



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	07.08.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 19/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Entstehung einer Maschine neuen Typs, Aufteilung des Komplexlizenzsatzes bei großer Patentanzahl, Bedeutung geheimen Know-hows, pauschaler Kreuzlizenzvertrag		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ebenso wie Lizenzverträge in der Verhandlung und der Abwicklung praktikabel gestaltet werden, muss auch die Berechnung der Erfindungsvergütung praktikabel bleiben.
2. Bei sehr großen Erfindungskomplexen kann es deshalb gerechtfertigt sein, die unterschiedliche Wertigkeit einzelner Schutzrechte im Komplex zu pauschalisieren.
3. Beruht eine „Maschine neuen Typs“ maßgeblich auch auf dem Aufbau von betriebsinternem, geheimen Know-how, kann dies eine Absenkung des Komplexlizenzsatzes rechtfertigen.
4. Sind in komplexen Produkten genutzte Patente Gegenstand von pauschalen Kreuzlizenzverträgen, die der „Entblockierung“ solcher Produkte dienen, erschöpft sich der Erfindungswert in der Eigennutzung des Patents und es besteht kein zusätzlicher Vergütungsanspruch aufgrund der Kreuzlizenzverträge.

Begründung

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung von drei benutzten Dienstleistungen (...)

Unstreitig sind die Miterfinderanteile.

Streitig sind der nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermittelnde Erfindungswert und der jeweilige Anteilsfaktor.

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 § 611 a 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 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 im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet², dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Dienstleistung (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 nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanen 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 Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus zusätzlich durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich Zahlungen oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Benutzt der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition, sei es durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweils realisierte Verwertung³ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

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

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

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.

Benutzt das Unternehmen die Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Das bedeutet aber nicht, dass eine Diensterfindung im Fall der Eigennutzung unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Monopolschutzes keinen Wert hätte. Denn das Unternehmen wird bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt, weshalb ihm als geldwerter Vorteil das zufließt, was unabhängige Marktteilnehmer für diesen Schutz mutmaßlich bezahlt hätten, was diese regelmäßig in einem frei ausgehandelten Lizenzvertrag vereinbaren⁶.

Deshalb ergibt sich im Falle einer Eigennutzung der Erfindungswert aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags.

Dabei besteht selbstredend das Problem, dass an verschiedenen Punkten stets Wertungsspielräume bestehen, die einer exakten Nachbildung mit Absolutheitsanspruch im Wege stehen. Wenn man jedoch 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 theoretisch voraussichtlich Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte, wird man gleichwohl das Ergebnis erreichen, das dem jeweiligen Sachverhalt am besten Rechnung trägt.

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

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 – antimykotischer Nagellack I

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.

Dabei findet der Umsatz nur soweit Berücksichtigung, als der Patentschutz der Herstellung vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite der Patentansprüche abhängt, während der marktübliche Lizenzsatz von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes geprägt ist, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll, da im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehende Lizenzkosten einer sinnvollen wirtschaftlichen Betätigung im Wege stehen würden. Wird im Einzelfall insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz von dieser Erkenntnis abgewichen, wird das regelmäßig bei dem jeweils anderen Faktor wieder ausgeglichen.

Ausgehend von dieser Systematik hat die Schiedsstelle dem Einigungsvorschlag hinsichtlich der einzelnen streitigen Punkte folgende Erwägungen zu Grunde gelegt:

1. Anteilsfaktor

(...)

2. zu Grunde zu legender Bezugsgrößenumsatz und Anteil der Streiterfindungen

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

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

Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls würdigen.⁸

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 oder internen Stand der Technik darstellen oder in denen ausschließlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

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.

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

Das Unternehmen benutzt die drei streitgegenständlichen Dienstleistungen in einer seit dem Jahr (...) angebotenen Maschine.

Es bewirbt diese Maschine als erste mit einer bestimmten Eigenschaft, was gleichbedeutend mit der Neuerung einer solchen Maschine sei. Basierend auf einer revolutionären Technologie ergebe sich eine beeindruckende Bandbreite an Optionen und eine bahnbrechend zuverlässige (...). Es handle sich um eine radikal neue Technologie. Das Herzstück sei ein Bauteil, das sich wesentlich von herkömmlichen derartigen Bauteilen unterscheide. Dieses liefere Daten mit hoher Präzision und ermögliche es, die derzeitige Begrenzung derartiger Maschinen zu überwinden. Die neue Maschine sei ein Quantensprung.

