



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.03.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 55/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzsätze in der Automobilindustrie, keine Berücksichtigung der Inflation bei Anwendung der Vergütungsrichtlinie, Kausalitätsverschiebung bei hohen Umsätzen, Anteilfaktor - Wertzahl c bei Qualitätsoptimierung fertiger Produkte		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. In der von hartem Wettbewerb und eingeschränkten Kalkulationsmöglichkeiten gekennzeichneten Automobil- und Automobilzulieferindustrie liegen selbst für bedeutende Erfindungen marktübliche Lizenzsätze zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenartikel auch unter 0,5 %, wobei ein Lizenzsatz von 2 % als Obergrenze selbst für sehr wertvolle Schutzrechtskomplexe anzusehen ist.
2. Löst die Diensterfindung sowohl ein technisches wie auch ein gleichermaßen wichtiges ästhetisches Problem und ist der Abstand der Diensterfindung vom Stand der Technik beachtlich, dann ist es gerechtfertigt, an den oberen Rand des genannten Lizenzsatzrahmens zu gehen, wobei ein Lizenzsatz von 1,5 % großzügig bemessen ist.
3. Dass der Richtliniengeber seit dem Jahr 1983 keinen Anlass gesehen hat, im Blick auf die Geldentwertung die Vergütungsrichtlinien nochmals zu ändern, spricht gegen eine Berücksichtigung der Inflation bei der heutigen Anwendung der Abstufung nach Nr. 11 RL.
4. Ist das Unternehmen des Arbeitgebers Marktführer im Bereich bestimmter Automobilteile und hat es Fertigungskapazitäten aufgebaut, die es erst ermöglicht haben, diese Teile als Massenprodukt in Stückzahlen herzustellen und zu verkaufen, die zu Nettoumsätzen von mehreren Millionen € in vier Jahren geführt haben, dann trägt der Gedanke der Kausalitätsverschiebung, weil die hohen Umsätze mit erfindungsgemäßen Teilen dann

vornehmlich auf den Ruf des Unternehmens und seine Vertriebsorganisation und weniger auf die Dienstfindung zurückzuführen sind.

5. Bestand die Hauptaufgabe des Erfinders darin, die Qualität bereits vorgegebener, also fertiger und erprobter Produkte zu optimieren und die Entwicklung neuer Produkte nur zu unterstützen, dann war er nur teilweise in der Entwicklung tätig, was es rechtfertigt, einen Mittelwert von 4,5 für die Wertzahl c anzusetzen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Die Antragsgegnerin ... hat der Antragstellerin für die Benutzung der Dienstfindung in Teilen in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 ... Vergütung i.H.v. ... angeboten. Dabei hat die Antragsgegnerin den Wert der Dienstfindung nach der Lizenzanalogiemethode ermittelt, indem sie den von ihr mit erfindungsgemäßen Teilen erzielten Nettoumsatz mit einem nach RL Nr. 11 abgestaffelten und von ihr als branchenüblich bezeichneten Lizenzsatz von 1,5 % multipliziert hat. Bei Ansatz eines Miterfinderanteils von 40 % und einem Anteilsfaktor von 15 % ($a = 2$; $b = 2$; $c = 4$) hat die Antragsgegnerin eine Vergütung i.H.v.... errechnet.

Die Antragstellerin hat dieses Vergütungsangebot ... abgelehnt. Sie ist der Auffassung, der Lizenzsatz von 1,5 % sei unangemessen niedrig. Der Lizenzsatz der den hier zugrunde liegenden Verhältnissen am nächsten kommenden chemischen Industrie werde in RL Nr. 10 mit 2 % bis 5 % angegeben. Es sei unzulässig, die Umsätze der Jahre 2008 bis 2011 zu einem Gesamtumsatz zu addieren und diesen nach RL Nr. 11 abzustaffeln. Richtigerweise müssten die Jahresumsätze abgestaffelt werden.

