



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	27.01.2025	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 30/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; RL Nr. 41		
Stichwort:	Kalkulation einer pauschalen Erfindungsvergütung; Rechtscharakter der Vergütungsrichtlinien		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die „*Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindern im privaten Dienst*“ beruhen nicht auf einer Verordnungsermächtigung und enthalten lediglich unverbindliche Hilfestellungen und Anregungen, die der Verwirklichung des Gesetzeszwecks dienen sollen.
2. Soll im Voraus eine Gesamtvergütung kalkuliert werden, ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung vorrangig auf die vom Unternehmen im Rahmen seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit tatsächlich geplante Nutzung und nicht auf die Annahmen in RL Nr. 41 abzustellen.

Begründung:

(...)

Zwischen den Parteien ist streitig, in welcher Höhe die Diensterfindung, an der der Antragsteller Miterfinder zu 1/3 ist und die der Patentanmeldung (...) zu Grunde liegt, zu vergüten ist.

Dem zu dieser Frage unterbreiteten Einigungsvorschlag liegt folgende grundlegende Systematik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs zu Grunde:

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 jedoch 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 ganz erheblich 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 aufgrund der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus nicht gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über.

Die aus dem Recht auf das Patent resultierende Vermögensposition wird, da sie dem Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt, dem Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme jedoch nicht ersatzlos genommen¹; sie wird aber im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich neugestaltet², nämlich dahingehend, dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine dem Umfang seines zur Entstehung der Erfindung geleisteten Beitrags entsprechende Beteiligung (Anteilsfaktor) an den dem Arbeitgeber erfindungsbedingt zufließenden wirtschaftlichen Vorteilen (Erfindungswert) zugesteht.

Daraus folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat und die lediglich im Recht auf das Patent bestand. Ein Recht auf ein Patent hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. Denn zunächst stellt es lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt. Daher kann ein vergütungspflichtiger Erfindungswert erst dann bestehen, wenn der Arbeitgeber eine tatsächliche Bereicherung erfahren hat, die mit dem erhaltenen rechtlichen Monopolschutz korreliert.

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

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils

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

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfindergefreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

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

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

ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁴. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁵.

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

Bei langer Aufrechterhaltung (über das 8. Jahr hinaus) eines niemals in Produkten oder Lizenzverträgen verwerteten Patents kann überdies eine geldwerte Benutzung als Vorratspatent in Betracht kommen.

Davon ausgehend gilt hier Folgendes:

1. Erfindungswert der Eigennutzung

Vorliegend kommt ein Erfindungswert aufgrund der Eigennutzung der Dienstleistung in Betracht.

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

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

4 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über www.dpma.de

5 vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.06.2019 – Arb.Erf. 02/18 und vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

6 BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimonykotischer Nagellack I

Soweit Produkte patentgeschützt hergestellt werden, werden nach den Erfahrungen der Schiedsstelle unter Marktteilnehmern jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen, die regelmäßig als Bezugsgröße einen von den Vertragsparteien als erfindungsgemäß angesehenen Nettoumsatz ab Werk zu Grunde legen, welcher mit einem marktüblichen, bei hohen Umsätzen regelmäßig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird⁷.

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße oder Lizenzsatz von dieser Systematik ab, gleichen sie das dementsprechend bei dem jeweils anderen Faktor wieder aus.

Dieser Erkenntnis folgend bilden sowohl die Schiedsstelle wie auch die obergerichtliche Rechtsprechung zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht⁸ Lizenzverträge fiktiv in dieser Art mit dem Ziel nach, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen rechtmäßigen Nutzung und damit die durch den rechtlichen Monopolschutz tatsächlich erfolgte Bereicherung zu quantifizieren, was nur dann sachgerecht gelingen kann, wenn man dabei ein Szenario zu Grunde legt, in dem der Lizenzvertrag von beiden Seiten frei verhandelt werden kann, ohne einer Drucksituation ausgeliefert zu sein. Das mutmaßliche Ergebnis einer solchen Verhandlung gibt deshalb bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung den Vermögenswert wieder, an dem der Arbeitnehmer infolge der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber im Rahmen des Anteilsfaktors und des Miterfinderanteils beteiligt werden soll.

