



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	03.07.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 11/24
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 6 PatG; § 12 ArbEG		
Stichwort:	Erfinderschaft im Projektteam; Vergütungsfestsetzung und Rechteab- kauf		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein Rechteabkauf kann nicht zum Gegenstand einer Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 3 ArbEG gemacht werden.
2. Ansprüche aus den §§ 9, 14, 16 ArbEG werden durch den Verlust (§ 7 ArbEG) von vermögenswerten Rechten an einer Diensterfindung an den Arbeitgeber begründet und somit vom Umfang des Rechtsverlusts auch begrenzt.
3. Gemäß der Verweisung in den §§ 1, 2 ArbEG sind mit dem Rechtsverlust die patentrechtlichen vermögenswerten Rechte an einer Diensterfindung gemeint.
4. Nach § 6 PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder zu. Nach patentrechtlicher Rechtsprechung und Lehre ist Erfinder, wer sich die Erkenntnis erschlossen hat, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann. Dabei steht das Recht auf das Patent nur demjenigen zu, der einen eigenen, bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet hat, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird. Schöpferisch ist ein solcher Beitrag nur, wenn er über eine bloße konstruktive Mithilfe bei der Realisierung der Erfindung hinausgeht.

5. Die patentrechtliche Klärung, ob und in welchem Umfang ein schöpferischer Beitrag vorliegt, erfolgt in drei Schritten: (1) Ermittlung des Gegenstands der Patentanmeldung / des Patents, (2) Prüfung, ob die geltend gemachte Leistung zu diesem beigetragen hat, (3) bei mehreren schöpferischen Beiträgen: Gewichtung des Beitrags im Hinblick auf die anderweitigen schöpferischen Beiträge und im Hinblick auf die erfinderische Gesamtleistung, um den prozentualen Umfang der Erfinderschaft/Miterfinderschaft festlegen zu können.
6. Arbeitnehmererfinderrechtliche Regelungen zur Erfinderschaft enthalten nur § 5 ArbEG und § 12 Abs. 2 ArbEG.

§ 5 ArbEG enthält eine als Bringschuld ausgestaltete Pflicht des Arbeitnehmers. Die Meldung einer Diensterfindung ist eine Wissenserklärung, die sicherstellen soll, dass dem Arbeitgeber die maßgeblichen Umstände so bekannt gemacht werden, dass er über die Inanspruchnahme, den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Patentanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber sachgerecht befinden kann. In der Meldung hat der Arbeitnehmer das Zustandekommen der Erfindung zu beschreiben, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit anzugeben und mitzuteilen, was er als seinen eigenen Anteil ansieht.

Nach § 12 Abs. 2 ArbEG ist die Vergütung bei der Beteiligung von mehreren Arbeitnehmern an der Erfindung für jeden gesondert festzustellen, wobei der Arbeitgeber den beteiligten Erfindern die Anteile der einzelnen Erfinder an der Diensterfindung bekannt zu geben hat.

7. Somit besteht zwischen § 5 ArbEG und § 12 Abs. 2 ArbEG eine Wechselwirkung. Der Arbeitgeber ist, wenn mehrere Miterfinder Vergütungsansprüche nach § 9 ArbEG haben, regelmäßig darauf angewiesen, dass sich die Miterfinder entweder untereinander über ihre Anteile am Zustandekommen der Erfindung einigen, zumindest aber, dass sich aufgrund einer gemeinsamen Erfindungsmeldung oder aber aus der Gesamtschau einzelner abgegebener Erfindungsmeldungen ein plausibles Bild der Miterfinderanteile ergibt. Ist das mangels der Abgabe dem entsprechender Erfindungsmeldungen nicht möglich, liegt ein Streit vor, den die Miterfinder angesichts ihrer Sachnähe zur Erfindungsgeschichte zunächst untereinander austragen müssen, bevor sie vom Arbeitgeber eine Vergütungsfeststellung unter Mitteilung ihrer bei der Bemessung der jeweiligen Vergütung berücksichtigten Miterfinderanteile verlangen können.

Begründung:

(...)

Zwischen den Parteien sind die arbeitnehmererfinderrechtlichen Ansprüche hinsichtlich der dem Patent EP (...) B1 zu Grunde liegenden Dienstleistung umstritten.

Das Patent resultierte aus einem Entwicklungsprojekt (Kick-off 14.09.2018), an dem 15 Mitarbeiter der Antragsgegnerin beteiligt waren.

Die Projektstruktur bestand aus dem „*Product Management*“, bei dem die Verantwortung angesiedelt war und das ein Mitarbeiter (...) wahrgenommen hat, dem „*Projekt Management*“, das der Antragsteller wahrgenommen hat, und dem 13-köpfigen Projektteam. Das ab dem 25.09.2018 von (...) und dem Antragsteller (...) verantwortete Lastenheft enthält die Vorgabe „*DIE (...) muss mechanisch aufhängbar gestaltet werden. Eventuell Halterung für (...)*“. In der Vorabstimmung „*(...)/Vertrieb/F&E*“ vom 04.07.2018, an der der Antragsteller nicht, jedoch der Mitarbeiter (...) beteiligt war, findet sich der Hinweis „*(...) soll als Gehäuse mit (...) geplant werden. An eine entsprechende Aufhängung muss gedacht werden.*“

Eine Erfindungsmeldung wurde von keinem am Entwicklungsprojekt beteiligten Mitarbeiter und auch sonst von keinem Mitarbeiter des Unternehmens abgegeben.