Die Antragsgegnerin hat an den in ihrem Vergütungsangebotsschreiben vom 01.06.2012 angegebenen Vergütungsparametern festgehalten und die Vergütung der Antragstellerin für die betriebliche Benutzung der Dienstfindung in den Jahren 2008 bis ... festgesetzt und durch Übersendung eines Verrechnungsschecks ... ausgezahlt. Die Antragstellerin hat der Vergütungsfestsetzung ... widersprochen.

Die Beteiligten können sich nicht über die der Antragstellerin zustehende Vergütung einigen. Die Antragstellerin hält einen Lizenzsatz von 3 % für angemessen und meint, die Abstufung nach RL Nr. 11 führe „per se“ zu unbilligen Ergebnissen. Bei der Ermittlung ihres Anteilsfaktors müsse sie hinsichtlich der „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ in Gruppe 5 der RL Nr. 34 eingruppiert werden. Die Antragsgegnerin hält einen

Lizenzsatz von 1,5 % für branchenüblich. Dieser Lizenzsatz werde von ihr seit Jahren zur Ermittlung der Vergütung von Dienstleistungen, die - wie die verfahrensgegenständliche Dienstleistung - ...teile betreffen, angesetzt. Die Abstufung nach RL Nr. 11 sei gerechtfertigt, weil der Gedanke der Kausalitätsverschiebung trage und die Abstufung in der Kfz-Zulieferindustrie branchenüblich sei. Mit Blick auf den eindeutigen Wortlaut der RL Nr. 11 sei der Gesamtumsatz und nicht der Jahresumsatz abzustufen. Weil die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung als Entwicklungsingenieurin ohne Leitungsfunktion im Bereich Formentechnik beschäftigt gewesen sei, sei sie in Gruppe 4 der RL Nr. 34 einzugruppiert.

Zum Einigungsvorschlag

A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 ArbEG n.F.

Auf die verfahrensgegenständliche Erfindung sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden...

B. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

Die Antragstellerin hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Dienstleistung am 11.12.2008 unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstrittig ist.

C. Festsetzung der Vergütung, § 12 Abs. 3 und 4 ArbEG

... Zwar ist wegen des Widerspruchs der Antragstellerin die Vergütungsfestsetzung der Antragsgegnerin nicht für beide Teile verbindlich geworden. Doch ist die Antragsgegnerin trotz des Widerspruchs verpflichtet, der Antragstellerin die festgesetzte Vergütung im Sinne einer Mindestvergütung auszuzahlen, weil nach § 12 Abs. 3 Satz 1 a.E. ArbEG der Arbeitgeber „entsprechend der Festsetzung zu zahlen“ hat¹. Dieser Verpflichtung ist die Antragsgegnerin nachgekommen, weil sie der Antragstellerin mit Schreiben vom 28.08.2012 einen Verrechnungsscheck über ... überlassen hat.

¹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 12 Rn. 75; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 12 Rn. 35 jeweils mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

D. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2011, RL Nrn. 3 bis 13

I. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5; Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie, RL Nrn. 6 bis 11

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz ... vorgetragen, die Antragsgegnerin habe „ein veraltetes Festsetzungsverfahren, nämlich das der Lizenzanalogie, zum Nachteil der Antragstellerin“ angewendet.

Nach RL Nr. 5 Abs. 1 Satz 1 hängt zwar von den Umständen des einzelnen Falles ab, nach welcher Methode der Wert einer Diensterfindung ermittelt wird. Dennoch überwiegt in der Praxis die Methode der Lizenzanalogie, weil sie die geringste Schätzungenauigkeit mit sich bringt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs² ist zur Ermittlung der angemessenen Vergütung regelmäßig die Methode der Lizenzanalogie heranzuziehen, weil sie besonders geeignet ist, den Erfindungswert zu bestimmen. Hinsichtlich des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders auf angemessene Vergütung ist in der Regel eine angemessene Lizenz in besonderer Weise geeignet, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen³. Den Erfindungswert mittels der Lizenzanalogie zu ermitteln ist so lange durch Treu und Glauben gedeckt, wie keine Tatsachen bekannt sind, dass im konkreten Fall die Lizenzanalogie ungeeignet ist⁴. Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Lizenzanalogie in der Regel ein besonders geeignetes Kriterium, um den Erfindungswert zu ermitteln und die Frage zu beantworten, welche Gegenleistung vernünftige Parteien für die Überlassung der Erfindung vereinbart hätten, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene freie Erfindung gehandelt hätte. Da freie Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden, kann durch die Lizenzanalogie als Erfindungswert der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen würde. Die Methode der Lizenzanalogie der Berechnung der Vergütung zugrunde zu legen empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die Erfindung von ihrem Gegenstand her von nicht lediglich innerbetrieblichem Nutzen ist, sondern sich auf zu veräußernde Erzeugnisse bezieht⁵. Auch die Schiedsstelle ermittelt