Das Unternehmen hat vorgetragen, diese Maschine sei das Resultat einer jahrzehntelangen Produktentwicklung, in welche 118 Erfindungen und erhebliches Know-how eingeflossen seien. Die drei streitgegenständlichen Dienstleistungen würden in dem neuen Bauteil benutzt. Dieses Bauteil bilde daher die Bezugsgröße. Ihm käme ein Anteil von 40 % am Verkaufspreis der Maschine zu. In dem Bauteil würden 52 Erfindungen benutzt, welche einen Schutzrechtskomplex bilden würden.

Bei der Erfindung 1 handle es sich um eine für das Bauteil durchschnittlich bedeutende Erfindung, weshalb ihr ein Anteil von 1,7 % am Komplex zukomme. Bei den Erfindungen 2 und der Erfindung 3 handle es sich hingegen um für das Bauteil überdurchschnittlich bedeutende Erfindungen, weshalb diesen jeweils ein Anteil von 5,11 % am Komplex zukomme.

Die Arbeitnehmer hingegen sind der Auffassung, die streitgegenständlichen Erfindungen würden maßgeblich die Wertigkeit der gesamten Maschine definieren. Durch die Erfindungen sei eine „Maschine neuen Typs“ entstanden. Deshalb sei der volle Umsatz mit der Maschine als Bezugsgröße zu Grunde zu legen.

Bei der Erfindung 1 handle es sich um das Grundlagenpatent. Deshalb entfielen auf diese Erfindung 20 % der Umsätze mit der Maschine. Auch bei den Erfindungen 2 und 3 handle es sich um grundlegende und unumgehbare Patente, weshalb auf diese Erfindungen jeweils 15 % der Umsätze mit der Maschine entfallen würden.

Die Schiedsstelle vertritt zu diesem Streitpunkt folgende Auffassung:

Der unter anderen die drei streitgegenständlichen Erfindungen nutzende (...) bietet die Grundlage für das ganze (...) -Gerät (...). Der (...) ermöglicht erst die (...). Durch die (...) wird eine (...) Messung überhaupt erst ermöglicht bzw. gegenüber bisherigen Methoden(...) wesentlich verbessert, wobei dies eine wesentliche Verbesserung einer Eigenschaft oder Funktion der Gesamtvorrichtung darstellt. Ein (...) kann daher wie vom Unternehmen auch beworben als „Maschine neuen Typs“ angesehen werden. Davon ausgehend könnte abweichend von der Betrachtung des Unternehmens auch der Gesamtumsatz mit den seit dem Jahr (...) angebotenen (...) als Bezugsgröße herangezogen werden. Geht man so vor, muss man aber auch die 118 in dieser Bezugsgröße enthaltenen Patente als Schutzrechtskomplex betrachten.

Diese 118 Erfindungen haben naturgemäß nicht alle dieselbe Bedeutung für die Funktionalität des Produkts. Da die Schiedsstelle, anders als die Arbeitnehmer, jedoch keine der drei streitgegenständlichen, den (...) betreffenden Diensterfindungen als grundlegende, unumgehbare Erfindungen ansieht, erscheint es, die Tatsache zu Grunde legend, dass reale Lizenzverträge stets so verhandelt werden, dass sie in der Verhandlung und der Abwicklung praktikabel bleiben, im Hinblick auf die Komplexität des Gesamtprodukts sachgerecht, bei der Ermittlung des Erfindungswerts alle benutzten Erfindungen in einer pauschalierenden Systematik gegeneinander zu gewichten.

Deshalb ist auch der Ansatz des Unternehmens, durchschnittliche Erfindungen mit dem Faktor 1, überdurchschnittliche Erfindungen mit dem Faktor 3 und unterdurchschnittliche Erfindungen mit dem Faktor 1/3 zu bewerten, grundsätzlich nicht zu beanstanden.

Daraus folgt für eine durchschnittliche Erfindung ein Komplexanteil von 0,85 % (1/118), für eine überdurchschnittliche Erfindung ein Komplexanteil von 2,54 % (1/118x3) und eine unterdurchschnittliche Erfindung ein Komplexanteil von 0,28 % (1/118/3).

Hinsichtlich der drei Streiterfindungen gilt nach Auffassung der Schiedsstelle im Einzelnen Folgendes:

(...)

3. Lizenzsatz

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass ein Komplexlizenzsatz von 4 % dem entspricht, was auch in einem tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag vereinbart worden wäre.

Die Arbeitnehmer sind hingegen der Auffassung, aus den Margen des Unternehmens ließe sich ein Höchstlizenzsatz von über 12 % ableiten und beanspruchen einen Komplexlizenzsatz von 8 %.

Tatsächlich besteht die Aufgabe im Hinblick auf die sachgerechte Höhe des Lizenzsatzes darin, ausgehend von der sachgerechten 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 Vergütungsrichtlinien⁹,
- 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.

