitnehmererfindungsrecht¹⁰ Lizenzverträge fiktiv in dieser Art mit dem Ziel nach, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung und damit die durch den rechtlichen Monopolschutz tatsächlich erfolgte Bereicherung zu quantifizieren, was nur dann sachgerecht gelingen kann, wenn man dabei ein Szenario zu Grunde legt, in dem der Lizenzvertrag von beiden Seiten frei verhandelt werden kann, ohne einer Drucksituation ausgeliefert zu sein. Das mutmaßliche Ergebnis einer solchen Verhandlung gibt deshalb bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung den Vermögenswert wieder, an dem der Arbeitnehmer infolge der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber im Rahmen des Anteilsfaktors und des Miterfinderanteils beteiligt werden soll.

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsächlich vereinbarten Nettoproduktumsatz ab Werk konkret als Bezugsgröße in einem solchen Lizenzvertrag 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.¹¹

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

10 BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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

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 daher in der Regel auch nicht bereit sein, auch für den nicht von dem verhandlungsgegenständlichen Patent geschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber wird das zumindest in von Drucksituationen unbelasteten Verhandlungssituationen, an welchen sich der arbeitnehmererfinderrechtliche Erfindungswert stets orientiert, auch nicht durchsetzen können.

Hinsichtlich der Bezugsgröße soll vorliegend unstreitig auf Umsätze mit I(...)teilen abgestellt werden, die aus einer Zusammenstellung aus (...)profil, (...) und Trägern bestehen. Die Antragsgegnerin hat hierzu mit der (...) einen Gesamtumsatz für die Jahre 2012 - 2021 von (...) € und eine Hochrechnung für die Jahre 2022 – 2026 von (...) € beauskunftet.

Welchen, bei hohen Umsätzen regelmäßig auch gestaffelten, marktüblichen Lizenzsatz potentielle Lizenzvertragsparteien vereinbaren würden, hängt von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes ab, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll, da im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehende Lizenzkosten einer sinnvollen wirtschaftliche Betätigung im Wege stehen würden.

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes haben die Antragsteller zunächst einen Komplexlizenzsatz von 3 %, gefordert. Zuletzt haben sie einen Komplexlizenzsatz von 2 % beantragt.

Damit werden die Antragsteller jedoch nicht durchdringen können.

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes sind ausgehend von der vereinbarten Bezugsgröße die Überlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien 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 Vergütungsrichtlinien¹²,
- 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. Das daraus abgeleitete Ergebnis muss der Realität standhalten können, weshalb auf die Quelle oder die Quellen abzustellen ist, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten erweisen.

Den fachkundigen Vertretern der Beteiligten wird bekannt sein, dass die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen überwiegend realitätsfern und somit weitgehend unbrauchbar sind, da der Richtliniengeber bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen letztlich einfach nur den vom Reichsgericht¹³ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt hatte und das bis heute nicht unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den verschiedenen Produktmärkten korrigiert hat. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizensätze abgestellt werden kann.

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. Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher entscheidend, in welchem Produktmarkt

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

¹³ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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 wider.

Die Antragsgegnerin liefert Verbundteile zur (...) von Kraftfahrzeug(...) an Automobilhersteller. Deshalb ist hinsichtlich des Lizenzsatzes auf Erfahrungswerte aus dem Automobilzuliefermarkt zurückzugreifen.

Die beste Erkenntnisquelle wäre gegebenenfalls ein von der Antragsgegnerin auf diesem Markt für vergleichbare Produkte unter normalen Wettbewerbsbedingungen frei verhandelter Lizenzvertrag; ein solcher liegt aber nicht vor.

Jedoch hat die Schiedsstelle in verschiedenen Schiedsstellenverfahren wiederholt konkrete Einblicke dahingehend erlangt, wie kostensensibel im Automobilzuliefermarkt kalkuliert werden muss, weil die Preissetzungsmacht beschränkt ist. Diese Erkenntnisse korrelieren mit der verschiedentlich in Schiedsstellenverfahren eröffneten Möglichkeiten der Einsicht in real abgeschlossene Lizenzverträge¹⁴.

