



Inстанz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	30.04.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 25/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 242 BGB		
Stichwort:	Konzern: Erfindungswert aus Lizenzeinnahmen oder der Gegenleistung für Auftragsentwicklungen; Auskunftsanspruch bei Lizenzeinnahmen; SEP's		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ob der Erfindungswert auf Grundlage von Lizenzeinnahmen des Konzerns oder auf Grundlage von der Arbeitgeberin aus konzerninterner Auftragsentwicklung zuzuweisenden Verkaufserlösen abzuschätzen ist, hängt davon ab, ob vernünftige Vertragsparteien bei Entwicklungsleistungen in der jeweiligen Konstellation die Gegenleistung für patentrechtliche Erfindungsrechte an den Umfang der Konzernnutzung gekoppelt hätten oder nicht.
2. Ist ein konzernangehöriges Unternehmen als Auftragsentwickler für die Konzernmutter tätig, kommt zumindest dann eine Herleitung des Erfindungswerts aus Werk- und Dienstleistungsverträgen in Betracht, wenn das Unternehmen als Auftragsentwickler für die Konzernmutter ein beliebig austauschbarer Dritter ist, weil die Konzernmutter über anderweitige Entwicklungsbereiche verfügt und die Leistungen des insoweit mit einem Dritten austauschbaren Auftragsentwicklers nur ergänzend einkauft.
3. Legt der Arbeitgeber Einzelheiten einer bloß behaupteten Auftragsentwicklung nicht offen, spricht das für eine Konzernbetrachtung bei der Abschätzung des Erfindungswerts.
4. Die Komplexität von SEP's entbindet den Arbeitgeber auch unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten nicht von einer vernünftigen Klärung des Erfindungswerts.

Begründung:

(...)

Der Streitgegenstand des Schiedsstellenverfahrens lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Der Antragsteller, der von 2015 bis 2020 als „Senior Standards and Research Engineer“ in der Forschung der Antragsgegnerin (...) beschäftigt war, hatte bei Anrufung der Schiedsstelle geltend gemacht, neben anderen Dienst-erfindungen Erfinder/Miterfinder von 26 namentlich benannten Dienst-erfindungen zu sein, die die Antragsgegnerin in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet habe. Die meisten der Erfindungen, an denen er beteiligt gewesen sei, seien für die 5G-Standardisierung relevant, wovon einige als standardessentielle Patente anzusehen seien. Gleichwohl hätte er bisher lediglich Incentiv- bzw. Rechteabkaufpauschalen erhalten, aber keine angemessene Vergütung im Sinne des ArbEG.

Dazu hatte die Antragsgegnerin zunächst argumentiert, es bestünde objektiv keine Möglichkeit einer Wertbestimmung der Schutzrechte und deshalb hätte der Antragsteller unter Zumutbarkeitsaspekten auch keinen Anspruch auf Klärung von damit in Zusammenhang stehenden Fragen.

Der Antragsteller hatte sodann darauf hingewiesen, dass (...) einer der (...) Lizenzgeber für standardessentielle Patente sei, die Lizenzeinnahmen durch Lizenzabteilungen mit entsprechend geschultem Personal generiert würden und es deshalb überraschen würde, entsprechende Werte nicht beziffern zu können.

Daraufhin hat die Antragsgegnerin lediglich pauschal mitgeteilt, sie wäre an den Lizenzverträgen wirtschaftlich gar nicht beteiligt, sondern mit Forschung und Entwicklung befasst und erhalte für diese nur eine marktübliche Kostenerstattung nebst einem marktüblichen Gewinnaufschlag, ohne dies jedoch weiter auszuführen und zu beziffern.

Dem auf dieser Grundlage dieses Sachvortrags der Parteien 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 Diensterfindung 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,

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.

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 Dienstleistung („*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.

Eine solche kann dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsposition benutzt³, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung (wobei 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 Ge-

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

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

samtumstände 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 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, 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 wird⁷.

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße oder Lizenzsatz von dieser Systematik ab, gleichen sie

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

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

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 verwerteten 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.

2. zum Anteilsfaktor (und Miterfinderanteil)

An dem Erfindungswert ist der Erfinder im Umfang seines jeweiligen Miterfinderanteils (hier nicht streitig) und seines persönlichen Anteilsfaktors zu beteiligen, für den nach § 9 Abs. 2 ArbEG *„die Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“* 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 un-

ternehmensbezogenen 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 – 36⁸ aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtpunktzahl („a“+„b“+„c“) gibt nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert prozentual wieder.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur 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

⁸ 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

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

Rühren die Impulse, die zu erfinderischen Überlegungen geführt haben, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind die Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 einschlägig, wobei sich regelmäßig die Gruppe 3 oder die Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich somit an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung herangeführt haben.

