



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	03.07.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 07/24
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Pauschalierung des Erfindungswerts bei komplexen Bezugsgrößen; Wertschätzung des innerbetrieblichen Erfolgs		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein vergütungspflichtiger Erfindungswert entsteht, wenn der Arbeitgeber die durch die Dienstleistung vermittelte Monopolstellung verwertet, sei es durch Lizenzierung, Verkauf, Eigennutzung oder durch eine Nutzung als Vorratspatent.
2. Bei einer Eigennutzung fließen dem Arbeitgeber geldwerte Vorteile zu, deren Höhe davon abhängt, was unabhängige Marktteilnehmer als Gegenleistung für das Recht zur Nutzung der Monopolstellung im konkreten Fall bei freiem Aushandeln vereinbaren würden.
3. Bei Umsatzgeschäften vereinbaren Marktteilnehmer als Gegenleistung regelmäßig eine Lizenzgebühr, die sich aus einer Multiplikation eines vom Monopolschutz erfassten Umsatzanteils mit einem marktüblichen, gegebenenfalls gestaffelten Lizenzsatz ergibt.
4. Die fiktive Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags offenbart den objektiven Erfindungswert der Eigennutzung.
5. Ebenso wie Lizenzverträge in der Verhandlung und der Abwicklung praktikabel gestaltet werden, muss auch die Berechnung des Erfindungswerts praktikabel bleiben.
6. Bei sehr großen Erfindungskomplexen kann es deshalb gerechtfertigt sein, die unterschiedliche Wertigkeit einzelner Schutzrechte im Komplex zu pauschalieren.
7. Aus einer besonderen innerbetrieblichen Wertschätzung der Erfindung ergibt sich kein über die Nachbildung des Lizenzvertrags hinausgehender Erfindungswert.

Begründung:

(...)

Im vorliegenden Fall stand zuletzt letztlich nur die Bezugsgröße im Streit. Der Antragsteller erhofft sich in Anwendung einer unter Wertschätzungsgesichtspunkten „erweiterten Lizenzanalogie“ eine Bezugsgröße von 50 % der Motorsteuerung. Die Antragsgegnerin hat ausgeführt, dass in Anwendung der auf den Monopolgesichtspunkt abstellenden Schiedsstellenpraxis kein höherer Anteil als 2 % der Motorsteuerung als Bezugsgröße in Betracht kommt.

Dem hierzu unterbreiteten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

1. zur Systematik der Erfinderrechte/des Vergütungsanspruchs im Arbeitsverhältnis

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhältnis ist die grundlegende arbeitsrechtliche Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhältnis erbrachten Arbeitsleistungen und daraus entstandenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine einer Erfindung zu Grunde liegende, im Arbeitsverhältnis entwickelte technische Problemlösung als solche nach § 611a 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 zwar abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer.

Ist die Erfindung eine Dienstfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitsergebnissen 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 dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der originär zu erbringenden Arbeitsleistung gewesen sein sollte.

Macht der Arbeitgeber vom Inanspruchnahmerecht Gebrauch, wofür er bei ab dem 01.10.2009 gemeldeten Erfindungen aufgrund der Inanspruchnahmefiktion des

§ 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus nicht mehr gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Kern im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern inhaltlich neu gestaltet² im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, nämlich dahingehend, dass dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent die Rechte aus den §§ 9, 14, 16 ArbEG zugewiesen werden, die durch die §§ 13, 15, 22, 23 und 12 Abs. 6 ArbEG abgesichert werden.

Die bedeutendste der aufgezeigten Regelungen zur Neugestaltung des Vermögensrechts ist der § 9 ArbEG, der als unabdingbarer gesetzlicher vermögensrechtlicher Anspruch dem Arbeitnehmer eine Kompensation für den Rechtsverlust zuweist. Die Höhe der Kompensation regelt § 9 Abs. 2 ArbEG: Der Arbeitnehmer soll an dem auf seine Erfinderschaft („*Miterfinderanteil*“) zurückgehenden wirtschaftlichen Wert der Diensterfindung („*Erfindungswert*“) beteiligt werden („*Anteilsfaktor*“).

Aus dem Kompensationsgedanken folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

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

Daher hängt der vergütungspflichtige Erfindungswert davon ab, inwieweit der Arbeitgeber durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich eine zusätzliche Bereicherung erfahren hat.