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsächlich vereinbarten Nettoproduktumsatz ab Werk konkret als Bezugsgröße in einem solchen Lizenzvertrag vereinbaren würden, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Größenordnung sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

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

8 BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

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.⁹

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.

Vorliegend sind sich die Beteiligten einig, dass als Bezugsgröße die Umsätze mit der kompletten Verkaufseinheit der (...) herangezogen werden sollen, die von der Antragsgegnerin als separater Zubehörartikel zu ihrem Produkt „(...)“ angeboten und geliefert wird.

Die Antragsgegnerin hat darauf bezogen zuletzt die Auskunft erteilt, dass ausgehend von 100 % des Händlerabgabepreises für eine komplette Verkaufseinheit der (...) bezogen auf den auf 5 Jahre angesetzten Produktzyklus ein Umsatz von 1,8 Mio. Euro anfallen wird, den sie der Erfindungsvergütung zum Zwecke einer Einmalzahlung zu Grunde legen möchte. Zur Plausibilisierung hat sie im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens die Artikelnummern, die Stückpreise, die bisherigen Umsätze und die Umsatzplanung jeweils bezogen auf einzelne Umsatzjahre offengelegt. Sie hat weiter mitgeteilt, dass sie, sollte sie entgegen dieser Planung die Produktion wider Erwarten darüber hinaus fortsetzen bzw.

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

sollte der Gesamtumsatz über 1,8 Mio. Euro hinausgehen, den aus dem überschießenden Umsatz resultierenden Erfindungswert nachvergütet wird.

Der Antragsteller hat in der Folge die beauskunfteten Umsatzzahlen zuletzt nicht mehr streitig gestellt. Er hat aber für die Vergütungsberechnung ausgehend von einer „*durchschnittlichen Laufdauer von 6 Jahren*“ die Zugrundelegung eines Umsatzes von 2,16 Mio. Euro verlangt und sich dafür auf die Vergütungsrichtlinien¹⁰, namentlich auf RL Nr. 41 berufen.

Diese besagt:

„Nur ein geringer Teil der Patente wird in der Praxis für die Gesamtlaufrdauer von 18 Jahren aufrechterhalten. Bei patentfähigen Erfindungen hat es sich bei der Gesamtabfindung häufig als berechtigt erwiesen, im allgemeinen eine durchschnittliche Laufdauer des Patents von einem Drittel der Gesamtlaufrdauer, also von 6 Jahren, für die Ermittlung der einmaligen festen Vergütung zugrunde zu legen. Bei einer wesentlichen Änderung der Umstände, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren, können nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen.“

Den Vergütungsrichtlinien kommt jedoch keine normierende Wirkung zu. Denn sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG, auf dem sie beruhen, keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG darstellt. Die Vergütungsrichtlinien enthalten deshalb lediglich unverbindliche Hilfestellungen und Anregungen für die Ermittlung der angemessenen Höhe der Vergütung von Dienstleistungen. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen. Dementsprechend haben bei der Abschätzung der angemessenen Vergütung im Sinne von § 9 ArbEG tatsächlich vorliegende Erkenntnisse hinsichtlich der den Marktwert einer Erfindung bestimmenden Faktoren stets Vorrang vor den Anregungen aus den Vergütungsrichtlinien

¹⁰ 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; es handelt sich somit nicht um die Vergütungsrichtlinien der Schiedsstelle, die Schiedsstelle hat diese lediglich auf der Homepage des DPMA neben weiteren Informationsmaterialien zum Download zur Verfügung gestellt

(ständige Schiedsstellenpraxis und obergerichtliche Rechtsprechung).¹¹ Denn wie eingangs ausgeführt besteht die Erfindungsvergütung in einer Beteiligung des Arbeitnehmers an der vom Arbeitgeber unter Monopolgesichtspunkten tatsächlich realisierten Bereicherung.

