



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.11.2023	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 17/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert bei Rüstungsgütern, Lizenzsatz und Bezugsgröße; Vor- ratserfindungswert; Anteilfaktor im Entwicklungsbereich		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die staatliche Preisprüfung beeinflusst die für die wehrtechnische Industrie geltenden Marktmechanismen maßgeblich und setzt deshalb auch der Höhe des angemessenen Lizenzsatzes bei der fiktiven Lizenzvertragsnachbildung Grenzen.
2. Wird ein Produkt im Zuge der Entwicklung vom Prototyp zum Serienprodukt aus dem Schutzbereich des Patents „herauskonstruiert“, so wird die Dienstleistung nicht im Produkt benutzt.

Begründung:

(...)

Streitgegenstand ist die Vergütung von 15 Diensterfindungen des Antragsgegners.

Die Schiedsstelle ist nach Würdigung des Sachvortrags der Beteiligten hinsichtlich der verschiedenen Streitpunkte 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 auf die Erfindung zurückgehende, als Erfindungswert bezeichnete wirtschaftliche 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 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

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

„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.

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 ausgesprochen seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine völlig atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt, die seitens des Arbeitgebers lückenlos darzulegen und zu beweisen ist. Denn die Gruppe 1 setzt voraus, dass der Betrieb die Aufgabe unter unmittelbarer Angabe des beschrittenen Lösungswegs gestellt hat. Da eine Erfindung aber nur dann vorliegt, wenn der Arbeitnehmer einen eigenen, bestimmbar schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet

hat, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird², schließt das Vorliegen der Gruppe 1 in aller Regel die Erfinderschaft aus, die aber Voraussetzung für das Bestehen eines Vergütungsanspruchs 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 mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Denn ein solcher Arbeitnehmer ist er 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.

2 BGH vom 17.10.2000 – Az.: X ZR 223/98 – Rollen-antriebseinheit

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

Der hier vorliegende Personaleinsatz im Entwicklungsbereich des Unternehmens zunächst als Entwicklungsingenieur, später sogar als Abteilungsleiter in der Entwicklung, die daraus resultierende Befassung mit von der Erfindung betroffenen Fragestellungen und die betrieblich erlangte Kenntnis von betrieblich relevanten aus der Wirkweise der betroffenen Technik resultierenden technischen Fragen rechtfertigen deshalb selbst dann die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung, wenn der Arbeitnehmer weder einen konkreten Entwicklungsauftrag hinsichtlich eines bestimmten Produkts gehabt haben sollte, noch die Lösung des technischen Problems als Zufallsprodukt bei der konkreten Ausführung der originären zugewiesenen Aufgabe gelungen sein sollte. Somit reicht der Anwendungsbereich der Wertzahl „a=2“ deutlich weiter, als es der Antragsgegner vermutet.

Es kann daher keine andere Wertzahl als „a = 2“ in Betracht kommen, was ständiger und regelmäßig auch veröffentlichter Schiedsstellenpraxis entspricht.³

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 beim Antragsgegner sowohl aufgrund seiner langen Beschäftigungszeit im Entwicklungsbereich der Antragstellerin wie auch aufgrund seiner Ausbildung als Diplomingenieur gegeben.

³ stellvertretend für viele: Einigungsvorschlag vom 22.10.2018 – Arb.Erf. 04/16, abrufbar unter www.dpma.de

- (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 völlig unzweifelhaft erfüllt. Der Antragsgegner hat dazu zwar die Auffassung vertreten, dass das Merkmal nur teilweise erfüllt sei, weil er in allen Fällen auf Grundlage des betrieblichen Standes der Technik noch eigene Überlegungen hätte anstellen müssen. Genau das macht jedoch das Wesen einer Erfindung aus, dass aufbauend auf Vorhandenem ein eigener schöpferischer Beitrag erbracht wird.
- (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 war⁴. Dazu hat der Antragsgegner nicht vorgetragen.

Im Ergebnis ergibt sich somit die Wertzahl „b=1“. Die Schiedsstelle schlägt jedoch nur für den Fall, dass mit Anerkennung des Einigungsvorschlags Rechtsfrieden geschaffen wird, vor, etwaige Unsicherheiten hinsichtlich der einzelnen Erfindungsgeschichten pauschal mit der Wertzahl „b=2“ abzugelten und damit dem Antragsgegner entgegen zu kommen.

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

⁴ OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

unternehmensbezogenen 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 hingegen, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefere Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber 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.

Der Antragsgegner war als Ingenieur im Entwicklungsbereich eingesetzt, hatte somit Einblicke und Gestaltungsmöglichkeiten, die maximal die Wertzahl „a=4“ rechtfertigen. Nach dem Vortrag der Antragstellerin hatte der Antragsgegner ab Juni 2012 eine Abteilungsleiterposition inne, was ab diesem Zeitpunkt die Absenkung der Wertzahl „c“ auf den Wert 3 rechtfertigt.