Davon ausgehend liegt die Lizenzsatzobergrenze im Automobilbereich wohl bei 2 %. Diese ist aber regelmäßig der Lizenzierung von Baugruppen vorbehalten, die einen wertvollen Komplex aus verschiedenen patentgeschützten technischen Lehren enthalten. Ist das nicht der Fall, liegt die Obergrenze dementsprechend erfahrungsgemäß regelmäßig eher bei 1 % und (häufig deutlich) darunter.¹⁵

Im Hinblick auf die Patentansprüche der streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen und die hier zu Grunde gelegte Bezugsgröße geht es vorliegend ganz offensichtlich nicht darum, den Erfindungswert grundverschiedener unterschiedliche Funktionskreise lösender patentgeschützter technischer Lehren in einer komplexen Baugruppe zu bewerten, wie dies beispielsweise bei der Steuerung eines Doppelkupplungsgetriebes oder bei einer Scheinwerfereinheit der Fall ist. Schon deshalb kann vorliegend nicht die Lizenzsatzobergrenze sachgerecht sein. Dazu kommt, dass in der angesetzten Bezugsgröße in erheblichem Umfang sehr teure, aber erfindungsneutrale Materialien enthalten sind, was bei der Wechselwirkung von Bezugsgröße und Lizenzsatzhöhe zu Lasten des Lizenzsatzes zu berücksichtigen ist.

14 z.B. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 15.11.2017 – Arb.Erf. 30/16, abrufbar über www.dpma.de: Staffel einschließende Komplexlizenzsätze von 0,25 % bis 0,75 %

15 vgl. Beispiele in Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, z.B. S. 692 oder S. 312

Hinsichtlich der Staffel haben die Antragsteller vortragen lassen, sie würden sich dagegen verwehren, dass die Abstaffelung auf Basis des aufsummierten Gesamtumsatzes über alle Fahrzeugtypen erfolge. Vielmehr sei für jeden Fahrzeugtyp gesondert zu staffeln. Überdies sei es angezeigt, wie in einem anderen Verfahren von der Schiedsstelle vorgeschlagen, nach Euro-Werten zu staffeln.

Dieses Ansinnen der Antragsteller ist jedoch nicht system- und sachgerecht.

Denn der Anwendung der Staffel liegt die Logik zu Grunde, dass ein Lizenzgeber seine Erfindung zum Zwecke einer möglichst großen Gewinnerzielung vorrangig an ein Unternehmen wie die Antragsgegnerin lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner vielfältigen Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Gesamtumsätze erzielen kann, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Gesamtumsatzgrenzen zustimmt, da er so voraussichtlich trotzdem höhere Lizezeinnahmen 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 praktikabler ist und rechnerisch zum selben Ergebnis führt.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten gebilligte¹⁶ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁷ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbaren, wenn neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre weitere unternehmensbezogene Umsatztreiber vorhanden sind (Kausalitätsverschiebung). Denn solche 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 sachgerecht vermieden, die letztlich der Tatsache Rechnung trägt, dass sich die Antragsgegnerin bekanntermaßen aufgrund von Qualität, Service und guten Kundenbeziehungen eine hervorragende Markstellung erarbeitet hat.

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor, die erfahrungsgemäß zwar

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

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

nicht 1:1 jedweder in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffel entsprechen können. Da es anders als zur Höhe von Lizenzsätzen zur Frage der konkreten Staffel aber keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der industriellen Lizenzvertragspraxis oder der Rechtsprechung gibt, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrendes Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte, greift die Schiedsstelle regelmäßig auf die Abstufungstabelle der RL Nr. 11 zurück.

Daher ist im vorliegenden Fall, der eine Nutzungsaufnahme weit in der Vergangenheit betrifft, nach dem folgenden Muster zu staffeln:

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

Zwar hatte sich die Schiedsstelle in ihrer jüngsten Praxis¹⁸ für eine Anpassung der Staffeltabelle ausgesprochen, dies aber nur für schwerpunktmäßig in die Zukunft gerichtete Vergütungsfälle empfohlen. Im vorliegenden Fall sind aber sehr alte Dienstleistungen mit einer Nutzungsaufnahme bereits im Jahr 2012 Verfahrensgegenstand, weshalb es bei der Staffel aus der RL Nr. 11 verbleiben muss und erfindungsgemäße Umsätze kumuliert über alle Fahrzeugtypen und die gesamte Nutzungsdauer nach RL Nr. 11 abzustaffeln sind.

