



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	31.08.2023	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 11/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert im Automobilbereich, konkrete und abstrakte Li- zenz analogie bei Patentverletzung, Bezugsgröße und Lizenzsatz; An- teilsfaktor bei Einbindung in den Entwicklungsprozess		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ziel der Lizenz analogie im Arbeitnehmererfinderrecht ist es, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung zu ermitteln.
2. Das gelingt nur dann, wenn man bei der Nachbildung des Lizenzvertrags fiktiv unterstellt, dass der Arbeitgeber vor einer Nutzungsaufnahme aus der Perspektive eines vernünftigen Kaufmanns mit einem anderweitigen vernünftigen Patentinhaber, mit dem er in dauerhaftem Wettbewerb steht, frei über die Eigennutzung des Patents verhandeln kann.
3. Ein ersichtlich als Ergebnis einer Drucksituation, insbesondere infolge einer Patentverletzung eines Dritten vom Arbeitgeber mit diesem Dritten tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag ist deshalb regelmäßig nicht als Vorlage für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Ermittlung des Erfindungswerts der Eigennutzung des Arbeitgebers geeignet.

Begründung:

(...)

Die Antragsteller, jeweils unstreitig Miterfinder zu 50 %, haben verschiedene Streitpunkte hinsichtlich der Vergütung ihrer Diensterfindung zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht, die zu dem Patent „A“ – „(...)“ geführt hat.

Die Antragsgegnerin hat mit der „X GmbH“ einen Patentlizenzvertrag über das Patent „A“ abgeschlossen, aus dem sie im Zeitraum 2008 bis 2020 Lizenzgebühren in Höhe von 200.000 € erhalten hat. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass der diesbezügliche Wert der Erfindung mit 30 % der Nettolizenzeinnahmen anzusetzen ist.

Die Antragsgegnerin hat darüber hinaus mitgeteilt, dass von einer Eigennutzung von Produktionsstart bis Produktionsende in insgesamt 8.000.000 Fahrzeugen ausgegangen werden könne, wobei pro Fahrzeug jeweils zwei vom Patent betroffene (...) Lager an der (...) verbaut worden seien. Unstreitig ist zwischen den Beteiligten, dass der daraus resultierende Wert der Erfindung („Erfindungswert“) durch Nachbildung eines umsatzbasierten Lizenzvertrags abzuschätzen ist. Streitig sind jedoch die dabei anzusetzenden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz.

Weiterhin streitig zwischen den Beteiligten ist, mit welchem Anteil die Erfinder jeweils an dem auf ihren Miterfinderanteil entfallenden Erfindungswert zu beteiligen sind („Anteilsfaktor“).

Nach Würdigung des Sachvortrags der Beteiligten ist die Schiedsstelle zu folgendem Ergebnis gekommen:

1. Anteilsfaktor

Mit dem Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ hat der Gesetzgeber in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht, dass die auf den Erfinder zurückgehenden, als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile 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.

Dieses Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zuträglichen Rahmenbedingungen hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend. Deshalb hat das Unternehmen einen großen und erfahrungsgemäß in der Regel auch den überwiegenden Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Daher muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, weshalb § 9 Abs. 2 ArbEG im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 1, 2 GG die Vermögensrechte des Arbeitnehmers und die des Arbeitgebers dementsprechend gegeneinander abgrenzt.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor bezeichnet und 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 zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – 36¹ 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 Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

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 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.

¹ 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

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 „besseren“ Ergebnis führt.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahl „a“ Folgendes:

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen.

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 sehr seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist.

Rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, 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 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 zwingend für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, dann deutlich weiter.

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

zuzurechnen ist. Denn wenn eine diesem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung bei ihm erfinderische Überlegungen anregt, ist er schon nach § 241 BGB verpflichtet, diese Überlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen. Deshalb liegt in solchen Fällen stets ein bereits vom Personaleinsatz ausgelöster betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der ebenso wie ein konkreter Auftrag die Wertzahl „a=2“ rechtfertigt.

Da die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen kann, ist es dabei nicht erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret individuell zugewiesenen Aufgabe zu lösen war. Denn das wäre bereits eine Auftragserteilung in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO, die aber nicht zwingend Voraussetzung für eine betriebliche Aufgabenstellung ist.