² Vom 16.04.2002, GRUR 2002, 801/802 f. - Abgestuftes Getriebe; vom 29.04.2003, GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung.

³ BGH vom 21.12.2005, GRUR 2006, 401/404 - Zylinderrohr.

⁴ BGH vom 29.04.2003, GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung.

⁵ BGH vom 17.11.2009, GRUR 2010, 223/224 - Türinnenverstärkung.

aus den genannten Gründen den Erfindungswert vorzugsweise mittels der Lizenzanalogie⁶.

Anders als es die rechtsanwaltlich vertretene Antragstellerin meint, ist die Lizenzanalogiemethode deshalb kein „veraltetes Festsetzungsverfahren“, und muss vorliegend angewendet werden, weil die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Gegenständen Umsätze erzielt hat.

II. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7; Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

Der von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Teilen erzielte Nettoumsatz in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 beträgt ...

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin in ihrem Vergütungsangebot ... mitgeteilt, sie habe mit erfindungsgemäßen Teilen in den Geschäftsjahren 2008 bis einschließlich 2011 einen Nettoumsatz i.H.v. ... erzielt. Mit Schreiben vom ... hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin erklärt, „für die Geschäftsjahre 2008 bis 2010“ betrage ihre Vergütung für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung ... Vor diesem Hintergrund hat die Antragstellerin in ihrem Antragschriftsatz ... „erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Bezugsgröße“ geäußert. Die Antragsgegnerin hat ... erklärt, in ihrem Schreiben vom 28.08.2012 sei ihr ein „offensichtlicher Schreibfehler“ unterlaufen, da dort lediglich auf die Geschäftsjahre 2008 bis 2010 und nicht auch auf das Geschäftsjahr 2011 Bezug genommen worden sei. Die Antragsgegnerin hat vor diesem Hintergrund dem genannten Schriftsatz als Anlage 4 eine Aufstellung ihrer mit erfindungsgemäßen Teilen in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 erzielten Nettoumsätzen i.H.v. ... vorgelegt. Die Abweichung von ... zwischen dem von ihr mit Schreiben vom 01.06.2012 angegebenen Gesamtumsatz i.H.v. ... und dem in Anlage 4 ausgewiesenen Gesamtumsatz i.H.v. ... ergebe sich aus Nachberechnungen aufgrund von Preisänderungen sowie aufgrund der Berücksichtigung von Gut- bzw. Lastschriften. Die Antragstellerin hat sich zu der genannten Abweichung nicht geäußert.

Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Beteiligten nunmehr darin übereinstimmen, dass der von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Teilen in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 erzielte Nettoumsatz ... beträgt. Sie ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin nunmehr die von ihr geschuldete Auskunft erteilt

⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 109; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 5 Rn. 26 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 5 Rn. 2 jeweils m.w.N. aus der Praxis der Schiedsstelle.

hat und sieht deshalb keinen Anlass dafür, den Beteiligten vorzuschlagen, dass die Antragsgegnerin über ihren Umsatz Rechnung legt.

III. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße werden zur Ermittlung des Werts der Diensterfindung 100 % des Umsatzes angesetzt, den die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Teilen erzielt hat...

Die Antragsgegnerin hat in ihrem Vergütungsangebotsschreiben ... und in ihrer Vergütungsfestsetzung ... als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße 100 % des Nettoumsatzes angesetzt, den sie durch den Verkauf erfindungsgemäßer Teile erzielt hat, was die Schiedsstelle für angemessen hält, weil die Teile nach Auffassung der Schiedsstelle die kleinste technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit bilden, die von der Diensterfindung kennzeichnend geprägt werden.