Ist noch kein Patent erteilt, ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts zu berücksichtigen, dass niemand für noch nicht bestandskräftig erteilte Patente die volle Lizenzgebühr bezahlt.¹⁹ Der Schiedsstelle sind dementsprechend Lizenzverträge bekannt geworden, die für den Fall der Nichterteilung eine Rückzahlungsverpflichtung von Lizenzgebühren vorsahen. Bei der Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wird dieser Tatsache dadurch Rechnung getragen, dass zunächst ein Risikoabschlag auf den Erfindungswert erhoben wird, der sodann bei bestandskräftiger Patenterteilung durch einen

¹⁸ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 05.07.2022 – Arb.Erf 64/20, abrufbar über www.dpma.de

¹⁹ vgl. LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06

entsprechenden Nachzahlungsanspruch des Arbeitnehmers kompensiert wird. Erfolgt hingegen keine bestandskräftige Patenterteilung muss der Arbeitnehmer die schon erhaltene, um den Risikoabschlag verminderte Vergütung aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zurückzahlen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt werden²⁰, wird aus Gründen der Praktikabilität regelmäßig ein Risikoabschlag von 50 % auf den Erfindungswert angesetzt.

Die Antragsteller haben diesbezüglich ausführen lassen, dass es nicht zulässig sei, dass ein Unternehmen einerseits für sich die von § 44 Abs. 2 S. 1 PatG eingeräumte Möglichkeit, einen Prüfungsantrag erst kurz vor Ablauf von sieben Jahren zu stellen, in Anspruch nimmt und andererseits die Vergütung des Arbeitnehmererfinders dann unter Berücksichtigung des Risikoabschlags berechnet, weil es dem Erfinder dadurch seine Vergütung vorenthalte.

Diese Argumentation ist jedoch abwegig.

Denn zum einen ist das Unternehmen infolge der Überleitung der Rechte an der Erfindung nach § 7 ArbEG Eigentümer dieser Rechte geworden, weshalb es ausschließlich in der vom Grundgesetz geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1, 12, Art. 14 GG) liegt, wann es Prüfungsantrag stellt, die auch nicht durch § 13 ArbEG eingeschränkt wird. Denn § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet zwar zur unverzüglichen Anmeldung, nicht aber zur unverzüglichen Stellung des Prüfungsantrags.

Zum anderen kann eine solche Vorgehensweise dem Arbeitnehmererfinder niemals zum Nachteil gereichen. Vielmehr profitiert er sehr häufig davon. Denn wenn das Patent erteilt wird, bekommt der Arbeitnehmer den Risikoabschlag ohnehin nachgezahlt, wird das Patent aber nicht erteilt, hat der Arbeitnehmer infolge der hinausgezogenen Prüfung über einen langen Zeitraum Erfindungsvergütung trotz fehlender Schutzfähigkeit erhalten. Das zeigt sich bei der streitgegenständlichen (...) auch mehr deutlich. Denn die Patentanmeldung ist vom (...) 2009. Der Prüfungsantrag wurde erst (...) 2016 gestellt. Der Prüfungsbescheid, demzufolge unter keinem Aspekt eine Patenterteilung möglich erscheint, ist vom (...) 2023 und die Anmeldung ist nach wie vor anhängig und damit bei Benutzung vergütungspflichtig.

²⁰ 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

Weiterhin weist der Vorsitzende darauf hin, dass auch die (...) noch nicht erteilt ist und dass die Prüfungsbescheide eine Erteilung nicht unbedingt als wahrscheinlich erscheinen lassen.

4. Bewertung des Vergleichsvorschlags der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat angeboten den Streit damit zu beenden, dass der Vergütung der von den Antragstellern angenommene Gesamtumsatz von (...) € zu Grunde gelegt wird, der nach RL Nr. 11 abgestaffelt wird. Darauf soll ein Lizenzsatz von 0,75 % angewendet werden. Als Miterfinderanteile und Anteilsfaktoren sollen sodann berücksichtigt werden:

- (...) ME 40 %, AF 18 %
- (...) ME 40 %, AF 18 %
- (...) ME 20 %, AF 25 %

Außerdem hat die Antragsgegnerin angeboten, neu hinzukommende Nutzungssituationen mit diesen Parametern zusätzlich zu vergüten.

In Anbetracht der gegebenen Hinweise sieht der Vorsitzende der Schiedsstelle diesen Vergleichsvorschlag der Antragsgegnerin als sinnvoll und den Interessen beider Seiten gleichermaßen angemessen Rechnung tragend an.

Der Vorsitzende der Schiedsstelle ist der Auffassung, dass diese Hinweise genügen sollten, um den Streit gütlich beizulegen, ohne dass es noch eines formalen Einigungsvorschlags der Schiedsstelle bedürfte.