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem 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 Auftragsertei-

lung 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 sämtliche Erfindungen als „Senior Standards and Research Engineer“ in der Forschung der Antragsgegnerin (...) 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 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.
- (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 Erfindungsmel-

derung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise bereits fertig war⁹. 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.

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.

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

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 sämtliche Erfindungen als „Senior Standards and Research Engineer“ in der Forschung der Antragsgegnerin (...) gemacht. Das entspricht der Wertzahl „c=4“. Warum, wie von der Antragsgegnerin vorgetragen, der Kontakt des Antragstellers zu „(...)“ eine abweichende Bewertung hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen soll, hat die Antragsgegnerin nicht schlüssig dargelegt. Das Argument erscheint der Schiedsstelle auch grundsätzlich nicht als belastbar. Denn der Antragsteller hatte nicht vorgetragen, von „(...)“ irgendwelche Informationen erhalten zu haben, sondern vielmehr, dass er diese erst überzeugen musste, diesen also Informationen bereitstellen musste.

Aus dem Gesamtpunktwert von 8 („a=2“ + „b=2“ + „c=4“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von 15 %, mit dem der Antragsteller an dem auf ihn im Rahmen seines Miterfinderanteils entfallenden Erfindungswert zu beteiligen ist.

3. zum Erfindungswert

Vorliegend kommen als Anknüpfungspunkt für die Abschätzung des Erfindungswerts im Wesentlichen Lizenzeinnahmen des (...) Konzerns oder die Auftragsvergütung der Antragsgegnerin durch andere Unternehmen des (...) Konzerns in Betracht, soweit diese einem Drittvergleich standhält.

a) Anknüpfungspunkt Lizenzeinnahmen

Wird eine Dienstleistung lizenziert, resultiert aus der dafür vereinnahmten Gegenleistung ein Erfindungswert.

Dabei stellt die vereinnahmte Lizenzgebühr allerdings noch nicht den Erfindungswert, sondern lediglich den Bruttoertrag dar, der dem Unternehmen aus der Lizenzierung zugeflossen ist, da auch bei reinen Patentlizenzverträgen ohne Know-how-Transfer zumindest Kosten und Aufwendungen im Hinblick auf die Schutzrechte und deren Lizenzierung in Abzug gebracht werden dürfen, um die monopolgeschuldete Bereicherung des Unternehmens zu ermitteln.

Als Ergebnis erhält man sodann den Nettoertrag der Lizenzierung der Dienstleistung, der jedoch ebenfalls noch nicht den Erfindungswert darstellt. Denn wie bei der Herstellung eigener Produkte kann auch im Abschluss eines Lizenzvertrags stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen und ein Unternehmen hat immer auch Gemeinkosten zu decken, die nicht konkret zugeordnet werden können.

Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass ein Teil des Nettoertrags pauschal beim Unternehmen verbleibt. Deshalb sind tatsächlich im Regelfall lediglich 30 % des Nettoertrags als Erfindungswert anzusetzen.

Dem Vortrag der Antragsgegnerin (*„Der Schiedsstelle kommt die – europa- und weltweit – einmalige Aufgabe zu, im hiesigen Verfahren einen Einigungsvorschlag für eine „angemessene Vergütung“ im Sinne des § 9 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) für zahlreiche Dienstleistungen zu unterbreiten, die standardessentielle Patente („SEP“) sein können und solchen, die dies nicht sind („Nicht-SEP“)*) ist nur insoweit zuzustimmen, dass die Zuordnung von Lizenzeinnahmen zu einzelnen Schutzrechten in einem solchen Fall komplex sein kann.

Tatsächlich hatte die Schiedsstelle aber bereits einmal einen Kaufvertrag über 177 Patentfamilien, die teilweise standardessentiell, teilweise möglicherweise standardessentiell und teilweise nicht standardessentiell waren, mit einem Gesamtvolumen von 40.000.000 € im Konsens mit den Verfahrensbeteiligten nach entsprechend transparenter Auskunftserteilung seitens des Unternehmens bewertet.¹⁰

Unmöglich ist dies somit nicht und auch mit zumutbarem Aufwand möglich. Denn ohne Zweifel wird es aufgrund der Komplexität sachgerecht sein, dabei in verschiedentlicher Hinsicht mit pauschalisierenden und vereinfachenden Faktoren zu arbeiten, solange diese auf sachlich nachvollziehbaren Anknüpfungspunkten aufbauen.