IV. Lizenzsatz, RL Nr. 10

Die Schiedsstelle hält den Ansatz eines Lizenzsatzes von 1,5 % bezogen auf den Nettoumsatz der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Teilen keinesfalls für zuungunsten der Antragstellerin zu gering bemessen, sondern im Gegenteil für großzügig angesetzt. Sie schlägt den Beteiligten deshalb vor, es bei diesem Lizenzsatz zu belassen.

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz ... auf die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsätze verwiesen und vorgetragen, der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 1,5 % würde mit keinem der dort aufgeführten Lizenzrahmensätze auch nur annähernd in Einklang zu bringen sein. RL Nr. 10 gibt zwar für einzelne Industriezweige jeweils Lizenzsatzrahmen an, doch sind die in RL Nr. 10 genannten Lizenzrahmensätze für die einzelnen Industriebereiche heute nicht mehr zeitgemäß. Nach Ansicht des BGH⁷ können deshalb diese Rahmensätze nur mit großen Vorbehalten herangezogen werden, so dass auch eine bloße Orientierung an ihnen problematisch sein kann, weil sich die durchschnittlichen Lizenzsätze für patentierte und gebrauchsmusterrechtlich geschützte Erfindungen im Laufe der Jahre in vielen Branchen deutlich geändert haben. Diese Erkenntnis entspricht auch den Erfahrungen der Industrie⁸ und den Feststellungen der Schiedsstelle⁹. Die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsätze helfen deshalb bei der Bestimmung des angemessenen Lizenzsatzes für die verfahrensgegenständliche Erfindung nicht.

⁷ Vom 30.05.1995, GRUR 1995, 578/580 - Steuereinrichtung II.

⁸ Fischer, Mitt. 1987, 104 ff.

⁹ S. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 10 Rn. 25 f. m.w.N. aus der Rechtsprechung und der Praxis der Schiedsstelle.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 05.06.2012 gegenüber der Antragsgegnerin erklärt, der den vorliegend zugrunde liegenden Verhältnissen am nächsten kommende Lizenzsatzrahmen sei der der chemischen Industrie, der nach RL Nr. 10 bei 2 % bis 5 % liege. Dieser Auffassung kann die Schiedsstelle nicht zustimmen. Denn zum einen weist die Patentschrift ... die IPC ... aus, die nach der Internationalen Patentklassifikation Teile von Fahrzeugen betrifft und mit dem Bereich der Chemie nichts zu tun hat. Und zum anderen ist bei der Ermittlung eines Lizenzsatzes durch Lizenzanalogien stets auf den Markt abzustellen, auf dem der Arbeitgeber erfindungsgemäße Produkte verkauft. Insofern bestimmt nicht die technische Beschaffenheit eines Produkts und seine Einordnung in einen bestimmten Industriezweig unter entsprechenden Herstellungsgesichtspunkten den Marktwert einer Erfindung, sondern allein die Marktsituation für das verkaufte Produkt, in welchem die Erfindung realisiert ist¹⁰. Die Antragsgegnerin ist ein Unternehmen der Autozulieferindustrie, weshalb bei der Ermittlung des Werts der Diensterfindung nach der Lizenzanalogiemethode auf die auf dem Markt der Autozulieferindustrie üblichen Lizenzsätze abzustellen ist.

In der von hartem Wettbewerb und eingeschränkten Kalkulationsmöglichkeiten gekennzeichneten Automobil- und Automobilzulieferindustrie sind nur sehr niedrige Lizenzsätze üblich. Selbst für bedeutende Erfindungen liegen marktübliche Lizenzen zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenartikel auch unter 0,5 %. Ein Lizenzsatz von 2 % ist nach den Erfahrungen der Schiedsstelle im Bereich der Automobilherstellung und Pkw-Zulieferindustrie als Obergrenze selbst für sehr wertvolle Schutzrechtskomplexe anzusehen¹¹.