Deshalb ist bei einer im Voraus kalkulierten Gesamtvergütung stets auf den vom Unternehmen in Ausübung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit tatsächlich geplanten Produktzyklus und die dafür vom Unternehmen kalkulierten Planzahlen abzustellen und nicht auf den in RL Nr. 41 enthaltenen Vorschlag von 6 Jahren, der selbst im Wortlaut der Richtlinie nicht in Stein gemeißelt ist („... *hat es sich bei der Gesamtabfindung häufig als berechtigt erwiesen* ...“). Im Übrigen sind die Überlegungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden Vergütungsrichtlinien ohnehin in weiten Teilen stark veraltet und halten einer Überprüfung anhand der Realität häufig nicht oder nicht mehr stand. So beträgt die in RL Nr. 41 genannte maximale Laufdauer eines Patents bereits seit 1978 nicht mehr 18, sondern 20 Jahre.¹²

Letztlich ist die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Herangehensweise für den Antragsteller sogar vorteilhaft. Denn sie ist rechtlich nur dazu verpflichtet, den Antragsteller an tatsächlich erzielten Umsätzen zu beteiligen, nicht aber an geplanten Umsätzen. Denn ein Anspruch auf Erfindungsvergütung besteht nur insoweit, als sich beim Arbeitgeber tatsächlich eine monopolkausale Bereicherung realisiert hat. Vorliegend soll der Antragsteller aber bereits vorab aufgrund der Planung vergütet werden und für den Fall, dass die Planung übertroffen wird, vollständig nachvergütet werden. Somit wird er in jedem Fall mindestens die ihm zustehende Vergütung erhalten, während die Möglichkeit, dass der Antragsteller durch die Vorabgewährung eine gegebenenfalls zu hohe Vergütung erhält, in der Risikosphäre der Arbeitgeberin verbleibt.

Hinsichtlich des Lizenzsatzes hat der Antragsteller vorgetragen, der erfindungsgemäße (...) sei ein zusätzliches Gerät zur Bedienung einer Maschine (...), weshalb er der Maschinen- und Werkzeugindustrie zuzuordnen sei, in welcher nach den Vergütungsrichtlinien ein Lizenzsatz von bis zu 10 % üblich sei. Davon ausgehend hält er einen Lizenzsatz von 5 % für angemessen. Die Antragsgegnerin hingegen hat darauf Bezug genommen, dass

¹¹ BGH vom 4.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

¹² Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 41 RNr. 9

die Erfindung eine elektrotechnische Vorrichtung betreffe, weshalb im Bereich der Elektrotechnik übliche Lizenzsätze relevant seien und einen Lizenzsatz von 2,5 % angeboten, den sie als großzügig ansieht.

Tatsächlich hängt die Höhe des in Betracht kommenden, bei hohen Umsätzen gegebenenfalls auch gestaffelten Lizenzsatzes, die im konkreten Fall bei der Nachbildung des Lizenzvertrags zu sachgerechten Ergebnissen führt, jedoch von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes ab, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll. Denn wenn das Unternehmen die infolge des arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechteübergangs erhaltene Schutzrechtsposition selbst benutzt, ist es vor der Produktnachahmung durch am selben Markt tätige Wettbewerber rechtlich geschützt. Mithin fließen dem Unternehmen durch die Dienstleistung insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Teilnehmer dieses Produktmarkts für die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten¹³.

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes sind deshalb ausgehend von der vereinbarten Bezugsgröße die Überlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien objektiv nachzubilden, die vernünftige Kaufleute in Anbetracht der typischer Kalkulationsspielräume des betroffenen Produktmarkts angestellt hätten. Denn nicht mit den Marktbedingungen korrelierende Lizenzkosten würden, wenn sie zu niedrig wären, ein schlechtes Geschäft für den Lizenzgeber darstellen, und wenn sie zu hoch wären, einer sinnvollen wirtschaftlichen Betätigung des Lizenznehmers im Wege stehen, und wären daher nicht konsensfähig und würden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrags führen.