Die Antragsgegnerin hat sich jedoch nicht einmal die Mühe gemacht, sich hierzu ein Modell zu überlegen und dies nachvollziehbar darzustellen. Stattdessen hat sie sich auf den Standpunkt gestellt, dies sei ihr nicht zuzumuten und daraus offensichtlich, aber fälschlich abgeleitet, sie schulde trotz des gesetzlichen vermögensrechtlichen

¹⁰ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

Anspruchs des Antragstellers und trotz ganz erheblicher Einnahmen des Unternehmens überhaupt keine Vergütung.

b) Anknüpfungspunkt Auftragsvergütung

Betreibt ein Unternehmen reine Auftragsentwicklung, die vertraglich die Übertragung von dabei entstandenen Erfindungen vorsieht, stellt sich das Problem, die auf Erfindungen entfallenden, in der Regel als Kaufpreis zu qualifizierenden Einnahmen des Unternehmens konkret zu beziffern, da im Rahmen abgeschlossener Entwicklungsverträge häufig keine gesonderten Vereinbarungen über auf Patentrechte entfallende Gegenleistungen vereinbart werden.

In solchen Fällen verbleibt nur die Möglichkeit, die auf Diensterfindungen entfallenden Einnahmen ausgehend vom Inhalt und Gesamtvolumen der Verträge über die Auftragsentwicklung zu schätzen.

Dazu hatte die Schiedsstelle bereits mit Einigungsvorschlag vom 4. April 1995 – Arb.Erf. 53/93 (nicht veröffentlicht) folgendes ausgeführt:

„(...) Ist der Auftraggeber lediglich an dem Entwicklungsergebnis als solchem, nicht aber an einer Ausschlussmöglichkeit der Wettbewerber hiervon, interessiert, so wird ein neues und zudem patentfähiges Entwicklungsergebnis im Verhältnis der beiden Vertragspartner des Entwicklungsvertrags einen geringeren Wert aufweisen als in dem Falle, in dem der Auftraggeber auch an einem solchen Ausschlussrecht interessiert ist (...).“

Die Schiedsstelle hatte in diesem Einigungsvorschlag die Auffassung vertreten, dass bei einer vollen Übertragung aller Rechte an etwaigen Diensterfindungen ein Kaufpreisansatz von 1 % der Auftragssumme in aller Regel an der oberen Grenze dessen läge, was die Rechte zwischen den Vertragspartnern wert sein können. Weiterhin hat die Schiedsstelle nach mehrmaliger Befassung mit derartigen Entwicklungsverträgen und dabei gewonnenen Einblicken in verschiedene derartige Verträge mit Einigungsvorschlag vom 12. August 1997 – Arb.Erf. 84/95 (nicht veröffentlicht) folgendes ausgeführt:

„(...) Insbesondere dann, wenn die Entwicklung einer patentfähigen technischen Lösung für den Auftragsgeber nicht im Vordergrund steht, sind nach den Erfahrungen der Schiedsstelle höchstens etwa 1 % der Auftragssumme als Kaufpreisanteil anzusehen. (...)“

Wenn der Vertrag mit dem Dritten, auf den die Schutzrechte übertragen wurden, hingegen eine auf schutzfähige Erfindungen abzielende Forschungstätigkeit zum Gegenstand hatte, hatte die Schiedsstelle in der Vergangenheit aber auch schon 5 % der Auftragssumme als Kaufpreis für Erfindungsrechte angesetzt.¹¹

Im Ergebnis schätzt die Schiedsstelle den als Kaufpreis für Patentrechte an Entwicklungen vereinbarten Anteil in solchen Verträgen also auf 1 % - 5 %, wenn sich aus den Verträgen nicht etwas anderes unter echten Wettbewerbsbedingungen Verhandeltes ergibt.

Üblicherweise wird auch bei einem Schutzrechtsverkauf wie bei einer Lizenzvergabe bei der Abschätzung des Erfindungswerts regelmäßig das Unternehmenswagnis in Abzug gebracht. Das ist der Tatsache geschuldet, dass auch im Abschluss eines Kaufvertrags ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und dass ein Unternehmen regelmäßig auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können.

Zu diesem Zweck belässt man dem Arbeitgeber einen Teil des Nettoertrags und setzt lediglich 20 % bis 50 %, im Mittel 40 % (sogenannter Umrechnungsfaktor) des Nettokaufpreises als Erfindungswert an.¹²

Das hatte die Schiedsstelle in der Vergangenheit dem Grunde nach auch in den Fällen so gehandhabt, in welchen der Kaufpreis in einen Entwicklungsvertrag hineininterpretiert wurde.¹³

In einem jüngeren Fall, in dem bei Auftragsentwicklungen völlig unklar geblieben war, wie entsprechende Dienstleistungs-/Werkverträge wirklich gestaltet waren, hat die

¹¹ so Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.10.2002 – Arb.Erf. 29/01 (unveröffentlicht)

¹² ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 30/17 vom 11.12.2018, abrufbar unter www.dpma.de

¹³ vgl. z.B. Einigungsvorschlag vom 30.03.2017 - Arb.Erf. 11/15, abrufbar unter www.dpma.de