Die Patentanmeldung des Unternehmens, die lediglich den Antragsteller als Erfinder benennt, wurde von einem externen Patentanwalt zusammen mit dem Antragsteller ausgearbeitet. Der Antragsteller hat vorgetragen, dass der Anmeldeprozess bis zur Erteilung von weiteren internen Personen, insbesondere Geschäftsleitung (...), Entwicklungsleitung (...), Controlling (...), Produktmanagement (...), Patentbeauftragter (...) „*verfolgt worden sei*“.

Der Antragsteller sieht sich als alleinigen Erfinder und beansprucht, am vollen Erfindungswert beteiligt zu werden.

Die Antragsgegnerin sieht das anders. Der Antragsteller sei in der Patentanmeldung zwar als einziger Erfinder benannt. Aufgrund der dokumentierten Projektabläufe und aufgrund von Zeugenbefragungen sei aber von mindestens zwei gleichwertigen Erfindern auszugehen. Die ursprüngliche Benennung des Antragstellers als Alleinerfinder sei darauf zurückzuführen, dass er als Ansprechpartner für den externen Patentanwalt fungiert habe, der die so erhaltenen

Informationen verarbeitet habe. Die Antragsgegnerin will den Antragsteller deshalb nur am halben Erfindungswert beteiligen.

Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 15.01.2024 eine Vergütung von 3.002,50 € festgesetzt und ausbezahlt, mit der sämtliche mit der Erfindung verbundene Vergütungsansprüche abgegolten sein sollen. Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 27.01.2024 mitgeteilt, dass die Vergütung nicht seinen Vorstellungen entspreche und abgelehnt werde.

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, dass der durchschnittliche Nettoumsatz pro verkaufter „(...)“ 1.370 € betrage, und folgende Stückzahlen mitgeteilt:
2.860 (2021), 5.581 (2022), 7.343 (2023).

Im Übrigen wird zum Sachverhalt auf den schriftsätzlichen Sachvortrag der Parteien verwiesen.

Dem zu diesem Sachverhalt unterbreiteten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

1. 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 Dienstleistung 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 § 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 wirtschaftlichen Wert der Dienstleistung („Erfindungswert“), soweit er auf seine Erfinderschaft zurückgeht („Miterfinderanteil“), beteiligt werden („Anteilsfaktor“).

2. zur grundsätzlichen Systematik des Erfindungswerts

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

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

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, in wie weit der Arbeitgeber durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich eine zusätzliche Bereicherung erfahren hat.

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 Unternehmernergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt.⁴ Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition.⁵

Benutzt ein Unternehmen eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Erfindung 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.

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

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, wobei eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht möglich ist, 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 jedoch 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 wird.⁷

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.

Bei langer Aufrechterhaltung eines niemals in Produkten oder Lizenzverträgen verwerten Patents im Portfolio kommt überdies eine geldwerte Benutzung als Vorratsspatent in Betracht. Der Erfindungswert beträgt dann ab dem 8. Schutzrechtsjahr bei einem erteiltem Inlandspatent 640 €/Jahr, der sich auf 770 € erhöht, wenn zusätzlich Auslandsschutzrechte erteilt wurden.

3. zur Erfinderschaft

Da der Verlust der vermögenswerten Rechte an einer Diensterfindung gemäß § 7 ArbEG den Anspruch eines Arbeitnehmers auf Rechte aus den §§ 9, 14 und 16 ArbEG einerseits begründet und dementsprechend andererseits aber auch begrenzt, ist etwaigen arbeitnehmererfinderrechtlichen Ansprüchen die Frage vorgelagert, ob und wenn ja, in welchem Umfang solche vermögenswerten Rechte ursprünglich bestanden haben.

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

Voraussetzung für das Bestehen solcher Rechte ist gemäß § 1 ArbEG das Vorliegen einer Erfindung, mithin dass der Arbeitnehmer als alleiniger Erfinder, zumindest aber als Miterfinder zu einem bestimmten Anteil anzusehen ist. Andernfalls ist der Anwendungsbereich des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen gar nicht eröffnet.

Die Frage, ob jemand als Erfinder/Miterfinder anzusehen ist, ist gemäß der Begriffsbestimmung des § 2 ArbEG nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, sondern im Patentgesetz geregelt. Es handelt sich damit nicht um eine arbeitnehmererfinderrechtliche, sondern um eine vorab unter patentrechtlichen Gesichtspunkten zu klärende Fragestellung. Wem das Recht auf das Patent zusteht, sei er Arbeitnehmer oder nicht, regelt § 6 PatG:

„Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet hat.“

Was eine Erfindung im Sinne des Patentrechts ist, hat der Gesetzgeber im Patentgesetz nicht positiv definiert. Es handelt sich somit um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien hat es der Gesetzgeber bewusst Rechtsprechung und Lehre überlassen, den Begriff auszufüllen.⁸ Dementsprechend wird als Erfinder angesehen, wer sich die Erkenntnis erschlossen hat, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.⁹ Das bedeutet, dass das Recht auf das Patent nur demjenigen oder denjenigen zustehen kann, der bzw. die einen eigenen, bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet hat bzw. haben, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird.¹⁰ Schöpferisch in diesem Sinne ist ein Beitrag, wenn er über eine bloße konstruktive Mithilfe bei der Realisierung der Erfindung hinausgeht.¹¹