Die Diensterfindung löst einerseits ein ästhetisches Problem... Andererseits erhöht die Diensterfindung die ... von Teilen. Den Herstellern von Kraftfahrzeugen ist die Lösung dieses ästhetisch-technischen Problems offenbar wichtig, weil es nach Kenntnis der Schiedsstelle in diesem Bereich viele Schutzrechtsanmeldungen gibt. Der Abstand der Diensterfindung vom Stand der Technik ist durchaus beachtlich, weshalb die

¹⁰ Schiedsstelle, EV vom 22.02.1996, Arb.Erf. 66/94 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 11.07.2012, Arb.Erf. 3/11 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 2, S. 700/716 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nrn. 6 Rn. 62 f., 10 Rn. 28, 19 Rn. 43 jew. m.w.N.

¹¹ Schiedsstelle, EV vom 03.06.2005, Arb.Erf. 34/04; EV vom 11.03.2008, Arb.Erf. 24/07 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 26.10.1993, Arb.Erf. 152/92; B u. EV vom 19.07.2011, Arb.Erf. 41/08; EV vom 19.01.2012, Arb.Erf. 44/09; B u. EV vom 14.02.2012, Arb.Erf. 2/11 - alle unveröffentlicht; EV vom 15.03.2012, Arb.Erf. 48/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 2, S. 670/691 f.; EV vom 19.04.2012, Arb.Erf. 23/10- in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 2, S. 610/636; s. auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 10 Rn. 121; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden mit Mustertexten, 5. Aufl. 2010, Rn. 271; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 10 Rn. 3.

Schiedsstelle der Auffassung ist, dass es gerechtfertigt ist, an den oberen Rand des genannten Lizenzsatzrahmens zu gehen. Die Antragsgegnerin hat einen Lizenzsatz von 1,5 % angesetzt, der nach Auffassung der Schiedsstelle nicht zuungunsten der Antragstellerin zu niedrig, sondern im Gegenteil großzügig bemessen ist. Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten deshalb vor, es bei diesem Lizenzsatz zu belassen.

V. Abstaffelung, RL Nr. 11

Der von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Teilen erzielte Gesamtumsatz in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 ist nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Die Antragstellerin hat vorgetragen, die Abstaffelung sei von der heutigen Wirklichkeit im Wirtschaftsleben überholt. Die in RL Nr. 11 genannten Staffelgrenzen seien nicht „auf der Höhe der Zeit“, sondern würden Betriebswirklichkeiten des Jahres 1983 abbilden. RL Nr. 11 würde die Zulässigkeit der Abstaffelung vom Nachweis der Üblichkeit abhängig machen, der nicht durch den Begriff der Kausalitätsverschiebung, der den Richtlinien unbekannt sei, ersetzt werden könne. Außerdem dürfe nicht der addierte Gesamtumsatz, sondern könne nach RL Nr. 11 allenfalls der jeweilige Jahresumsatz abgestaffelt werden.

Anders als es die Antragstellerin meint, ist die Abstaffelung am freien Lizenzmarkt nicht überholt, sondern weit verbreitet und muss deshalb bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach der Methode der Lizenzanalogie berücksichtigt werden.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustaffeln, wenn im Blick auf die hohen, mit erfindungsgemäßen Gegenständen erzielten Umsätze die Erfindung gegenüber anderen Faktoren aus der Sphäre des Arbeitgebers (z.B. Ruf des Unternehmens, Werbung, Vertriebsorganisation etc.) zurücktritt¹². Die Abstaffelung nach RL Nr. 11 ist regelmäßig dann angemessen, wenn die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus der Sphäre des Arbeitgebers zurückzuführen sind, wenn also die Kausalität für diese hohen Umsätze sich von der Erfindung weg und zu Leistungen des Unternehmens hin verschiebt. Insofern ist die Kausalitätsverschiebung das für die Zulässigkeit der Abstaffelung nach RL Nr. 11 entscheidende Kriterium. Das Merkmal der Üblichkeit im Rahmen der Prüfung, ob erfindungsgemäße Umsätze bzw. der Lizenzsatz abgestaffelt werden dürfen, ist ungeeignet. Denn erstens ist der Schiedsstelle die Prüfung, ob in einer bestimmten Industriebranche Lizenzsätze üblicherweise abgestaffelt werden oder nicht, nur selten möglich, weil die Parteien von Lizenzverträgen in der Regel deren Geheimhaltung vereinbaren und diese deshalb der Schiedsstelle nicht vorlegen.