Aus einem Gesamtpunktwert von 8 bzw. 7 („a=2“+„b=2“+„c= 4 / 3“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilfaktor von 15 % bzw. 13 %, mit dem der Antragsgegner jeweils an dem auf ihn zurückgehenden Erfindungswert zu beteiligen ist.

2. Erfindungsvergütung für nicht benutzte Erfindungen

Ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, unterliegt seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleistet wird.⁵ Deshalb obliegt ausschließlich dem Unternehmen die Entscheidung, ob es

⁵ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

ein unternehmerisches Risiko eingehen möchte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es die Vermögenswerte des Unternehmens.

Daher ist der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dadurch Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschnitten würden. Denn die technische Lehre als solche gehört dem Unternehmen bereits als Arbeitsergebnis und auch das darüber hinaus etwaig bestehende Recht auf das Patent ist durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.

Durch die Inanspruchnahme wird die ursprünglich aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers dem Monopolprinzip folgend neugestaltet, indem dem Arbeitnehmer eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugestanden wird, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen, § 9 Abs. 2 ArbEG.

Wenn der Arbeitgeber eine Diensterfindung aber nicht benutzt, fließt ihm kein konkreter geldwerter Vorteil zu. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Deshalb kann erst dann, wenn der Arbeitgeber die Schutzrechtsposition trotz dieser Kosten sehr lange aufrechterhält, ohne sie konkret zu nutzen, unterstellt werden, dass er dies mutmaßlich tut, weil er in der Diensterfindung trotzdem einen Wert sieht, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten späteren Nutzen der Erfindung genährt wird. Ein solcher Nutzen kann beispielsweise darin bestehen, eine mögliche spätere Nutzungsmöglichkeit in Aussicht zu haben, aufgrund der im Portfolio befindlichen unbenutzten Schutzrechte generell eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Wettbewerbern zu haben, gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern stören zu können, Verhandlungspositionen gegenüber Banken und bei einem Unternehmensverkauf verbessern zu können oder ganz generell aufgrund der Größe eines Schutzrechtsportfolios als innovationsstark zu gelten.

Dazu müssen aber zwei Bedingungen erfüllt sein:

Zum einen kann eine solche Hoffnung nur auf einem erteilten Patent beruhen, da nur ein erteiltes Patent dem Arbeitgeber ein Verbotungsrecht gegenüber einem Wettbewerber verleiht.

Zum anderen räumt das Patentgesetz dem Unternehmen in § 44 Abs. 2 PatG eine Überlegungszeit von sieben Jahren für die Entscheidung ein, ob es überhaupt Prüfungsantrag stellen möchte, weshalb auch erst ab dem 8. Jahr ab Anmeldung der Entscheidung des Unternehmens für eine weitere Aufrechterhaltung unterstellt werden kann, dass sie einer begründeten Hoffnung auf einen späteren Nutzen geschuldet ist.

Der in der Hoffnung auf einen solchen Nutzen liegende Erfindungswert besteht jedoch nur abstrakt und kann deshalb nur frei geschätzt werden. In jedem Fall liegt er weit unter dem Erfindungswert benutzter Patente.

Denn es ist immer noch zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen andererseits aber ganz real regelmäßig Kosten für die Aufrechterhaltung, mitunter auch für die Verteidigung der Schutzrechtspositionen aufzuwenden hat.

Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen deutlich geringeren Jahreserfindungswert für Vorratspatente abgeleitet, der bei 640 € für nationale Schutzrechte liegt. Existieren zusätzlich Auslandsschutzrechte, erhöht sich dieser Betrag auf 770 €.

Dieser Jahreserfindungswert fällt bei erteiltem Patent ab dem 8. Jahr jährlich solange an, wie Patentschutz besteht. Voraussetzung für einen solchen Erfindungswert ist überdies, dass die Diensterfindung nicht schon einen Erfindungswert aus tatsächlicher Nutzung generiert hat. Denn in einem solchen Fall scheidet ein Vorratswert schon begrifflich aus.

Daher ist der Antragsteller im Rahmen seines jeweiligen Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors von 15 % bzw. 13 % an dementsprechend für nichtbenutzte Diensterfindungen zu ermittelnden Erfindungswerten zu beteiligen, so diesen Diensterfindungen nach den oben aufgezeigten Maßstäben überhaupt ein Erfindungswert zukommt.