⁸ Schulte Patentgesetz, 25. Auflage, § 1 RNr. 14

⁹ BGH vom 18.05.2010 – Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung

¹⁰ BGH vom 17.10.2000 – Az.: X ZR 223/98 – Rollenantriebseinheit

¹¹ BGH vom 16.09.2003 – Az.: X ZR 142/01 – Verkranzungsverfahren

Zur Klärung der Frage, ob ein schöpferischer Beitrag vorliegt, muss zunächst der Gegenstand der Patentanmeldung/des Patents ermittelt werden (1). Sodann ist zu prüfen, ob die geltend gemachte Leistung zu diesem beigetragen hat (2). Bejaht man bei dieser Prüfung einen schöpferischen Beitrag und liegen weitere schöpferische Beiträge vor, muss das Gewicht des Beitrags im Hinblick auf die anderweitigen schöpferischen Beiträge und im Hinblick auf die erfinderische Gesamtleistung abgewogen und bewertet werden (3), um den prozentualen Umfang der Erfinderschaft/Miterfinderschaft festlegen zu können.¹²

Haben mehrere Erfinder gemeinsam Beiträge zur zu schützenden/geschützten technischen Lehre geleistet, so bilden sie grundsätzlich eine Gemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB¹³ und der einzelne Erfinder hat gegen andere an der gemeinschaftlichen Erfindung beteiligte Erfinder einen Rechtsanspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung, der dem in § 6 S. 2 PatG und § 8 S. 1, 2 PatG zum Ausdruck kommenden Zuordnungsgrundsatz entnommen wird.¹⁴

Somit müssen diejenigen, die sich als Erfinder sehen, zunächst untereinander klären, wer letztlich Erfinder im Sinne des Patentgesetzes ist.

Erst an das Ergebnis dieser Klärung knüpft dann infolge Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber die arbeitnehmererfinderrechtliche Regelung des § 7 ArbEG an, weshalb der persönliche arbeitnehmererfinderrechtliche Vermögensrechtsverlust des jeweiligen Erfinders in der Größenordnung des jeweiligen Gemeinschaftsanteils an der Erfindung die Ausgestaltung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG und den Umfang der Rechte des Arbeitnehmers aus den §§ 14 und 16 ArbEG bestimmt.

Dem steht auch nicht entgegen, dass Inhaber des Rechts auf das Patent gemäß § 6 S. 1 PatG auch der Rechtsnachfolger des Erfinders sein kann und dass sich die Antragsgegnerin mit dem von ihr als Miterfinder zu 1/2 angesehenen Arbeitnehmer (...) über die Inanspruchnahme dessen Miterfinderanteils einig und insoweit dessen Rechtsnachfolger ist.

¹² vgl. BGH vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 16.09.2003 – Az.: X ZR 142/01 – Verkranzungsverfahren

¹³ BGH vom 17.10.2000 – Az.: X ZR 223/98 – Rollenantriebseinheit

¹⁴ BGH vom 20.02.1979 – Az.: X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten

Denn Arbeitnehmererfinder sind keine gewöhnlichen Erfinder. Anders als bei einem freien Erfinder, der seinen Anteil beispielsweise verkauft und ihn in der Folge nach § 15 Abs 1 S. 2 PatG im Wege der Abtretung nach den §§ 413, 398 ff. BGB überträgt und sodann keine Rechte mehr am im Recht auf das Patent liegenden Vermögensrecht mehr hat, geht bei einem Arbeitnehmererfinder das im Recht auf das Patent liegende Vermögensrecht durch die Inanspruchnahme des Arbeitgebers nicht verloren, sondern es bleibt wie bereits ausgeführt in neuer Gestaltung¹⁵ in Form der Rechte aus den §§ 9, 14, 16 ArbEG bestehen. Folglich müsste der Antragsteller seine behauptete Alleinberechtigung am Recht auf das Patent patentrechtlich wohl nicht nur gegen die Antragsgegnerin, sondern auch gegen nicht am Schiedsstellenverfahren beteiligte Miterfinder durchsetzen.

Eigene Regelungen zur Miterfinderschaft enthält das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen lediglich an zwei Stellen (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

§ 5 Meldepflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstleistung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigelegt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(...)

¹⁵ BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998 – Az.: 1 BvR 587/88

§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung

(1) Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.

(2) Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt sind, ist die Vergütung für jeden gesondert festzustellen. Die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Diensterfindung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekanntzugeben.

(...)

§ 5 ArbEG enthält keine gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, aus der der Arbeitnehmer Ansprüche geltend machen könnte, sondern vielmehr eine als Bringschuld ausgestaltete Pflicht des Arbeitnehmers.

Denn der Arbeitnehmer ist nach § 5 ArbEG arbeitnehmererfinderrechtlich, weiterhin nach den §§ 611a, 241 Abs. 2 BGB auch arbeitsrechtlich verpflichtet, seinem Arbeitgeber, mithin der Geschäftsführung bzw. der gegebenenfalls als Erklärungsempfängerin bevollmächtigten Patentabteilung, eine Erfindung unverzüglich förmlich zu melden, wenn er der Auffassung ist, er habe eine dem Vermögensrecht des § 6 PatG unterliegende Erfindung gemacht.

Dabei ist er hinsichtlich des Inhalts der Erfindungsmeldung gemäß § 5 Abs. 2 ArbEG verpflichtet, die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben, wobei vorhandene Aufzeichnungen beizufügen sind, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Weiterhin hat die Meldung dem Arbeitnehmer erteilte dienstliche Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit zu enthalten und muss hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

Die gefestigte obergerichtliche Rechtsprechung folgert daraus, dass die Erfindungsmeldung eine Wissenserklärung ist, die sicherstellen soll, dass dem Arbeitgeber die maßgeblichen Umstände so bekannt gemacht werden, dass er über die Inanspruchnahme der Er-

findung, den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber sachgerecht befinden kann.¹⁶

Der Antragsteller hat eine diesen Vorgaben genügende Erfindungsmeldung jedoch niemals abgegeben und insoweit den Arbeitgeber pflichtwidrig über die tatsächlichen Umstände der Erfinderschaft im Dunkeln gelassen, was sich zu Lasten des Arbeitnehmers direkt auf die in § 12 Abs. 2 ArbEG enthaltenen gesetzlichen Pflichten des Arbeitgebers auswirken muss.