Welche Lizenzverträge streitenden Parteien oder Sachverständigen zur Verfügung stehen, ob es sich bei ihnen um Verträge mit oder ohne Staffel handelt, ist deshalb wie der daran geknüpfte Nachweis der Üblichkeit rein zufällig, weshalb auch Urteile, die sich auf solche Verträge stützen, rein zufällig sind¹³. Zweitens kann die Üblichkeit der Abstufung von Lizenzsätzen in bestimmten Industriezweigen in der Praxis kaum festgestellt werden, weil es hier vielfältige Lizenzvertragsgestaltungen gibt¹⁴. Es gibt kaum einen Industriezweig, in dem die Abstufung üblich oder unüblich ist. Lizenzsatz und Abstufung stehen vielmehr in enger wechselbezüglicher Beziehung zueinander. Insofern kann der Umstand, dass die Vergütungsrichtlinien die Angemessenheit der Vergütung durchgängig an die Üblichkeit im freien Lizenzmarkt knüpfen¹⁵, nicht dazu führen, die Abstufung von dem Nachweis der Üblichkeit abhängig zu machen, weil es im Blick auf die große Mannigfaltigkeit bei der Gestaltung freier Lizenzverträge insoweit kaum Üblichkeiten gibt¹⁶. Und drittens sind die amtlichen Vergütungsrichtlinien nach RL Nr. 1 Satz 1 keine verbindlichen Vorschriften, sondern geben nur Anhaltspunkte für die Vergütung. Insofern ist die Schiedsstelle bei der Beantwortung der Frage, ob im Rahmen der Ermittlung der angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG erfindungsgemäße Umsätze nach RL Nr. 11 abzustaffeln sind, nicht an den Nachweis der Üblichkeit einer Ermäßigung des Lizenzsatzes in dem betreffenden Industriezweig gebunden. Denn die Schiedsstelle ist als Teil der vollziehenden Gewalt (s. § 29 ArbEG) nach Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz an Gesetz und Recht und damit an das gesetzliche Gebot des § 9 Abs. 1 ArbEG, den Arbeitnehmererfinder angemessen zu vergüten, gebunden, nicht aber an den unverbindlichen Anhaltspunkt in RL Nr. 11 Abs. 1, bei der Ermäßigung des Lizenzsatzes im Einzelfall zu berücksichtigen, ob und in welcher Höhe in den verschiedenen Industriezweigen solche Ermäßigungen des Lizenzsatzes bei freien Erfindungen üblich sind¹⁷.

Nach dem eindeutigen Wortlaut der RL Nr. 11 Abs. 2 ist der „Gesamtumsatz“ und nicht der jährliche Umsatz abzustaffeln. Die Abstufung des Jahresumsatzes würde zudem dem der Abstufung zugrunde liegenden Gedanken der Kausalitätsverschiebung

¹² Gedanke der Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 19 ff., Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.

¹³ Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2.

¹⁴ Hellebrand GRUR 1993, 449/450 li. Spalte.

¹⁵ Siehe RL Nrn. 3 lit. a); 4; 5 Abs. 1 Satz 2; 7 Satz 1 Halbsatz 1; 8; 10; 11 Abs. 1; 15 Satz 1; 25 Abs. 2 Satz 1; 28 Abs. 1.

¹⁶ Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O.

¹⁷ Ausführlich zu diesen Fragen Schiedsstelle, EV vom 08.12.2010, Arb.Erf. 6/09 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 307/316 ff. sowie EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10 und EV vom 25.10.2012, Arb.Erf. 36/11 - beide unveröffentlicht.

widersprechen. Die Kausalitätsverschiebung kann nicht jährlich neu festgestellt werden und von neuem einsetzen, weshalb auf den Gesamtumsatz abgestellt werden muss¹⁸.