1 Die im internationalen Vergleich 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 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

Eine solche kann dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsposition benutzt³, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung (wozu auch der sehr seltene Fall des Einsatzes als Sperrpatent zählt), gegebenenfalls auch als Vorratspatent (bei sehr langer Aufrechterhaltung eines nicht in Produkten oder Lizenzverträgen verwerteten erteilten Patents im Portfolio), 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 das Unternehmen, 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 ein Unternehmen eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Erfindung wie im vorliegenden Fall selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung jedoch vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unternehmen aber 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 Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber einen Lizenzvertrag hätte abschließen müssen, um die Erfindung nutzen zu können, unterstellt ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer hätte die Erfindung gemacht.

Folglich offenbart sich der objektive Wert, der dem Arbeitgeber aus der der rechtmäßigen eigenen Nutzung der Erfindung zufließt, aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags.

3 vgl. 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 – antimykotischer Nagellack I

Zwar ist eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht möglich, da es in der Natur der Sache liegt, dass hinsichtlich der dabei maßgeblichen Faktoren Wertungsspielräume bestehen, zumal die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten Einzelfall natürlich 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 aber nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen, die regelmäßig als Bezugsgröße einen von den Vertragsparteien als erfindungsgemäß angesehenen Anteil am 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. Für die Ermittlung des Erfindungswerts zum Zwecke der Erfindungsvergütung gilt naturgemäß nichts anderes.

2. zur Bezugsgröße bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsächlich vereinbarten Nettoproduktumsatz ab Werk konkret als Bezugsgröße in einem 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.⁸

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

⁸ 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.

Eine solche 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.

Ist das der Fall, stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen deshalb erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt darauf ab, 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 sodann 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 können, der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfähig erscheint.

Sind die Produkte, die letztlich den Nettoproduktumsatz ab Werk generieren, sehr komplex wie beispielsweise Flugzeuge oder Kraftfahrzeuge, dann ist es regelmäßig nicht mehr

sinnvoll möglich, mithilfe von für deren Funktionalität relevanten technischen Problemkreisen direkt vom Nettoabgabepreis des Produkts den für einen Lizenzvertrag maßgeblichen monopolgeschützten Bezugsgrößenumsatz prozentual herunterzubrechen.

In einem solchen Fall ist es regelmäßig Lizenzvertragspraxis, den monopolgeschützten Umsatzanteil mit einem Bottom-up-Ansatz festzulegen, so dass der Lizenzvertrag nicht mit Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung überfrachtet wird.

Bei diesem Ansatz wird auf die Herstellungskosten oder Einkaufspreise einer Baugruppe des Gesamtprodukts, in der der auf die Dienstleistung zurückgehende Monopolschutz aus dem Patent realisiert ist und die sich aufgrund ihrer geringeren Komplexität als das Gesamtprodukt noch auf enthaltene Funktionskreise überprüfen lässt, und einen Aufschlagsfaktor abgestellt, um den Anteil der Baugruppe am Netto-Produkt-Außenumsatz fiktiv festzulegen. Der auf die Herstellungskosten/Einkaufspreise anzusetzende Aufschlag ist dabei zwar vorrangig davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle aber keine konkreten Anhaltspunkte, wie das Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt konkret kalkuliert, setzt sie bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags regelmäßig pauschal einen Aufschlagsfaktor in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beidem zu beaufschlagen ist. Diese Aufschlagsspanne ist zwar lediglich ein unverbindlicher Erfahrungswert der Schiedsstelle, er hat sich jedoch in einer Vielzahl von Sachverhalten gerade in der Automobilindustrie als belastbar erwiesen.

Enthält die für eine Betrachtung in diesem Sinne heranziehbare Baugruppe immer noch eine große Vielzahl von Funktionskreisen, 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 der Baugruppe sachgerecht, bei der Ermittlung des Erfindungswerts alle benutzten Erfindungen in einer pauschalierenden Systematik gegeneinander zu gewichten, um den Anteil des erfindungsgemäßen Monopolschutzes am fiktiv über Herstellungskosten und Aufschlagsfaktor ermittelten Baugruppenumsatz festzulegen.

Der Monopolschutz des streitgegenständlichen Patents ist in der Motorsteuerung enthalten. Dabei umfasst das Steuergerät, für das die Antragsgegnerin Beschaffungskosten von

(...) € beauskunftet hat, die sie mit einem Aufschlagfaktor von 1,45 sachgerecht auf einen fiktiven Außenumsatz hochgerechnet hat, 136 so genannte Funktionspakete, 100 Funktionen und 152 globale Klassen – also Vorgänge und Verfahren, deren Abläufe in dem Steuergerät erfolgen.