§ 12 Abs. 2 ArbEG regelt das Verfahren der Vergütungsfeststellung, wenn mehrere Erfinder an der Diensterfindung beteiligt sind, wobei der Arbeitgeber aber, wenn mehrere Miterfinder Vergütungsansprüche nach § 9 ArbEG gegen den Arbeitgeber haben, regelmäßig darauf angewiesen ist, dass sich die Miterfinder entweder untereinander über ihre Anteile am Zustandekommen der Erfindung einigen, zumindest aber, dass er sich aufgrund einer gemeinsamen Erfindungsmeldung oder aber aus der Gesamtschau einzelner abgegebener Erfindungsmeldungen ein plausibles Bild der Miterfinderanteile ergibt. Kann er das beispielsweise mangels der Abgabe vollständiger Erfindungsmeldungen nicht, liegt im Zweifel ein Streit vor, den die Miterfinder angesichts ihrer Sachnähe zur Erfindungsgeschichte zunächst untereinander austragen müssen¹⁷, bevor sie vom Arbeitgeber eine Vergütungsfeststellung unter Mitteilung der bei der Bemessung der jeweiligen Vergütung berücksichtigten Miterfinderanteile verlangen können.

Im vorliegenden Fall hat der Arbeitgeber seiner Verpflichtung aus § 12 Abs. 2 ArbEG aber ohnehin vollumfänglich Genüge getan, die Vergütung aus seiner Sicht festgestellt und die aus seiner Sicht angenommenen Miterfinderanteile mitgeteilt.

Im Übrigen gilt hinsichtlich der Frage der Erfinderschaft im Schiedsstellenverfahren Folgendes:

Die Schiedsstelle hat gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG die Aufgabe, mit ihrer speziellen Expertise zum Arbeitnehmererfinderrecht bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte

¹⁶ BGH vom 4.04.2006 - Az.: X ZR 155/03– Haftetikett

¹⁷ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 7. Auflage, § 12 RNr. 39

oder Rechtsverhältnisse im Rahmen eines Schiedsstellenverfahrens zum richtigen Verständnis vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht beitragen, um insoweit Gerichtsverfahren vermeiden zu helfen.

Damit wird jedoch kein Anspruch auf eine Allzuständigkeit der Schiedsstelle im Hinblick auf Problemstellungen begründet, die aus dem Verbesserungs- und/oder Erfindungswesen in Unternehmen resultieren können. Denn § 28 S. 1 ArbEG setzt für die Gerichten vorgeschaltete Zuständigkeit der Schiedsstelle das kumulative Vorliegen von zwei Tatbestandsmerkmalen voraus:

- (1) Hinsichtlich der Aktiv-/Passivlegitimation können sich als Verfahrensbeteiligte nur (auch ehemalige) Arbeitnehmer und Arbeitgeber und umgekehrt gegenüberstehen.

Ein Streit mehrerer Arbeitnehmer untereinander über das Bestehen und den Umfang ihrer Miterfinderanteile kann somit vor der Schiedsstelle nicht ausgetragen werden. In einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber wiederum kann die Schiedsstelle keine Vorschläge zu Lasten von am Verfahren nicht beteiligten Miterfindern unterbreiten.

- (2) Materiellrechtlich muss ein Streitfall „aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen“ vorliegen.

Was ein Streitfall „aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen“ ist, konkretisiert § 37 Abs. 1 ArbEG. Von der Vorschaltzuständigkeit der Schiedsstelle umfasst sind danach nur Streitfälle über Rechtsverhältnisse, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Der hier relevante Streit über die Alleinerfinderschaft des Antragstellers ist aber dem Arbeitnehmererfinderrecht vorgelagert. Denn wie aufgezeigt, kommen Rechte oder Rechtsverhältnisse, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind, überhaupt erst dann zum Tragen, wenn die Erfinderschaft und ihr Umfang feststehen bzw. auf Grundlage des § 6 PatG geklärt worden sind.

Das heißt, die Zuständigkeit der Schiedsstelle erstreckt sich nicht auf streitige Fragen zur Erfinderschaft. Die grundsätzliche Frage, ob und in welchem Umfang jemand patentrechtlich als Erfinder anzusehen ist, ist vielmehr ohne vorangegangene Zustän-

digkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens keine Sachurteilsvoraussetzung für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf eine abschließende Prüfung dieser Fragestellung und einen daraus abgeleiteten Einigungsvorschlag durch die Schiedsstelle.¹⁸

Dementsprechend hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, auch nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums zur Aufklärung streitentscheidender Tatsachen der Erfindungsgeschichte zur Verfügung gestellt.

Die Schiedsstelle setzt sich deshalb in Fällen, in denen es auf streitige Tatsachendetails der Erfindungsgeschichte ankommt, regelmäßig nicht dezidiert mit einzelnen streitigen Behauptungen von Verfahrensbeteiligten zur Erfinderschaft auseinander.