Schiedsstelle hingegen vorgeschlagen, im Hinblick auf bereits auf dem Weg zur Abschätzung des Kaufpreisanteils in Kauf genommene Schätzungenauigkeiten keinen Umrechnungsfaktor mehr anzuwenden.¹⁴

Im vorliegenden Fall hatte sich die Antragsgegnerin im Laufe des Schiedsstellenverfahrens zwar auf den Standpunkt gestellt, die Antragsgegnerin sei reine Entwicklungsdienstleisterin. Die dementsprechenden auf die einzelnen Dienstleistungen des Antragstellers entfallenden Vertragsgestaltungen hat sie gleichwohl nicht offengelegt und damit eine Bewertung durch die Schiedsstelle auch unter diesem Aspekt unmöglich gemacht.

c) Lizenzeinnahmen oder Auftragsentwicklung?

Die Frage, ob der Erfindungswert der Dienstleistungen des Antragstellers im vorliegenden Fall auf Grundlage der Lizenzeinnahmen des (...) Konzerns oder auf Grundlage von der Antragsgegnerin aus Auftragsentwicklungen zuzuweisenden Verkaufserlöse sachgerecht abzuschätzen ist, ist nach Maßgabe der Rechtsprechung des BGH zu Konzernkonstellationen zu entscheiden.¹⁵

Entscheidend ist daher, ob die Annahme trägt, dass vernünftige Vertragsparteien bei Auftragsentwicklungen in der hier vorliegenden Konstellation die Gegenleistung für patentrechtliche Erfindungsrechte an den Umfang einer Konzernnutzung des (...) Konzerns gekoppelt hätten oder nicht.

Die Schiedsstelle hatte in einem Fall, in dem die eigentliche Entwicklungstätigkeit der Konzernmutter im Schwerpunkt in einer eigenen Entwicklungsabteilung stattgefunden hat und in dem lediglich zusätzlich einzelne Leistungen bei einer konzernangehörigen Entwicklungsgesellschaft eingekauft wurden, die die Konzernmutter auch woanders hätte einkaufen können, eine Abschätzung des Erfindungswerts ausgehend von der Auftragsentwicklung vorgeschlagen, weil die Entwicklungsgesellschaft aus Konzernsicht als ein beliebig austauschbarer Dritter erschien.¹⁶ Das wird insbesondere dann belastbar sein, wenn die konzernangehörige Entwicklungsgesellschaft gehalten ist, auch externe Aufträge von konzernfremden Auftraggebern zu akquirieren.

¹⁴ Einigungsvorschlag vom 10.07.2024 – Arb.Erf. 24/23, abrufbar unter www.dpma.de

¹⁵ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe

¹⁶ Einigungsvorschlag vom 10.07.2024 – Arb.Erf. 24/23, abrufbar unter www.dpma.de

Die Schiedsstelle hat jedoch aufgrund eigener Recherchen erhebliche Zweifel, dass die vorliegende von der Antragsgegnerin nicht offengelegte Konzernkonstellation mit diesem Fall vergleichbar ist:

„(...)“

Dieser „selbstredende“ Beleg spricht eindeutig dafür, dem Erfindungswert die Lizenz-einnahmen des (...) -Konzerns zugrunde zu legen.

4. Abschließende Hinweise

Nachdem die Antragsgegnerin seit Verfahrensbeginn (...) (und damit offenkundig bewusst) jegliche Auskunft und jeglichen Sachvortrag schuldig geblieben ist, der für eine sachgerechte Abschätzung des Erfindungswerts notwendig gewesen wäre, obgleich sie aufgrund der Einlassung auf das Schiedsstellenverfahren und nach § 242 BGB i.V.m. § 9 ArbEG dazu verpflichtet gewesen wäre, hat die Schiedsstelle den Einigungsvorschlag gemäß § 33 Abs. 2 ArbEG entsprechend § 287 Abs. 2 ZPO gefasst.

Die am Verfahren Beteiligten können den Einigungsvorschlag nun 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.

Die Schiedsstelle weist aber darauf hin, dass für den Antragsteller im Falle einer Klage zwar ein Kostenrisiko besteht und er gegebenenfalls Abstriche im Hinblick auf Verjährungsfragen machen muss, dass aber auch die Antragsgegnerin im Hinblick auf die einschlägige Rechtsprechung der Instanzgerichte zur Vergütung von Erfindungen bei konzernangehörigen Entwicklungsgesellschaften¹⁷ und zum Auskunftsanspruch¹⁸ beim Verkauf von Schutzrechten (die ohne weiteres auf Lizenzverträge übertragbar ist) im Falle eines Widerspruchs voraussichtlich gegebenenfalls einem nicht unerheblichem Prozessrisiko ausgesetzt wäre.

(...)

17 OLG Frankfurt vom 07.12.2017 – 6 U 204/16

18 OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – 6 U 130/19