Der Personaleinsatz eines Ingenieurs im Entwicklungsprozess des Unternehmens, die daraus resultierende Befassung mit den von der Erfindung betroffenen Baugruppen und die betrieblich erlangte Kenntnis von einem betrieblich relevanten aus der Funktion dieser Baugruppen resultierenden technischen Problem rechtfertigen deshalb auch dann die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung, wenn der Ingenieur weder einen konkreten Entwicklungsauftrag hinsichtlich eines bestimmten Bauteils hatte, noch die Lösung des technischen Problems als Zufallsprodukt bei der konkreten Ausführung der originären zugewiesenen Aufgabe gelungen ist. Somit reicht der Anwendungsbereich der Wertzahl „a=2“ deutlich weiter, als es die Antragsteller, aus ihrer persönlichen Sicht durchaus nachvollziehbar, vermuten.

Die Antragsteller haben zur Erfindungsentstehung vorgetragen, dass das erfindungsgemäße Lager für einen (...) an der (...) im Rahmen der Entwicklung des (...) Plattformkonzept (...) folgendermaßen entstanden sei:

Sie seien als Sicherheitsingenieur (...) bzw. als Versuchsingenieur (...) in die Entwicklung der Hinterachse eingebunden gewesen. Die Aufgabe des Sicherheitsingenieurs seien methodische Fehleranalysen an den Bauteilen und Komponenten der fertig entwickelten (...) in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Fachabteilungen, Entwicklern und Entwicklungslieferanten gewesen. Die Aufgabe des Versuchsingenieurs sei die konkrete Ausge-

gestaltung der konkreten Bauteile auf Grundlage des fertigen Konzepts sowie die Durchführung von Tests und Versuchen für die Serienreife gewesen. Das Konzept hätte zunächst ein (...) vorgesehen. Den Antragsteller „A“ habe aufgrund der im Entwicklungsprojekt bekannten Schwierigkeiten mit der Robustheit des (...) und der im Entwicklungsprojekt bekannten hohen Kosten des vorgesehenen (...) die Frage beschäftigt, ob an der Stelle nicht auch ein (...) Lager eingesetzt werden könne und den Antragsteller „B“ in seine Überlegungen eingebunden.

Die Antragsteller hatten somit zwar keinen konkreten Entwicklungsauftrag hinsichtlich des erfindungswesentlichen Problems und haben die Lösung des Problems gegebenenfalls wohl auch außerhalb des Schwerpunkts der ihnen zum Zeitpunkt der Erfindung konkret zugewiesenen und sie in ihren Kapazitäten sicherlich ausfüllenden Aufgaben gefunden.

Aufgrund ihrer Einbindung in den Entwicklungsprozess haben sich aber hinsichtlich der entscheidenden Frage, ob der Schwerpunkt der Impulse, die die Erfinder an die Aufgabenstellung herangeführt haben, betrieblicher Natur war, immer noch innerhalb der Bandbreite der Fallkonstellationen bewegt, die bei Ingenieuren von der Wertzahl „a=2“ abgedeckt werden, zumal es nach der von den Antragstellern selbst mitgeteilten Rollenverteilung schlüssig erscheint, Schwierigkeiten mit der Robustheit dem beschriebenen Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs und die mögliche technische Ausgestaltung einer Alternativlösung dem beschriebenen Aufgabenbereich eines Versuchsingenieurs zuzuordnen.

Die Antragsgegnerin könnte den Antragstellern allenfalls ohne Präjudizwirkung für eine gegebenenfalls folgende gerichtliche Auseinandersetzung ausschließlich zum Zwecke einer gütlichen Einigung in diesem Schiedsstellenverfahren insoweit entgegenkommen, als sie das Engagement der Antragsteller mit einer freiwilligen Erhöhung der Wertzahl „a“ auf 2,5 würdigt.

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 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. Das ist bei beiden Antragstellern schon aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Berufserfahrung gegeben.
- (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 sei es nur durch die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht. Auch das Teilmerkmal ist nach der Darstellung der Erfindungsgeschichte völlig unzweifelhaft erfüllt.
- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur ausnahmsweise 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 war².

Gesteht man den Antragstellern, wie von ihnen begehrt, eine Gedankenerfindung zu, ohne diesen Punkt weiter zu hinterfragen, so ergibt sich die Wertzahl „b=2,5“.