Die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen sind jedoch überwiegend realitätsfern und somit weitgehend unbrauchbar, 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 Reichsgericht¹⁰ 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 Entschei-

9 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

10 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

dungspraxis 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 Beispielslizenzsätze ankommen 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 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 vom Unternehmen vertriebenen (...) Geräte sind dem Produktmarkt der (...) zuzuordnen.

In diesem Produktmarkt sind Lizenzsätze abhängig von der durch die Erfindung vermittelten Vorzugstellung gegenüber Wettbewerbern von bis zu 5 Prozent bekannt.

(...)

Die Schiedsstelle ist allerdings auch der Auffassung, dass die Tatsache, dass es dem Unternehmen gelungen ist, den (...) auf den Markt zu bringen, ganz wesentlich auch dem Aufbau einer eigenen hochspeziellen Fertigung und in großem Umfang internem, geheimem Know-how geschuldet ist. Das berücksichtigend sieht die Schiedsstelle vorliegend einen rein schutzrechtsbezogenen Komplexlizenzsatz von 4 % als sachgerecht an.

4. Staffelung des Lizenzsatzes

(...)

5. Zwischenergebnis zum Erfindungswert der Eigennutzung

(...)

6. Kreuzlizenzverträge

Die drei verfahrensgegenständlichen Erfindungen, bzw. die dafür bestehenden Schutzrechtspositionen sind Gegenstand von „pauschalen“ Kreuzlizenzverträgen mit verschiedenen Wettbewerbern des Unternehmens.

Die Arbeitnehmer leiten daraus ab, dass das Unternehmen aufgrund dieser Verwendung jedem Erfinder über die volle Patentlaufzeit pro Erfindung und pro Austauschvertrag jeweils 1.500 € jährliche Erfindungsvergütung zuzüglich Zinsen schulde. Dies ergebe sich aus der Summe der Patentierungs-, Aufrechterhaltungs- und Personalkosten zur Betreuung einer Patentfamilie (...) in Höhe von 10.000 € pro Jahr, worin sich der geldwerte Vorteil des Unternehmens aus den eingetauschten Fremdrechten manifestiere. Wäre dem Unternehmen nicht mindestens dieser Wert zugeflossen, hätte es aus ökonomisch-rationalen Gründen die Schutzrechtsfamilien aufgeben müssen. Durch die Austauschabkommen sei dem Unternehmen der Zugang zum ca. (...) € umfassenden (...) Markt eröffnet worden.

Das Unternehmen hat dazu ausgeführt, dass es aus den Kreuzlizenzverträgen keine Lizenzgebühren vereinnahmt hätte, aus welchen sich ein zu vergütender Erfindungswert ergeben könnte. Diese Kreuzlizenzverträge würden einzig und allein der „Entblockierung“ auch der Produkte dienen, in denen die verfahrensgegenständlichen Erfindungen Verwendung finden. Denn die Verträge seien vor dem Hintergrund geschlossen worden, dass es sich bei von diesen Verträgen betroffenen Produkten um äußerst komplexe Produkte handle, die jeweils auf eine Vielzahl technologischer Lösungen zurückgreifen. Das Risiko einer möglichen Verletzung von Fremdschutzrechten in solchen Produkten, insbesondere wenn auch Wettbewerber über große Patentportfolien verfügen, korreliere mit deren Komplexität, weshalb man ausschließlich zur Vermeidung der Blockierung eigener Produkte durch potentielle Verletzungsverfahren solche Kreuzlizenzverträge abschließe.

Wie einleitend ausgeführt gesteht § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber tatsächlich zufließenden geldwerten Vorteilen zu, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Davon ausgehend teilt die Schiedsstelle die Auffassung des Unternehmens, dass nicht aus den Austauschverträgen an sich ein tatsächlicher geldwerter Vorteil resultiert, sondern dass sich ein solcher erst dann realisiert, wenn das Unternehmen von den Austauschver-

trägen geschützt vor unkalkulierbaren patentrechtlichen Risiken, die aus der großen technischen Komplexität der erfindungsgemäßen Produkte resultieren, von Dienstleistungen geschützte Produkte auf den Markt bringt.

Daraus ergibt sich zwingend, dass sich der Erfindungswert der in solchen Produkten genutzten Dienstleistungen in der fiktiven Lizenzgebühr für die konkrete Nutzung im Produkt erschöpft, die dem Unternehmen ohne die im Hintergrund bestehenden Kreuzlizenzverträge aufgrund des mit dem Angebot des komplexen Produkts auf dem Markt verbundenen, nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Risikos voraussichtlich gar nicht zufließen könnte.

Die Arbeitnehmer haben mithin keinen Anspruch auf gesonderte Vergütungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreuzlizenzverträge.

7. Abschließende Hinweise

(...)