Davon und von der tatsächlich dem rechtlichen Monopolschutz unterliegenden technischen Lehre ausgehend, vermag es die Schiedsstelle letztlich nicht zu beanstanden, wenn die Antragsgegnerin pauschalierend 2 % des Steuergeräts als erfindungsgemäß ansieht.

3. zur Lizenzsatz-/Umsatzstaffel bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung

Der Anwendung einer Lizenzsatzstaffel liegt die Logik zu Grunde, dass ein Lizenzgeber seine Erfindung zum Zwecke einer möglichst großen Gewinnerzielung vorrangig an ein Unternehmen lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe lizenzsatzrelevante Umsätze erzielen kann, was zu einer entsprechend hohen Lizenzgebühr führt, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Bezugsgrößen-Umsatzgrenzen zustimmt, da er so voraussichtlich trotzdem 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 nicht der Lizenzsatz, sondern der Bezugsgrößenumsatz abgestaffelt, was rechnerisch zum selben Ergebnis führt.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten gebilligte⁹ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁰ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes/Umsatzes 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.

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

10 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

Das wird durch die Berücksichtigung einer Abstufung sachgerecht vermieden, die letztlich berücksichtigt, wenn sich ein Unternehmen eine entsprechende Marktstellung erarbeitet hat.

Über die Anwendung der Abstufung auf die als erfindungsgemäß angesehenen Umsätze besteht vorliegend völlig zu Recht kein Streit.

4. zum Lizenzsatz bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes besteht die Aufgabe bei der Abschätzung des Erfindungswerts darin, 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 Vergütungsrichtlinien¹¹,
- 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. Schlussendlich 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 allerdings 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 Reichsgericht¹² 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

¹¹ 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

¹² RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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 regelmäßig nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizenzsätze abzustellen ist.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen. 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 Antragsgegnerin ist ein Automobilhersteller. Deshalb ist hinsichtlich des Lizenzsatzes auf Erfahrungswerte aus diesem Produktmarkt zurückzugreifen.

Die beste Erkenntnisquelle wäre diesbezüglich ein von der Antragsgegnerin auf diesem Markt für das streitgegenständliche Patent 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 Lizenzverträge¹³.

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

¹³ 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 %

nicht der Fall, liegt die Obergrenze für einzelne Patente dementsprechend erfahrungsgemäß regelmäßig eher bei 1 % und (häufig deutlich) darunter.¹⁴

Davon ausgehend vermag die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin zugestandenen Lizenzsatz von 1,15 % für das streitgegenständliche Patent nicht zu beanstanden.

5. Abschließende Hinweise

Die am Verfahren Beteiligten können den Einigungsvorschlag akzeptieren oder ihm schriftlich als Ganzem widersprechen, beispielsweise weil sie ihn für falsch oder nicht sinnvoll halten oder gegebenenfalls auch, weil sie der Meinung sind, dass ihre Auffassung nicht hinreichend berücksichtigt wurde, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG.

Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten hingegen als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag, der den Streit abschließend beendet.

Die Schiedsstelle weist abschließend darauf hin, dass sie – wie die Patentabteilung der Antragsgegnerin auch – nachvollziehen kann, dass der Antragsteller aufgrund des innerbetrieblichen Erfolgs seiner Entwicklungstätigkeit und des von ihm eingebrachten persönlichen Einsatzes eine andere Erwartungshaltung und einen anderen Blickwinkel darauf hat, wie eine angemessene Würdigung seiner Leistung aus seiner Sicht aussehen sollte.

Der gesetzlichen Vergütung von Arbeitnehmererfindern liegt jedoch ausschließlich das rechtliche Monopolprinzip zu Grunde, nicht aber die Berücksichtigung von unter anderen Gesichtspunkten gegebenenfalls besonders erscheinenden Leistungen im Arbeitsverhältnis. Die Patentabteilung der Antragsgegnerin ist daran unter Compliance-Gesichtspunkten gebunden, weshalb kein Raum für eine unter Wertschätzungsgesichtspunkten „erweiterte Lizenzanalogie“ besteht.

¹⁴ vgl. Beispiele in Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, z.B. S. 692 oder S. 312

Die Patentabteilung der Antragsgegnerin hat nach Auffassung der Schiedsstelle überdies die ihr vom Gesetz eröffneten Spielräume bei der Festlegung der Bezugsgröße und des Lizenzsatzes zu Gunsten des Antragstellers wohlwollend ausgeschöpft.

(...)