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 stellen 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 Un-

ternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Beschäftigte auf dem akademischen Wissensniveau des Antragstellers 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, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefere Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber hingegen maximal die Wertzahl „c=4“ und bei einem erhöhten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der Wertzahl „c“ vorgesehen.

Es gilt mithin keine formale Zuordnung, sondern es ist auf den stellungsbezogenen Informationszufluss und die damit verbundenen Anknüpfungsmöglichkeiten für technische Verbesserungen abzustellen.

Die Wertzahlen „c=3“ (...) und „c=4“ (...) sind unstrittig.

Aus einem Gesamtpunktwert von 8 („a=2,5“+„b=2,5“+„c=3“) bzw. 9 („a=2,5“+„b=2,5“+„c=4“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass der Antragsteller (...) im Sinne von § 9 Abs. 2 ArbEG mit einem Anteilsfaktor von 15 % und der Erfindungsfinder (...) mit einem Anteilsfaktor von 18 % an dem auf den jeweiligen Miterfindungsanteil entfallenden Erfindungswert zu beteiligen ist.

2. Erfindungswert – konkrete oder abstrakte Lizenzanalogie

Wenn ein Arbeitnehmer eine Dienstleistungserfindung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als solche ein Arbeitsergebnis und gehört deshalb nach § 611a BGB von vornherein dem Arbeitgeber.

Beim Dienstleistungserfinder verbleibt wegen § 6 PatG jedoch zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung, allerdings unter dem Vorbehalt des Inanspruchnahmerechts des Arbeitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG.

Macht der Arbeitgeber von diesem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über.

Dabei wird die aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG) des Arbeitnehmers aufgrund der historisch³ bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts nicht ersatzlos beseitigt, sondern inhaltlich neugestaltet⁴ (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG), indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung anstelle des Rechts auf das Patent zubilligt.

Dementsprechend kann der für die Vergütung des Arbeitnehmererfinders relevante Wert der Diensterfindung lediglich mit der Vermögensposition korrelieren, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent, das keinen eigenständigen monetären Wert an sich 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.

Dementsprechend muss die Höhe des Erfindungswerts davon abhängen, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung⁵ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Davon ausgehend bestehen die aus dem Monopolprinzip resultierenden gesonderten wirtschaftlichen Vorteile in dem, was ein vernünftiger Nichtpatentinhaber in Anbetracht der jeweiligen Gesamtumstände bereit ist, für die Nutzung des Patents zu bezahlen.

Bezahlt ein Dritter wie im vorliegenden Fall Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des Patents zu bezahlen.

3 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.

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

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

Nutzt der Arbeitgeber, was er im vorliegenden Fall ebenfalls getan hat, das aus der Dienstleistung resultierende Patent auch selbst, erhält er vergleichbare direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen nicht unmittelbar. Das bedeutet aber nicht, dass das Patent im Fall der Eigennutzung keinen Wert hätte. Denn der Arbeitgeber wird bei der Eigennutzung vor Nachahmerprodukten von Wettbewerbern rechtlich geschützt, wodurch ihm geldwerte Vorteile zufließen.

Die Höhe dieser geldwerten Vorteile und damit der Wert des Patents aufgrund der Eigennutzung hängen deshalb von dem Preis ab, den unabhängige Marktteilnehmer fiktiv bei freier Aushandlung eines Lizenzvertrags⁶ mutmaßlich für diese konkrete Nutzung vereinbart hätten.

Um bei der fiktiven Nachbildung einer solchen Vereinbarung Schätzungenauigkeiten weitestgehend zu minimieren, muss versucht werden, unter Berücksichtigung bekannter Fakten einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch voraussichtlich Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Zwischen den Beteiligten ist im vorliegenden Fall streitig, welche bekannten Fakten bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags vorliegend zugrunde gelegt werden müssen.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der von der Antragsgegnerin mit der „X GmbH“ abgeschlossene Lizenzvertrag konkret nachzubilden ist.

Die Antragsgegnerin hingegen geht davon aus, dass der ihrer Eigennutzung zuzuweisende Erfindungswert am sachnähesten durch eine abstrakte Nachbildung eines umsatzbasierten Lizenzvertrags ermittelt werden kann.