Als Erkenntnisquellen für den produktmarktbezogenen Lizenzsatz kommen grundsätzlich

- die Vergütungsrichtlinien¹⁴,
- Lizenzsätze aus bekannten konkret abgeschlossenen Lizenzverträgen,
- in der Literatur/Schiedsstellenpraxis belegte Lizenzsätze und
- zur Plausibilisierung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unternehmen mit dem streitgegenständlichen Patent bedienten Produktmarkt

¹³ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

¹⁴ vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmerefindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

in Betracht.

Das daraus abgeleitete Ergebnis muss der Realität standhalten können, weshalb auf die Quelle oder die Quellen abzustellen ist, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten erweisen.

Die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen sind allerdings in der Regel regelmäßig keine belastbare Quelle, da sie überwiegend realitätsfern und somit weitgehend unbrauchbar sind. Denn der Richtliniengeber hatte bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen letztlich einfach nur den vom Reichsgericht¹⁵ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzzahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und hat das bis heute nicht unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den verschiedenen Produktmärkten korrigiert. 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.

Die Antragsgegnerin verkauft die erfindungsgemäßen (...) als (...) in Verbindung mit (...). Deshalb ist hinsichtlich des Lizenzsatzes auf Erfahrungswerte aus dem Markt für hochwertige Küchengeräte zurückzugreifen.

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

Allerdings hat sich die Schiedsstelle in jüngerer Vergangenheit wiederholt mit diesem Produktmarkt beschäftigt. In einem Fall¹⁶ ist ihr hierbei ein in einem konkreten Lizenzvertrag unter Marktteilnehmern vereinbarter Lizenzsatz von 2,5 % bekannt geworden. In einem anderen Fall¹⁷ war ein Lizenzsatz von 3 % unstreitig.

¹⁵ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

¹⁶ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 15.11.2023 – Arb.Erf. 41/21, in Kürze abrufbar über www.dpma.de

¹⁷ Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 05.05.2020 – Arb.Erf. 53/18, abrufbar über www.dpma.de

Davon ausgehend scheint der von der Antragsgegnerin für die Berechnung der Gesamtvergütung zugestandene Lizenzsatz den Antragsteller keinesfalls zu benachteiligen, insbesondere da zu berücksichtigen ist, dass noch gar kein Patent erteilt ist.

Denn ist noch kein Patent erteilt, darf bei der Ermittlung des Erfindungswerts berücksichtigt werden, dass in der Regel niemand für noch nicht bestandskräftig erteilte Patente die volle Lizenzgebühr bezahlt.¹⁸ Der Schiedsstelle sind dementsprechend Lizenzverträge bekannt geworden, die für den Fall der Nichterteilung eine Rückzahlungsverpflichtung von Lizenzgebühren vorsahen. Bei der Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wird dieser Tatsache in der Regel dadurch Rechnung getragen, dass zunächst ein Risikoabschlag auf den Erfindungswert erhoben wird, der sodann bei bestandskräftiger Patenterteilung durch einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch des Arbeitnehmers kompensiert wird. Erfolgt hingegen keine bestandskräftige Patenterteilung muss der Arbeitnehmer die schon erhaltene, um den Risikoabschlag verminderte Vergütung aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zurückzahlen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass weniger als die Hälfte der angemeldeten Patente erteilt werden¹⁹, wird aus Gründen der Praktikabilität regelmäßig ein Risikoabschlag von 50 % auf den Erfindungswert angesetzt. Die Antragsgegnerin hat darauf jedoch verzichtet und einen Lizenzsatz von 2,5 % angeboten, den die Schiedsstelle in Anbetracht obiger Ausführungen auch dem Einigungsvorschlag zu Grunde gelegt hat.

2. Anteilsfaktor und Miterfinderanteil

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

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

¹⁸ vgl. LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06

¹⁹ Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019: 45,5 %; 2018: 43 %; Qualitätsbericht des Europäischen Patentamts 2016, abrufbar unter www.epo.org/service-support/publications_de.html?pubid=133#tab3

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 das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

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

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle bei der Klärung der Frage gerecht zu werden, wie sich die Beiträge zum Zustandekommen der Erfindung auf das Unternehmen und den Erfinder verteilen.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten Wunschergebnis führt.