Lediglich zum Zwecke der Vermeidung eines Gerichtsverfahrens hat die Schiedsstelle vorliegend trotzdem eine kursorische Bewertung mit dem Ergebnis vorgenommen, dass gemessen an den aufgezeigten patentrechtlichen Maßstäben sich weder aus dem im Schiedsstellenverfahren erbrachten Sachvortrag noch aus den im Schiedsstellenverfahren vorgelegten Unterlagen an irgendeiner Stelle eine Entstehungsgeschichte der im Patent geschützten technischen Lehre entnehmen lässt, die ausschließlich von einem dezidierten schöpferischen Beitrags des Antragstellers geprägt ist.

Insbesondere interessant ist diesbezüglich das E-Mail des Antragstellers vom 07.12.2018, in dem er offensichtlich beschreibt, was er wirklich als patentfähige Entwicklung angesehen hat, nämlich die „Aufwicklung des (...) Kabels“. Einen Monopolschutz hat diese ausweislich des Patents jedoch nicht begründet.

Vor diesem Hintergrund erscheint es der Schiedsstelle zum Zwecke einer gütlichen Einigung sachgerecht, es bei einer hälftigen Miterfinderschaft zu belassen.

¹⁸ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

4. zur Vergütungsfestsetzung

Die schriftsätzlichen Ausführungen der Antragsgegnerin zur Festsetzung und in diesem Zusammenhang zur Unbilligkeit und zum Inhalt der Festsetzung deuten darauf hin, dass sie der Auffassung ist, sie hätte die Vergütung verbindlich und abschließend wirksam festgesetzt und damit nicht nur den Vergütungsanspruch des Antragstellers abschließend erfüllt, sondern ihm auch weitere Rechte aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wirksam abgekauft.

Dem ist jedoch nicht so. Zum besseren Verständnis der gesetzlichen Regelung weist die Schiedsstelle deshalb auf Folgendes hin:

Nach § 12 Abs. 1 ArbEG soll die „Art und Höhe der Vergütung“ in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgestellt werden, wobei sich aus dem Wortlaut, aber auch aus der systematischen Stellung im Gesetz ergibt, dass sich § 12 ArbEG ausschließlich auf den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG bezieht.

Nur wenn die von § 12 Abs. 1 ArbEG vorgesehene Vereinbarung über den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 9 ArbEG nicht zustande kommt, so hat der Arbeitgeber die Vergütung gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG festzusetzen.

Somit ist es schon vom Wortlaut des Gesetzes her völlig ausgeschlossen, einen etwaigen Rechteabkauf zum Gegenstand der Festsetzung zu machen.

Rechtlich handelt es sich bei der Vergütungsfestsetzung auch nur um eine vorläufige Festlegung der Art und der Höhe der nach § 9 ArbEG geschuldeten Vergütung durch den Arbeitgeber und nicht um die Möglichkeit, die Art und Höhe der Vergütung einseitig in Ausübung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit verbindlich abschließend festzulegen.

Denn die vorläufige einseitige Festlegung wird nur dann verbindlich, wenn aus dem objektiven Empfängerhorizont des Arbeitnehmers erkennbar ist, dass eine einseitige Festsetzung der Vergütung erklärt worden ist, die die Widerspruchsfrist des § 12 Abs. 4 S. 1 ArbEG ausgelöst hat, und der Arbeitnehmer dieser Festsetzung nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht. Nur wenn das der Fall ist, verwandelt sich die unverbindliche vorläufige Festlegung durch den Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 4 S. 2 ArbEG in eine dauerhaft

verbindliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG. Die Zustimmung des Arbeitnehmers wird somit vom Gesetz fingiert, wenn der Arbeitnehmer auf die explizit erklärte und begründete Festsetzung hin schweigt. Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller der Festsetzung vom 15.01.2024 bereits am 27.01.2024 widersprochen, weshalb die Festsetzung nicht verbindlich geworden ist.

Daran ändert auch die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG nichts, den sich aus der Festsetzung ergebenden Vergütungsbetrag zahlen zu müssen. Denn diese Zahlungspflicht ist lediglich eine eigenständige Folge aus der nur vorläufigen einseitigen Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber und hat deshalb keinerlei Aussagekraft hinsichtlich der Frage, ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG besteht. Der einzige Grund für diese Zahlungsverpflichtung ist, dass der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer zeitnah den Genuss einer tatsächlich gezahlten Vergütung verschaffen wollte.¹⁹

Erfolgt eine ordnungsgemäße Festsetzung und widerspricht der Arbeitnehmer fristgerecht, kommt dementsprechend keine verbindliche Vereinbarung zustande, auch wenn der Arbeitgeber den festgesetzten Betrag wie hier bezahlt.

Die Frage nach der Art und der Höhe der angemessenen Vergütung bleibt dann offen, wobei der Arbeitgeber gemäß § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG trotzdem nicht die Rückzahlung der festgesetzten Vergütung verlangen kann und weiterhin zur Auszahlung der festgesetzten Vergütung verpflichtet ist, so er diese noch nicht ausbezahlt hat.

Im Ergebnis hat die Antragsgegnerin somit bislang schlicht und einfach eine Vergütung im Sinne von § 9 ArbEG in Höhe von 3.002,50 € bezahlt, nicht mehr und nicht weniger.

Rechte hat sie dem Antragsteller hingegen keine abgekauft.

5. zum Anteilsfaktor

An dem auf seinen Miterfinderanteil entfallenden Erfindungswert ist der Erfinder im Umfang seines persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen, für den nach § 9 Abs. 2 ArbEG „die

¹⁹ Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, Blatt für PMZ 1957, S. 234

Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“ maßgeblich sind.

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 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 – 36²⁰ 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

²⁰ 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

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 sinngemäß, aber nicht wortwörtlich 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.