Die Schiedsstelle ist im Ausgangspunkt grundsätzlich der Auffassung, dass die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags im Regelfall besonders sachgerecht gelingt, wenn der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags ein tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag zugrunde gelegt werden kann.

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

Das setzt jedoch voraus, dass die Rahmenbedingungen, unter welchen dieser Lizenzvertrag zustande gekommen ist, tatsächlich ein freies Aushandeln des Lizenzvertrags unter unabhängigen Marktteilnehmern ermöglicht haben. Das ist aber nur dann der Fall, wenn der an der Lizenznahme Interessierte über die Handlungsoption verfügt, Lizenzverhandlungen gegebenenfalls auch einseitig abbrechen zu können, etwa weil sich die Höhe der geforderten Lizenzgebühren im Hinblick auf das angestrebte Umsatzgeschäft aus seiner freien unternehmerischen Sicht nicht rechnet, und er deshalb entweder lieber von einem Tätigwerden am Markt absieht oder er sich alternativ für die Nutzung oder Entwicklung einer Umgehungslösung entscheidet, gegebenenfalls auch unter Abschluss eines Lizenzvertrags mit einem Dritten, dessen Konditionen ihm eher zusagen.

Denn Ziel der Lizenzanalogie im Arbeitnehmererfinderrecht ist es, aus der Perspektive des Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung zu ermitteln, was nur dann gelingt, wenn man fiktiv unterstellt, der Arbeitgeber müsste noch aus der Perspektive eines vernünftigen Kaufmanns mit einem anderen redlichen Kaufmann, mit dem er in dauerhaftem Wettbewerb steht, frei über die Nutzung des Patents verhandeln.

Deshalb können Drucksituationen, wie beispielsweise die Situation in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, kein Maßstab für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Abschätzung des Erfindungswerts einer Eigennutzung der Dienstleistung sein. In solchen Situationen abgeschlossene Lizenzverträge eignen sich mithin nicht als „Faktenlieferant“ im Rahmen der arbeitnehmererfinderrechtlichen Lizenzanalogie.

Somit eignet sich auch der von der Antragsgegnerin mit der „X GmbH“ abgeschlossene Lizenzvertrag nicht als „Faktenlieferant“ für die Abschätzung des Erfindungswerts der Eigennutzung der Antragsgegnerin. Denn dem Zustandekommen dieses Lizenzvertrags lag unstreitig der Sachverhalt zugrunde, dass die „X GmbH“ eine Situation bereinigen musste, in der sie unter Verletzung des streitgegenständlichen Patents bereits Bauteile an einen Wettbewerber der Antragsgegnerin geliefert hatte und zu weiteren Lieferungen vertraglich verpflichtet war. In dieser Situation standen ihr keine Spielräume für ein freies Aushandeln des abgeschlossenen Lizenzvertrags zur Verfügung und ein Abbruch der Lizenzvertragsverhandlungen wäre keine sachgerechte Option gewesen.

Letztlich betreffen der mit der „X GmbH“ abgeschlossene Lizenzvertrag und die Eigennutzung der Antragsgegnerin zwar das gleiche Produkt und denselben Produktmarkt. Die der Lizenzierung zu Grunde liegenden Rahmenbedingungen unterscheiden sich jedoch erheblich von den Rahmenbedingungen, die bestanden hätten, hätte die Antragsgegnerin die Erfindung für ihre eigene Nutzung einlizenzieren müssen oder hätte ein sonstiger Wettbewerber wie beispielsweise (...) bei der Antragsgegnerin eine Lizenz nehmen wollen. Für die konkrete Lizenzanalogie fehlt es daher vorliegend ausnahmsweise an vergleichbaren Rahmenbedingungen.

Die Antragsteller haben noch vorgetragen, der Abschluss eines Lizenzvertrags, während die technische Lehre bereits genutzt werde, wäre nicht die Ausnahme, sondern oftmals die Regel. Das kann die Schiedsstelle zum einen im Hinblick auf die ihr bekannt gewordenen Lizenzverträge nicht bestätigen, zum anderen würde das, die Richtigkeit dieser Aussage einmal unterstellt, nichts daran ändern, dass der Erfindungswerts einer Arbeitnehmererfindung einer anderen – hier eingangs dargelegten – dogmatischen Herleitung unterliegt. Gegebenenfalls mag die Sicht der Antragsteller auch daher rühren, dass die sie vertretende Anwaltskanzlei als in Verletzungsverfahren versiert bekannt ist und deshalb vorrangig die von ihr dargestellte Perspektive auf Lizenzverträge hat.