Die Schiedsstelle hat ausgehend vom europäischen und vom deutschen Patentregister für die streitgegenständlichen nicht genutzten Diensterfindungen folgende Vergütungsdaten ermittelt:

Erfindung	relevante Vorratsjahre	Anmerkung	Miterfinderanteil	Anteilsfaktor	Vergütungsanspruch
Erf_1	5		0,5	15 %	289 €
Erf_2	5		0,75	15 %	433 €
Erf_3	6		1	15 %	693 €
Erf_4	7		0,6	15 %	485 €
Erf_5	8		0,25	15 %	231 €
Erf_6	5		0,4	15 %	231 €
Erf_7	4		0,2	13 %	92 €
Erf_8	7	Patent ist noch in Kraft	0,75	13 %	606 €
Erf_9	3	Patent ist noch in Kraft	1	13 %	347 €
Erf_10	0	bislang kein Patent erteilt	1	13 %	0 €

Insgesamt beläuft sich der Vergütungsanspruch somit bislang auf 3.407 €, wovon die bereits gezahlten Pauschalen abzuziehen sind.

Hinsichtlich der Aktenzeichen Erf_8, Erf_9 und Erf_10 können in der Zukunft gegebenenfalls weitere Vergütungsansprüche entstehen.

3. Erfindungswert benutzter Diensterfindungen

Wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung 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 Diensterfinder 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 historisch⁶ bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts nicht ersatzlos beseitigt, sondern inhaltlich neugestaltet⁷ (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 Verwertung⁸ 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 Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, was vorliegend nicht der Fall ist, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des Patents zu bezahlen.

6 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.

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

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

Nutzt der Arbeitgeber, was er im vorliegenden Fall getan hat, aus Dienstervfindungen resultierende Patente selbst, erhält er vergleichbare direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen nicht unmittelbar. Das bedeutet aber nicht, dass ein 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 Lizenzvertrags⁹ 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.

Letztlich entscheidend für den Erfindungswert ist deshalb nur, welche Bedeutung Wettbewerber dem Monopolschutz der technischen Lehre mutmaßlich zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die darauf basierende konkrete Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags unterläge im konkreten Einzelfall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers. Tatsächlich werden, soweit patentgeschützt Produkte hergestellt werden, nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen. Dabei wird regelmäßig als Bezugsgröße ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter, als erfindungsgemäß angesehener Umsatzanteil herangezogen, der mit einem marktüblichen, häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird. Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite der Patentansprüche abhängt. Der Lizenzsatz

⁹ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

wiederum ist von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes abhängig, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden.

4. zum Lizenzsatz

Hinsichtlich des Lizenzsatzes besteht die Aufgabe bei der Abschätzung des Erfindungswerts darin, bezogen auf die vom Patent geschützte Bezugsgröße die Überlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien zum Lizenzsatz 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 Vergütungsrichtlinien¹⁰,
- 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.

Hinsichtlich der Vergütungsrichtlinien sind sich allerdings die Schiedsstelle in ständiger Spruchpraxis, die obergerichtliche Rechtsprechung und die Literatur vollkommen einig, dass die nach RL Nr. 1 ohnehin unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen überwiegend realitätsfern und somit weitestgehend 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 Reichsgericht¹¹ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen

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

¹¹ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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 es bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags regelmäßig nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispielslizenzsätze ankommen kann. Die Vergütungsrichtlinien sind daher keine geeignete Grundlage, um den Vorstellungen des Antragsgegners über einen Lizenzsatz von 2 % - 5 % Gewicht zu verleihen.

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 ist ein Rüstungsunternehmen, das dementsprechend von staatlichen Aufträgen abhängig ist, weshalb der Lizenzsatz ausgehend von den daraus resultierenden Rahmenbedingungen herzuleiten ist.

Die Literatur finden sich dazu einige wenige Beispiele. So wurde in einem fast 50 Jahre alten Einigungsvorschlag der Schiedsstelle aus dem Jahr 1976 ein Lizenzsatz von 3 % für eine Belüftungseinrichtung eines Panzerfahrzeugs angesetzt.¹² Ebenfalls schon über 35 Jahre alt ist ein weiterer Beleg über einen Lizenzsatz von 3 % aus dem Jahr 1987 für eine erfindungsgemäße Schwenkmontage eines Zielfernrohrs.¹³ In weiteren Beispielen ist sodann zu beobachten, dass derart hohe Einzellizenzsätze wie in vielen anderen Branchen auch im Verlauf der Zeit wirtschaftlich nicht mehr zu halten waren. Denn in einer heute vergriffenen CD-ROM-Entscheidungssammlung findet sich ein seinerzeit veröffentlichter