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 völlig atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt. Problematisch ist bei einer Zuordnung zur Gruppe 1 bereits, dass die dezidierte Angabe eines Lösungswegs dem Grunde nach das Vorliegen eines schöpferischen Beitrags des Arbeitnehmers ausschließt.

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

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

Der Antragsteller hat die streitgegenständliche Erfindung im „*Projekt Management*“ eines Entwicklungsprojekts gemacht.

In Anwendung der dargestellten Grundsätze ist folglich die Wertzahl „a=2“ sachgerecht.

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. Dabei darf auch der „Blick über den Tellerrand“ erwartet werden. Das Teilmerkmal ist im Regelfall und auch hier zweifellos erfüllt.

- (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.

Im vorliegenden Fall war der Antragsteller an einem Entwicklungsprojekt beteiligt, dessen Zweck die Verbesserung von Vorgängerprodukten war. Damit ist auch dieses Teilmerkmal erfüllt.

- (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 war²¹. 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 Betriebsreifemachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Somit sind im Regelfall abhängig vom dritten Teilmerkmal 2 bis 3 Teilmerkmale erfüllt, woraus die Wertzahl „b = 1 – 2,5“ resultiert. Als Kompromiss wird häufig die Wertzahl „b=2“ angesetzt, die die Schiedsstelle auch hier empfiehlt.

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

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 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. Vielmehr ist auf den stellungsbezogenen und funktionsbezogenen Informationszufluss und die damit verbundenen Anknüpfungsmöglichkeiten für technische Verbesserungen abzustellen.

Der Antragsteller hat die streitgegenständliche Erfindung im „*Projekt Management*“ eines Entwicklungsprojekts gemacht und verfügt über eine technische Universitätsausbildung. Seinem Projektteam waren 13 weitere Mitarbeiter zugeordnet. Funktionsbezogen kann daher keine höhere Wertzahl als „c=3“ in Betracht kommen.

Aus dem Gesamtpunktwert von 8 („a=2“ + „b=2“ + „c=3“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von 13 %, mit dem der Antragsteller an dem

auf ihn im Rahmen seines Miterfinderanteils entfallenden Erfindungswert zu beteiligen ist.

6. 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 üblicherweise 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.²²

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.

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

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 Gewichungen 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.

Davon ausgehend ist es völlig unzweifelhaft, dass vorliegend als Bezugsgröße keinesfalls die vollen Nettoproduktumsätze mit der verkauften „(...)“ und schon gar nicht weitere Umsätze mit Software- und Lizenzmodulen in Betracht kommen können. Denn bei der geschützten technischen Lehre handelt es sich lediglich um ein Gehäusedetail.

Ist das am Markt gehandelte Produkt wie offensichtlich hier komplexer, wird häufig mit einem herstellungskostenbasierten Ansatz versucht, den erfindungsgemäßen Anteil top-down vom Nettoproduktumsatz zu ermitteln, indem die Herstellungskosten der als erfindungsgemäß angesehenen Bauteile und Baugruppen ins Verhältnis zu den Gesamtherstellungskosten des Produkts gesetzt werden.

Bei dieser sachlich an sich nicht zu beanstandenden Herangehensweise ist lediglich ein besonderes Augenmerk auf typische Fehlerquellen zu richten. Zum einen muss vermieden werden, dass durch eine zu stark „SAP“-Teileliste“ getriebene Betrachtung (Stichwort: *„kleinste technisch-wirtschaftliche Einheit“*) gegebenenfalls der Blick zu stark auf Einzelteile verengt wird und die eigentliche erfindungsgemäß gelöste Aufgabe aus dem Blick

gerät (Stichwort „*kleine Ursache, große Wirkung*“). Zum anderen muss vermieden werden, dass eine Unwucht in der Wertung dadurch entsteht, dass als erfindungsgemäß identifizierte Bauteile im Verhältnis zu anderen Bauteilen besonders preisgünstig in der Herstellung oder im Einkauf sind. Andersherum gilt das aber auch für die unberücksichtigt bleibenden Teile. Denn auch die können gegebenenfalls günstig im Einkauf sein, während der von ihnen betroffene Problemkreis besonders gewichtig sein kann. Schlussendlich muss der widersinnige Effekt vermieden werden, dass die erfindungsgemäße technische Lehre ihren eigenen Wert minimiert, indem sie erfindungsgemäße Bauteile preiswerter in der Herstellung oder im Einkauf macht.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass der durchschnittliche Nettoumsatz pro verkaufter „(...)“ 1.370 € betrage. Eine Auseinandersetzung mit der enthaltenen Technik, hat jedoch leider nicht stattgefunden. Es besteht daher nach wie vor die Schwierigkeit, eine sachgerechte Bezugsgröße zu bestimmen. Sicher ist nur, dass sie deutlich kleiner als 1.370 €/Stück sein muss.

7. zu den Umsatzzahlen/Stückzahlen – Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung

Hinsichtlich der Ermittlung der von der Antragsgegnerin erzielten Umsätze gilt Folgendes:

Die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen des Vergütungsanspruchs trägt nach dem allgemeingültigen Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der von einem anderen etwas fordert, die Berechtigung dieser Forderung darzulegen und zu beweisen hat, zwar der Arbeitnehmer.

Im Hinblick auf das Vorliegen eines Erfindungswerts würde die vorbehaltlose Zuweisung der Darlegungs- und Beweislast zum Arbeitnehmer die vom Gesetzgeber verfolgten Intention, dem Arbeitnehmer das Recht auf das Patent nicht ersatzlos zu nehmen, sondern ihn sachgerecht am Erfindungswert teilhaben zu lassen, aber gegebenenfalls ins Leere laufen lassen.