Im Ergebnis bleibt im vorliegenden Fall nur, den Erfindungswert der Eigennutzung im Wege der abstrakten Nachbildung eines Lizenzvertrags abzuschätzen.

3. Bezugsgröße

Welche Bezugsgröße potentielle Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren würden, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Größenordnung sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Bei der Klärung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemäß darauf ab, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der

Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls würdigen.⁷

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 auch nicht bereit sein, für den nicht von dem verhandlungsgegenständlichen Patent geschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber wird das auch nicht durchsetzen können.

Diese Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn das Produkt neben der streitgegenständlichen technischen Lehre mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik darstellen oder in denen ausschließlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

In einer solchen Situation stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt gegenüber, welche für die Funktion wesentlichen technischen Problemkreise das Produkt enthält und gewichten diese aus ihrer jeweiligen subjektiven Sicht zueinander.

In einem zweiten Schritt ordnen sie die Reichweite des Verbotungsrechts aus der Schutzrechtsposition, über deren Lizenzierung sie verhandeln, aus ihrer Sicht einem oder mehreren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls müssen sie auch hier noch einmal Gewichtungen vornehmen, wenn die herausgearbeiteten Problemkreise auch nur teilweise vom Verbotungsrecht erfasst sind.

Am Ende dieses Prozesses kommt ein Lizenzvertrag regelmäßig nur dann zustande, wenn potentielle Lizenzvertragsparteien zu diesen Fragestellungen einen Konsens erreichen, der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfähig erscheint. Deshalb besteht die Aufgabe

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

bei der Abschätzung des Erfindungswert als Grundlage der Erfindungsvergütung darin, diesen Prozess objektiv nachzubilden.

Davon ausgehend sieht die Schiedsstelle im vorliegenden Fall folgende Funktionen, die sich aus dem zuvor verbauten (...) ableiten lassen und die dem patentierten Lager zuzuordnen sind:

- i. Fixierung zweier an (...) beteiligter Bauteile relativ zueinander, damit Kräfte übertragen werden können und
- ii. Ermöglichung zumindest einer begrenzten (...) verdrehenden Bewegung der beiden Bauteile relativ zueinander.

Zudem besitzt das erfindungsgemäß verbaute Lager die folgenden, über das (...) hinausgehende, zusätzliche Funktion:

- iii. Dämpfung der Übertragung von störenden Schwingungen zwischen den beiden Bauteilen.

Diesen Funktionen i. bis iii. können sodann die folgenden technischen Problemkreise zugeordnet werden, die zur Erreichung dieser Funktionalitäten bei im Wesentlichen vorgegebenen Randbedingungen (beteiligte Bauteile einer Radaufhängung) zu beachten sind:

Zur Funktion i.:

- a) Vorzugsweise montagefreundliche Fixierung (...) am ersten Bauteil (...).
- b) Vorzugsweise montagefreundliche Fixierung (...) in einem (...) des zweiten Bauteils der (...).
- c) Hohe (...) Steifheit, um (...) kräfte übertragen zu können.

Zur Funktion ii.:

- a) Dem am ersten Bauteil fixierten (...) muss eine zumindest begrenzte (...) Bewegung gegenüber dem (...) möglich sein.
- b) Dem am ersten Bauteil fixierten (...) muss eine relativ hohe, (...) Relativbewegung gegenüber dem (...) möglich sein.

Zur Funktion iii.:

- a) Da störende Schwingungen unterschiedliche Orientierung haben können, z.B. in Radialrichtung, in Axialrichtung, in Drehrichtung und als kardanische Bewegung, müssen die Dämpfungseigenschaften (...) in die jeweiligen Richtungen einstellbar sein.
- b) Das Dämpfungsverhalten muss über eine lange Standzeit gewährleistet werden können.