Der Bundesminister für Arbeit hat mit der Richtlinie zur Änderung der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 01.09.1983¹⁹, die aus dem Jahre 1959 stammende RL Nr. 11, die die Abstaffelung regelt, neu gefasst. Grund für diese Änderungsrichtlinie war insbesondere die inflationäre Entwicklung. Der Richtliniengeber hat indes seit dem Jahr 1983 keinen Anlass gesehen, im Blick auf die Geldentwertung die Vergütungsrichtlinien nochmals zu ändern. Bereits dieser Umstand spricht gegen eine Berücksichtigung der Inflation im vorliegenden Fall²⁰.

Vorliegend trägt der Gedanke der Kausalitätsverschiebung, weil die Antragsgegnerin Marktführerin im Bereich ... ist, weshalb die hohen Umsätze, die sie mit erfindungsgemäßen Teilen erzielt hat, vornehmlich auf den Ruf ihres Unternehmens und ihre Vertriebsorganisation und weniger auf die verfahrensgestaltende Dienstleistung zurückzuführen sind. Außerdem hat die Antragsgegnerin Fertigungskapazitäten aufgebaut, die es erst ermöglicht haben, das Massenprodukt ... in Stückzahlen herzustellen und zu verkaufen, die zu Nettoumsätzen von über ... in vier Jahren geführt haben. Zudem ist die Abstaffelung in der Automobilzulieferindustrie nach Kenntnis der Schiedsstelle wohl branchenüblich...

E. Miterfinderanteil

Zwischen den Beteiligten besteht inzwischen Einigkeit darüber, dass der Miterfinderanteil der Antragstellerin an der Dienstleistung 40 % beträgt.

F. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor der Antragstellerin an der Dienstleistung beträgt 16,5 % (a = 2; b = 2; c = 4,5).

I. Stellung der Aufgabe, RL Nr. 31

¹⁸ Schiedsstelle, EV vom 18.09.2003, Arb.Erf. 36/01 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 24.01.2012, Arb.Erf. 6/11; EV vom 23.10.2012, Arb.Erf. 33/11 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 12; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 4.

¹⁹ BAnz. Nr. 169 vom 09.09.1983.

²⁰ Ebenso für die Erfindungswertbestimmung eines Vorratspatents EV vom 12.11.2009, Arb.Erf. 7/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 1, S. 292/303 f.; zustimmend Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 145.

Die Beteiligten stimmen darin überein, dass hinsichtlich der Stellung der Aufgabe die Wertzahl a = 2 angesetzt werden muss, was auch der Auffassung der Schiedsstelle entspricht, weil die Antragstellerin in ihrer Erfindungsmeldung die Frage, ob die Aufgabe an sie herangetragen worden ist oder ob sie sich die Aufgabe selbst gestellt habe mit den Worten „Sie wurde an mich herangetragen: ...“ beantwortet hat. Ist der Arbeitnehmer zu der Erfindung veranlasst worden, weil der Betrieb ihm eine Aufgabe ohne unmittelbare Angabe des bestrittenen Lösungsweges gestellt hat, ist nach RL Nr. 31 Abs. 2 die Wertzahl a = 2 anzusetzen.

II. Lösung der Aufgabe, RL Nr. 32

Die Beteiligten stimmen auch darin überein, dass hinsichtlich der Lösung der Aufgabe die Wertzahl b = 2 anzusetzen ist, die dann einschlägig ist, wenn zwei der Merkmale des Teilfaktors b - Lösung der Aufgabe voll und eines dieser Merkmale teilweise erfüllt ist. Die Antragsgegnerin hat - insoweit von der Antragstellerin unwidersprochen - in ihrem Vergütungsangebot vom 29.05.2012 und in ihrer Vergütungsfestsetzung vom 01.08.2012 erklärt, die Antragstellerin habe die Lösung mit Hilfe der ihr beruflich geläufigen Überlegungen gefunden, weshalb dieses Merkmal voll erfüllt sei, wobei sie teilweise von betrieblichen Arbeiten und Kenntnissen profitiert habe, und von der Antragsgegnerin mit technischen Hilfsmitteln unterstützt worden sei, weshalb auch dieses Merkmal voll erfüllt sei. Dass das Merkmal der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln voll erfüllt ist, ergibt sich aus der Erfindungsmeldung der Antragstellerin, in der sie auf die Durchführung von Versuchen hinweist. Bei zwei voll und einem teilweise erfüllten Merkmal ergibt sich die Wertzahl b = 2²¹. Insgesamt ist deshalb die Wertzahl b = 2 anzusetzen.

III. Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, RL Nrn. 33 bis 36

Meinungsverschiedenheiten bestehen zwischen den Beteiligten hinsichtlich der Aufgaben und der Stellung der Antragstellerin im Betrieb der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin plädiert für die Eingruppierung der Antragstellerin in Gruppe 4 der RL Nr. 34, weil die Antragstellerin als Entwicklungsingenieurin ohne Leitungsfunktion im Bereich Formentechnik ihres Betriebs beschäftigt gewesen sei. In diesem Zusammenhang hat die Antragsgegnerin insbesondere auf die Angaben in Nr. 3 der Stellenbeschreibung vom 13.05.2003 verwiesen, wonach zu den Aufgaben der Antragstellerin u.a. die „Unterstützung der Produktentwicklung bei der Artikelkonstruktion hinsichtlich Machbarkeit und Artikelqualität“ zählte. Die Antragstellerin hält ihre Eingruppierung in Gruppe 5 der RL Nr. 34 für gerechtfertigt. Sie sei in der Abteilung „Industrial Engineering“ die einzige

²¹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 51; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 5.

Ingenieurin gewesen. Diese Abteilung habe nie zum Bereich der Entwicklung gehört, sondern sei als reiner „Dienstleister“ für die Überwachung technischer Umsetzungen zuständig gewesen.

In Nr. 3 der Stellenbeschreibung vom 13.05.2003 heißt es:

„3.0 Aufgabenstellung in Kurzform / Zielsetzung der Stelle

- Konzeptionierung und Industrialisierung von ... für die Fertigung von ...systemen unter Berücksichtigung von Artikel, Kosten, Termin und Qualität
- Unterstützung der Produktentwicklung bei der Artikelkonstruktion hinsichtlich, Machbarkeit und Artikelqualität
- Durchführung interner Projekte zur Prozessoptimierung
- Ziel: hohe Wirtschaftlichkeit, Qualität, Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit der beschafften ... Maschinen“.

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Hauptaufgabe der Antragstellerin darin bestand, die Qualität bereits vorgegebener, also fertiger und erprobter Produkte der Antragsgegnerin zu optimieren. Die Entwicklung neuer Produkte sollte die Antragstellerin nur „unterstützen“. Insofern waren ihre Einsichtsmöglichkeiten in das betriebliche Geschehen im Bereich Entwicklung beschränkt. Weil die Antragstellerin die Produktentwicklung nur „unterstützen“ sollte, ist sie nach Überzeugung der Schiedsstelle nur teilweise als Ingenieurin in der Entwicklung tätig gewesen, was es rechtfertigt, hier einen Mittelwert, nämlich die Wertzahl $c = 4,5$ anzusetzen, die die Schiedsstelle den Beteiligten vorschlägt...

IV. Berechnung des Anteilsfaktors, RL Nr. 37

Die Addition der Wertzahlen $a = 2$, $b = 2$ und $c = 4,5$ ergibt die Gesamtwertzahl 8,5. Nach der Tabelle in RL Nr. 37 führt dies zu einem Anteilsfaktor der Antragstellerin von 16,5 %.

G. Erlöschen durch Bewirken der Leistung, § 362 Abs. 1 BGB

Die Antragstellerin hat mit anwaltlichem Schreiben vom 14.05.2012 der Antragsgegnerin erklärt, es seien „bereits Zahlungen geflossen“. Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 28.08.2012 eigenen und von der Antragstellerin nicht widersprochenen Angaben zufolge einen Verrechnungsscheck i.H.v. ... übermittelt. Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Antragsgegnerin der Antragstellerin für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung in den Jahren 2008 bis einschließlich 2011 den genannten Betrag gezahlt hat, weshalb der Anspruch der Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin auf Vergütung in dieser Höhe durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen ist...