Denn die Tatsachen, die einen Erfindungswert begründen, namentlich die erfindungsgemäßen Umsätze, stellen regelmäßig Geschäftsgeheimnisse dar und liegen somit ausschließlich in der Herrschaftssphäre des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist daher zu- meist schon tatsächlich, in jedem Fall aber rechtlich strukturell nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und unter Beweis zu stellen. Dem Arbeitgeber

wäre es mithin ein Leichtes, berechnete Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers schon auf der Beweislastebene zu vereiteln.

Daran gehindert wird der Arbeitgeber durch § 242 BGB, der dem Arbeitnehmer in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber hinsichtlich der Tatsachen verschafft, die für die Abschätzung des Erfindungswerts benötigt werden.

Die vom Arbeitgeber diesbezüglich abzugebende Auskunft ist eine Wissenserklärung²³, die nicht nur auf das präsente Wissen des Arbeitgebers beschränkt ist. Der Arbeitgeber ist vielmehr verpflichtet, die unternehmensinternen Informationsmöglichkeiten auszus schöpfen und zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen.²⁴

Dabei unterliegt die Auskunftspflicht Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten und folgt deshalb einer abgestuften Systematik:

- (1) Im ersten Schritt hat der Auskunftsverpflichtete lediglich eine Wissenserklärung abzugeben.
- (2) Ob der Auskunftsberechtigte darüber hinaus Anspruch auf die Vorlage von weiteren Nachweisen zur Plausibilisierung der Wissenserklärung hat, hängt von der Frage ab, ob er zusätzlich zum Auskunftsanspruch einen Anspruch auf Rechnungslegung hat, der die Verpflichtung beinhaltet, über die reine Auskunft über die erzielten Umsätze hinaus weitergehend Rechenschaft abzulegen und gegebenenfalls Belege vorzulegen, die eine Plausibilisierung der erteilten Auskünfte erlauben. Der Rechnungslegungsanspruch geht somit über den Auskunftsanspruch hinaus und bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung. Er wird für arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche dem Auskunftsanspruch vergleichbar aus § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissenserklärung des Auskunftsanspruchs zusätzlich nach § 259 Abs. 1 BGB die Pflicht, eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit üblich, Belege vorzulegen. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unterscheidender und grundsätzlich weitergehender eigener Anspruch, wenngleich die Grenzen fließend

²³ BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

²⁴ BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

sein können.²⁵ Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind die Übergänge fließend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist.²⁶ Dementsprechend führt der BGH aus, dass der Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann.²⁷ Die Pflicht, über den Auskunftsanspruch hinaus in rechtfertigender Art und Weise zusätzlich Rechnung legen zu müssen, setzt deshalb eine vom Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens voraus²⁸, die es rechtfertigt, dass die mit der Auskunft abgegebenen Wissenserklärungen Plausibilitätskontrollen unterzogen werden können.

- (3) Bei Verdacht der Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der in der gelegten Rechnung enthaltenen Angaben kommt nach § 259 Abs. 2 BGB überdies ein Anspruch auf Abgabe einer Versicherung an Eides statt in Betracht, so der Streitgegenstand nicht von nur geringer Bedeutung ist, § 259 Abs. 3 BGB.

Die Antragsgegnerin hat bislang folgende Stückzahlen mitgeteilt:

2021: 2.860

2022: 5.581

2023: 7.343

Damit ist sie nach Auffassung der Schiedsstelle, sollte die Auskunft vollständig sein, zunächst ihrer Auskunftspflicht hinreichend nachgekommen. Zu beachten ist jedoch, dass diese Auskunftspflicht auch zukünftig besteht, sollte es nicht zu einer pauschalen einvernehmlichen Abgeltung der Erfinderrechte kommen.

8. 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

25 Münchner Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNr. 21; Grüneberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNr. 7; BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 – Thermotransformator

26 so auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNr. 1

27 BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung

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

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 gebilligte²⁹ Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen³⁰ 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.

Das wird durch die Berücksichtigung einer Abstaffelung sachgerecht vermieden, die letztlich der Tatsache Rechnung trägt, dass sich ein Unternehmen eine entsprechende Markstellung erarbeitet hat.

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Bezugsgrößen-Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor, die erfahrungsgemäß nicht 1:1 jedweder in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffel entsprechen können. Da es aber keine verallgemeinerungsfähigen besseren 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 Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11 zurück, wenn sie über keine sachnäheren Erkenntnisse, insbesondere aus tatsächlich abgeschlossenen Lizenzverträgen, verfügt.

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

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

Die Staffeltabelle aus der RL Nr. 11 lautet wie folgt:

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%		

Allerdings enthält diese vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) verantwortete Staffeltabelle im Ausgangspunkt noch DM-Beträge. Mit ihr wurde 1983 die Tabelle aus dem Jahr 1958 angepasst, die noch auf Werten aus dem Jahre 1944 beruht hatte.

Nachdem sich der Verbraucherpreisindex seit 1983 zwischenzeitlich mindestens mit dem Faktor 1,85 erhöht hat³¹ (Stand 2021), bestand hinsichtlich dieser Tabelle erheblicher Anpassungsbedarf, hinsichtlich dessen das BMAS jedoch untätig geblieben ist.

Daher hat die Schiedsstelle im Jahr 2022 eine folgendermaßen angepasste Staffeltabelle vorgeschlagen, die von Seiten der Industrie viel Zustimmung erfahren hat.