Die Schlichtungsstelle ordnet diesen Problemkreisen folgende Gewichtungen zu:

Funktion/ Problem	Gewichtung	Begründung
i. a)	20 %	Aufgrund der hohen Anzahl verbauter Lager (...) wird eine einfache Montage als wichtig angesehen.
i. b)	20 %	Aufgrund der hohen Anzahl verbauter Lager wird eine einfache Montage als wichtig angesehen.
i. c)	20 %	Wegen des Verbaus des Lagers an (...) wird dieser Problemkreis als wichtig angesehen.
ii. a)	5 %	Wegen des Verbaus des Lagers an (...) wird dieser Problemkreis als weniger wichtig angesehen.
ii. b)	10 %	Wegen des Verbaus des Lagers an (...) wird dieser Problemkreis als normal wichtig angesehen.
iii a)	20 %	Das Dämpfen von unerwünschten Schwingungsübertragungen ist eine der Hauptaufgaben solcher (...), an (...) jedoch geringfügig weniger wichtig als an (...).
iii. b)	5 %	Da solche Lager typische Austauschteile sind, wird dieser Problemkreis als weniger wichtig angesehen.

Es verbleibt festzustellen, inwieweit das patentierte Lager diese festgestellten Problemkreise lösen kann, wie hoch die Ausprägung dieser Lösungen also ist. Hierbei kommt die Schlichtungsstelle zu folgender Einschätzung:

Funktion/ Problem	Ausprägung	Begründung
i. a)	70 %	Das Lager der (...) ist durch einfache Verschraubung (...) fixierbar (...).
i. b)	100 %	Das Lager der (...) ist vollständig vormontiert und kann lediglich durch (...) fixiert werden (vgl. Abs. [0038]). Die Zugänglichkeit bei der Montage wird nur (...) benötigt, (...).
i. c)	100 %	Das Lager der (...) kann (...) ausgelegt werden, z.B. durch (...).
ii a)	80 %	Das Lager der (...) besitzt aufgrund der (...), wobei hier Potenzial besteht, diese (...) zu erweitern (...). Die zugehörige (...) kann gut an konkrete Einsatzbedingungen angepasst werden (...).
ii. b)	80 %	Das Lager der (...) hat eine übliche, nicht von (...) entkoppelte Drehelastizität (...)
iii. a)	70 %	Das Lager der (...) beschreibt eine gute Möglichkeit einer Entkopplung der Dämpfungseigenschaften in (...). Allerdings kommt es zu (...).
iii. b)	80 %	Die (...) des Lagers der (...) sind jeweils (...), so dass schädigende Zugbelastungen (...) zum größten Teil vermieden werden (...).

Folglich ist das patentierte und verbaute Lager unter Berücksichtigung der Gewichtung der Problemkreise zu 84 % als erfindungsgemäß anzusehen.

4. Lizenzsatz

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes besteht die Aufgabe bei der Abschätzung des Erfindungswerts darin, ausgehend von der vereinbarten Bezugsgröße die Überlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien objektiv nachzubilden, die unter vernünftigen Kaufleuten konsensfähig gewesen wären und so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Abschluss eines Lizenzvertrags geführt hätten.

Als Erkenntnisquellen kommen hierbei grundsätzlich

- die Vergütungsrichtlinien⁸,
- Lizenzsätze aus bekannten konkret abgeschlossenen Lizenzverträgen,
- in der Literatur belegte Lizenzsätze und
- die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unternehmen mit dem Streitgegenständlichen Patent bedienten Produktmarkt

in Betracht. Am Ende des Tages muss das daraus abgeleitete Ergebnis der Realität standhalten können, weshalb auf die Quelle oder die Quellen abzustellen ist, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten erweisen.

Den fachkundigen Vertretern der Beteiligten ist bekannt, dass die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen überwiegend realitätsfern und somit weitgehend unbrauchbar sind, da der Richtliniengeber bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen letztlich einfach nur den vom Reichsgericht⁹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt hatte und das bis heute nicht unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den verschiedenen Produktmärkten korrigiert hat. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der

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

⁹ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags regelmäßig nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizenzsätze abzustellen ist.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betätigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsätze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen. Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher entscheidend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemäßen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wider.

Die Antragsgegnerin verbaut erfindungsgemäße Gummi-Metall-Lager in Kraftfahrzeugen. Deshalb ist hinsichtlich des Lizenzsatzes auf Erfahrungswerte aus diesem Produktmarkt zurückzugreifen.