Davon ausgehend bewertet die Wertzahl „a“ die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustellen.

Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor, wobei dann der Regelfall die Gruppe 2 ist, während die Gruppe 1 nur seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

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

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

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimm-

ten 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 nicht einmal 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 war zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Erfindungen als Konstrukteur beschäftigt und hat in dieser Funktion Ende 2020 den Auftrag erhalten, einen neuen (...) zu entwickeln.

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

Für die Wertzahl „b“ gilt Folgendes:

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Hinblick auf seinen schöpferischen Beitrag zu der

Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Der Antragsteller hat selbst vorgetragen, dass sein Beitrag zur Produktentwicklung auf beruflich geläufigen Überlegungen beruhte. Er möchte jedoch berücksichtigt wissen, dass er wenig Berufserfahrung gehabt habe und dies sein erstes Neuentwicklungsprojekt gewesen sei. Dem steht jedoch entgegen, dass er bei der Antragsgegnerin bereits eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht hatte, als Werksstudent tätig war und infolge der erfolgreichen Abschlüsse als Bachelor of Engineering und als Master im Wirtschaftsingenieurwesen als Konstrukteur beschäftigt wurde. Davon ausgehend kann das Merkmal nur als vollständig erfüllt angesehen werden.

- (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.

Der Antragsteller möchte hier berücksichtigt wissen, dass es sich bei der Erfindung um ein komplett neues Produkt handele, das sich von vorhandenen Produkten deutlich unterscheide. Die Antragsgegnerin hat zugestanden, dass tatsächlich noch keine eigenen Erfahrungen mit der Entwicklung und Herstellung von (...) bestanden hätten. Der Antragsteller habe aber auf im Haus durchgeführten, umfangreichen Voranalysen zu Konstruktionen von Wettbewerbern aufbauen können.

Davon ausgehend sieht die Schiedsstelle dieses Teilmerkmal als nur teilweise erfüllt an.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur 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 war.²¹ Bei der Nutzung von Werkstätten, Laboren, Testzentren, externen Unternehmen o.ä. oder personellen Ressourcen scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht ausschließlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Die Unterstützung, auch durch Fremdfirmen, ist hier unstreitig, so dass dieses Teilmerkmal erfüllt ist.

Bei zweieinhalb erfüllten Teilmerkmalen beträgt die Wertzahl „b=2“.

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 wie der Antragsteller 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

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

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.

Da der Antragsteller im Konstruktionsbereich eingesetzt war und er in ein Entwicklungsprojekt eingebunden war, ist unzweifelhaft die Wertzahl „c=4“ sachgerecht.

Aus einem Gesamtpunktwert von 8 ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von 15 %, mit dem der Antragsteller an dem auf seinen Miterfinderanteil entfallenden Erfindungswert der Dienstleistung zu beteiligen ist.

3. Vergütungsberechnung

Aus einem Umsatz von (...) €, einem Lizenzsatz von 2,5 %, einem Miterfinderanteil von 1/3 und einem Anteilsfaktor von 15 % ergibt sich eine Vergütung von (...) €.

Der Antragsteller hatte zu Beginn des Schiedsstellenverfahrens mitgeteilt, dass ihm eine einmalige pauschale Prämie zusätzlich zu der noch zu bezahlenden Erfindungsvergütung bezahlt worden sei. Dieser Sachverhaltsdarstellung ist die Antragsgegnerin nicht entgegengetreten, insbesondere nicht in ihrem ersten Schriftsatz vom 24.04.2023. Erst nachdem sie sich bei den von ihr zu beauskunftenden Umsatzzahlen von (...) € auf (...) € korrigieren musste, hat sie angeführt, dass 700 € bereits geleistete Vergütung in Abzug zu bringen seien, ohne zur Anrechenbarkeit der Prämie Stellung zu nehmen. Die Schiedsstelle schlägt zum Zwecke einer gütlichen Einigung vor, diese Frage nicht mehr weiter zu vertiefen und keine Anrechnung vorzunehmen.

(...)