	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000 €		100%	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
bis	5.000.000 €	2.000.000,00 €	90%	1.800.000,00 €	4.800.000,00 €
bis	10.000.000 €	5.000.000,00 €	80%	4.000.000,00 €	8.800.000,00 €
bis	20.000.000 €	10.000.000,00 €	70%	7.000.000,00 €	15.800.000,00 €
bis	30.000.000 €	10.000.000,00 €	60%	6.000.000,00 €	21.800.000,00 €
bis	40.000.000 €	10.000.000,00 €	50%	5.000.000,00 €	26.800.000,00 €
bis	50.000.000 €	10.000.000,00 €	40%	4.000.000,00 €	30.800.000,00 €
bis	60.000.000 €	10.000.000,00 €	35%	3.500.000,00 €	34.300.000,00 €
bis	80.000.000 €	20.000.000,00 €	30%	6.000.000,00 €	40.300.000,00 €
bis	100.000.000 €	20.000.000,00 €	25%	5.000.000,00 €	45.300.000,00 €
ab	100.000.000 €		20%		

31 www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Methoden/Internetprogramm_html.html

In Anbetracht der Tatsache, dass die Benutzungsaufnahme erst 2021 erfolgt ist, erscheint es sachgerecht, im vorliegenden Fall auf diese Staffeltabelle abzustellen.

Die Berücksichtigung der Umsatzstaffel ist auch sachgerecht. Denn das Unternehmen ist bereits seit 1995 sehr erfolgreich mit professionellen (...) geräten auf dem Markt und seit 2008 ein Joint Venture mit dem Global Player (...). Deshalb ist davon auszugehen, dass die erzielten Umsätze auch auf den Marken- und Qualitätsruf und das Service und Vertriebsnetz zurückzuführen sind. Davon ausgehend erscheinen die Voraussetzungen für eine Kausalitätsverschiebung gegeben zu sein.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass lediglich der als erfindungsgemäß anzusehende Umsatzanteil abgestaffelt wird.

9. zum Lizenzsatz bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung

Bei den Überlegungen zur fiktiven Festlegung des Lizenzsatzes ist 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 grundsätzlich 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.

Folglich sind hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes ausgehend von der Bezugsgröße die Überlegungen objektiv nachzubilden, die unter vernünftigen Marktteilnehmern konsensfähig gewesen wären und so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Abschluss eines Lizenzvertrags geführt hätten.

Dies gelingt naturgemäß am besten, wenn man auf belastbare Erkenntnisquellen zurückgreift, die entsprechende Erfahrungswerte offenbaren, und diese Erfahrungswerte für die konkret vorzunehmende Lizenzvertragsnachbildung plausibilisiert.

Auf den ersten Blick naheliegend wäre mithin der Rückgriff auf die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen, auf die möglicherweise der Antragsteller abgestellt hat. Diese vermeintliche Erkenntnisquelle enthält allerdings keine tatsächlich belastbaren Erfahrungswerte. Vielmehr sind die dort angegebenen Lizenzsätze realitätsfern und 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 Reichsgericht³² 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.

Eine sehr gute Erkenntnisquelle für die Festlegung des Lizenzsatzes wäre gegebenenfalls ein von der Antragsgegnerin für vergleichbare Produkte unter normalen Wettbewerbsbedingungen frei verhandelter Lizenzvertrag; ein solcher ist im Schiedsstellenverfahren jedoch nicht bekannt geworden.

Die Antragsgegnerin hat hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes auf den Automobilzuliefermarkt abgestellt. Diese Zuordnung sieht die Schiedsstelle jedoch nicht als sachgerecht an. Der Automobilzuliefermarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass Automobile Massenprodukte mit vergleichsweise niedriger Marge sind, weshalb der Einkäufer von Automobilzulieferteilen äußerst preissensibel sind.

Vorliegend geht es jedoch nicht um Automobilzulieferteile, sondern um (...)geräte für freie Werkstätten.

Davon ausgehend erscheint es sachgerecht, mit einem Lizenzsatz von 1,5 % zu kalkulieren. Ein höherer Lizenzsatz kommt aber schon allein aufgrund von Möglichkeiten der Umgehung des Patents nicht in Betracht.

32 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

10. Kalkulation einer Pauschalvergütung

Im Hinblick auf das beendete Arbeitsverhältnis dürfte auf beiden Seiten Interesse an einer abschließenden Lösung bestehen, die allerdings nur unter Berücksichtigung von fiktiven Annahmen möglich erscheint. Hierbei könnte man von Folgendem ausgehen:

Nutzung der Schutzrechtsposition: 8 Jahre

Nettoverkaufspreis: 1.370 €

Jährliche Stückzahl: 7.000

Bezugsgröße: 5 % des Umsatzes

Lizenzsatz: 1,5 %

Insgesamt ergäbe sich so ein Bezugsgrößenumsatz von 3.886.000 €. Verzichtet man auf die Umsatzstaffel und setzt einen Lizenzsatz von 1,5 % an, so ergibt sich ein Erfindungswert von 57.540 €, wovon bei einem hälftigen Miterfinderanteil 28.770 € auf den Antragsteller entfallen. Bei einem Anteilsfaktor von 13 % ergibt sich ein Vergütungsbetrag von 3.740,10 €.

Der Antragsteller hat bereits 3.002,50 € erhalten. Somit verbleiben rechnerisch 737,60 €.

Eine sachgerechte Lösung könnte daher darin bestehen, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller noch 1.500 € bezahlt und damit auch der Rechteabkauf erledigt ist.

11. abschließende Hinweise

(...)