Die beste Erkenntnisquelle wäre diesbezüglich ein von der Antragsgegnerin auf diesem Markt für vergleichbare Produkte unter normalen Wettbewerbsbedingungen abgeschlossener Lizenzvertrag, aus dem man für den vorliegenden Fall einen marktüblichen Lizenzsatz ableiten könnte. Der hier tatsächlich abgeschlossene Lizenzvertrag kommt dafür aber, wie bereits ausgeführt, nicht in Betracht.

Die Schiedsstelle hat in verschiedenen Schiedsstellenverfahren wiederholt Einblicke dahingehend erlangt, wie kostensensibel Automobilunternehmen kalkulieren müssen, weil ihre Preissetzungsmacht beschränkt ist. Der Schiedsstelle ist überdies aus der Einsicht in real abgeschlossene Lizenzverträge¹⁰ in verschiedenen Schiedsstellenverfahren bekannt, dass die Lizenzsatzobergrenze im Automobilbereich wohl bei 2 % liegt, diese aber regelmäßig der Lizenzierung von Produkten vorbehalten ist, die einen Komplex aus mehreren

¹⁰ z.B. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 15.11.2017 – Arb.Erf. 30/16, verfügbar unter www.dpma.de: Staffel einschließende Komplexlizenzsätze von 0,25 % bis 0,75 %

Schutzrechten enthalten, und dass für Einzelerfindungen die Obergrenze erfahrungsgemäß dementsprechend regelmäßig bei 1 % liegt, wenn es sich nicht um ganz besonders wertvolle Einzelerfindungen handelt.

Diese Erkenntnisse sind auch wiederholt in der Literatur¹¹ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Davon ausgehend ist die die Schiedsstelle der Auffassung, dass ein Einzellizenzsatz von 0,7 % angemessen erscheint.

Für diese Einschätzung hat die Schiedsstelle insbesondere berücksichtigt, dass dem patentierten Lager ein größerer technischer Abstand gegenüber den in dem Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt und im Rechercheverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aus dem Stand der Technik gefundenen Lagern zukommt, als dies in der EP (...) zum Ausdruck kommt und von der Antragsgegnerin vorgetragen wurde (...).

Der erteilte Patentanspruch 1 des Patents EP (...) B1 hat den folgenden Wortlaut, wobei für den vorliegenden Einigungsvorschlag der Schiedsstelle eine Merkmalsgliederung von der Schiedsstelle hinzugefügt wurde:

- M1 (...),
- M2 (...),
- M3 (...)
- M4 (...),
- M5 (...)
- M6 (...)
- M7 (...)
- M8 (...)
- M9 dadurch gekennzeichnet, dass (...)

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

(...)

Gemäß Merkmal M1 stellt der patentierte Patentanspruch 1 ein „(...) unter Schutz. (...)

(...)

Bei einem Vergleich (...).

Bei diesem Verständnis (...) führt ein Vergleich (...) mit dem patentierten Lager (...) auch zu folgenden Unterschieden:

Merkmal M5:

(...)

Merkmal M8:

(...)

Auch die ebenfalls in den Prüfungs- und Rechercheverfahren als relevant erachteten Entgegnungen (...) unterscheiden sich in mehr Merkmalen, als nur dem Merkmal M9:

(...)

- M6: In (...) festgelegt.
- M8: Eine (...) wird an keiner Stelle beschrieben.

Die (...) hat auch zusätzlich folgende Unterschiede zum (...):

- M5: (...) miteinander fest vormontiert sein müssen. Dies ist in der (...) nicht der Fall (...).
- M8: Es wird keine (...) beschrieben. Sofern der Fachmann diese aufgrund der (...) mitliest, würde diese jedoch nicht ursächlich für (...) sein. Diese würde dann nicht durch die (...) verursacht, sondern durch (...). Zudem wird (...) erst nach einem Verbau an einem Fahrzeugteil (...)

Weitere Unterschiede der Lehre der (...) zum patentierten Lager der (...) sind, neben dem unstrittigen Unterschiedsmerkmal M9, in den folgenden Merkmalen zu sehen:

- M5: Da in der (...) hergestellt werden (...), erfüllt das Lager der (...) das Merkmal M5 nicht einmal in seiner weiteren Auslegung (...).
- M8: Die radiale (...) entsteht erst nach der Montage des (...) und nicht durch die Geometrie der (...).

5. Staffelung des Lizenzsatzes bzw. der Bezugsgrößenumsätze

Die Abstufung von Umsätzen bei der Vergütung von Dienstleistungen ist der Tatsache geschuldet, dass der Wert einer Erfindung regelmäßig am besten durch Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags bemessen werden kann und Umsatzstaffeln häufig auch Bestandteil von tatsächlich abgeschlossenen Lizenzverträgen sind.

Die Schiedsstelle ist aus den folgenden Gründen der Auffassung, dass dies auch im vorliegenden Fall sachgerecht ist:

Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen abgesenkt wird (in der Praxis häufig aus Gründen der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berechnung der Lizenzgebühr durch gestaffelte rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

Die Logik der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Absenkung (Abstufung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der patentgeschützten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berücksichtigung der Abstufung von der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig abhängig. Von diesem Anknüpfungspunkt hat sich die Schiedsstellenpraxis schon vor langer Zeit gelöst. Denn es gibt bessere Er-

kenntnisquellen für die Frage, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln würden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzverträge Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell gar nicht möglich wäre, den Üblichkeitsnachweis zu führen.

Die Rechtsprechung¹² vertritt ebenfalls die Auffassung, dass die Frage der Abstufung eine zu beantwortende Teilfrage auf dem Weg zur Ermittlung einer angemessenen Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG ist und die RL Nr. 11 deshalb keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern lediglich ein Hilfsmittel sein soll, um die Angemessenheit zu erreichen, weshalb die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten¹³ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁴ eine Abstufung des Lizenzsatzes dann vereinbaren würden, wenn sie davon ausgehen können, dass für die hohen Umsätze neben der erfindungsgemäßen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität für die Entstehung von Umsätzen weg von der Erfindung hin zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitäts- und Servicruf etc. verlagert sein kann.

Das sieht die Schiedsstelle vorliegend als gegeben an. Denn die Antragsgegnerin ist ein Automobilhersteller im Konzern einer der weltgrößten Automobilkonzerne und hat die Diensterfindung in 8.129.466 Fahrzeugen aus dem Premiumsegment verwendet.

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Umsatzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemäß zwar nicht 1:1 den in realen Lizenzverträgen vorzufindenden Staffeln. Anders als zur Höhe von Lizenzsätzen gibt es zur Frage der konkreten Staffel aber keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse aus der industriellen Lizenzvertragspraxis, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsächlich wiederkehrende Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzverträgen anwenden könnte, weshalb die Schiedsstelle und die Industrie im Falle der Abstufung stets auf die Abstufungstabelle der RL Nr. 11

12 BGH vom 04.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

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

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

angewiesen sind, wenn ihnen im konkreten Fall nicht ausnahmsweise eine bessere Erkenntnisquelle in Form eines real abgeschlossenen vergleichbaren Lizenzvertrags zur Verfügung steht.

Daher erfolgte die Abstufung im Arbeitnehmererfindungsrecht regelmäßig nach dem folgenden Muster:

Abstufung aktuell umgerechnet in Euro						
	Staffelgrenze in DM	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestufelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000,00 DEM	1.533.875,64 €		100%	1.533.875,64 €	1.533.875,64 €
bis	5.000.000,00 DEM	2.556.459,41 €	1.022.583,76 €	90%	920.325,39 €	2.454.201,03 €
bis	10.000.000,00 DEM	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	80%	2.045.167,52 €	4.499.368,55 €
bis	20.000.000,00 DEM	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	70%	3.579.043,17 €	8.078.411,72 €
bis	30.000.000,00 DEM	15.338.756,44 €	5.112.918,81 €	60%	3.067.751,29 €	11.146.163,01 €
bis	40.000.000,00 DEM	20.451.675,25 €	5.112.918,81 €	50%	2.556.459,41 €	13.702.622,42 €
bis	50.000.000,00 DEM	25.564.594,06 €	5.112.918,81 €	40%	2.045.167,52 €	15.747.789,94 €
bis	60.000.000,00 DEM	30.677.512,87 €	5.112.918,81 €	35%	1.789.521,58 €	17.537.311,53 €
bis	80.000.000,00 DEM	40.903.350,50 €	10.225.837,62 €	30%	3.067.751,29 €	20.605.062,81 €
bis	100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €	10.225.837,62 €	25%	2.556.459,41 €	23.161.522,22 €
ab	100.000.000,00 DEM	51.129.188,12 €		20%		

6. weitere Hinweise

(...)