¹² Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 784

¹³ Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 784

13 Jahre jüngerer Einigungsvorschlag aus dem Jahr 2002 über 23 einschlägige Erfindungen, für die die Schiedsstelle aufgrund der Tatsache, dass die Fertigung relevanter Stückzahlen üblicherweise nur in zeitlich befristeten Kampagnen stattfindet, jeweils einen bereits erhöhten Einzellizenzsatz von 1,5 % vorgeschlagen hatte.¹⁴ Ein deutlich aktuellerer Einigungsvorschlag der Schiedsstelle aus dem Jahr 2018 weist für einen Komplex aus zwei Erfindungen in einem Testgerät für Flugkörper einen Komplexlizenzsatz von 3 % aus, den die Arbeitgeberin zum Zwecke einer gütlichen Einigung bereit war, zuzugestehen und zu dem die Schiedsstelle nach eingehender Analyse der wirtschaftlichen Daten verschiedener Rüstungsunternehmen mitgeteilt hatte, dass die real im Markt gegebenen Kalkulationsspielräume keinesfalls dazu geeignet sind, einen noch darüber hinausgehenden Lizenzsatz zu rechtfertigen.¹⁵

In einem bislang nicht veröffentlichten Einigungsvorschlag aus dem Jahr 2020 hatte die Schiedsstelle hinsichtlich Waffenstahls festgestellt, dass ausgehend von gegebenen Kalkulationsspielräumen ein vertretbarer Höchstlizenzsatz im Bereich um 2 % herum vermutet werden kann, der im Regelfall aber Schutzrechtskomplexen vorbehalten ist, während ein Einzellizenzsatz in etwa beim halben Höchstlizenzsatz angesiedelt werden kann, weshalb im konkreten Fall ein Einzellizenzsatz von 1 % angesetzt wurde.¹⁶

In einer von der Antragstellerin vorgelegten Anlage (...) finden sich Hinweise auf drei real abgeschlossene Lizenzverträge der Antragstellerin mit der Bundesrepublik Deutschland, die sich mit Einzellizenzsätzen von 1,3 %, 1,25 % und 1,5 % nahtlos in dieses Bild einfügen.

Das sich aus Literatur, Spruchpraxis der Schiedsstelle und realen Lizenzverträgen ergebende Bild ist auch unter einem weiteren Gesichtspunkt absolut schlüssig. Denn die Antragstellerin unterliegt wie alle Rüstungsunternehmen der staatlichen Preisprüfung, und das nicht nur bei inländischen Aufträgen, weshalb für Marktmechanismen wie beispielsweise im hochlukrativen Pharmamarkt, in dem erfolgreiche Unternehmen langjährige Unternehmens-EBIT-Margen von 20 % - 35 % erzielen und deshalb patentbezogene Komplexlizenzsätze von 5 % - 6 % üblich sind¹⁷, von vornherein kein Raum ist. Rüstungsunter-

14 Einigungsvorschlag vom 11.11.2002 - Arb.Erf. 74/00, CD-ROM-Datenbank (vergriffen), kurze Auszüge veröffentlicht in Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 234

15 Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 785

16 Einigungsvorschlag vom 06.05.2020 - Arb.Erf. 53/16

17 Einigungsvorschlag vom 30.04.2021 – Arb.Erf. 62/18, abrufbar unter www.dpma.de

nehmen wie die Antragstellerin könnten daher nicht einmal im Falle einer absoluten Monopolstellung derartige Margen realisieren. Denn tatsächlich ist der Schiedsstelle bekannt, dass die Preisprüfung insbesondere des BAAINBw nach der Bonner Formel¹⁸ lediglich Margen zwischen 3 % - 8 %, selten 9 % abhängig von dem Anteil der Eigenleistung, der Fremdleistung, der Anlagenintensität und der Art der Leistung akzeptiert.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Erkenntnisse schlüssig, die sich die Schiedsstelle wie ausgeführt bereits in jüngerer Vergangenheit hinsichtlich der am Rüstungsmarkt erzielbaren Margen verschafft hat und die gerade nicht die Lizenzsatzvorstellungen des Antragsgegners sondern die der Antragstellerin stützen.¹⁹ Die vom Antragsgegner diesbezüglich schriftsätzlich vorgelegte Übersicht reiht sich in die von der Schiedsstelle gewonnen Erkenntnissen ein, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Schiedsstelle auch Erkenntnisse gewonnen hat, dass diese Margen eher die Obergrenze der marktüblichen Margen darstellen²⁰. Zu diesem Ergebnis kommt man im Übrigen völlig unabhängig davon, wo man recherchiert.²¹

Fasst man alle Erkenntnisse zusammen, so ergibt sich schlüssig, dass der Höchstlizenzsatz im Markt für Rüstungsgüter wohl bei 2,5 % - 3 % seine Obergrenze erreichen dürfte, dieser außer in Ausnahmefällen aber Schutzrechtskomplexen aus mehreren Patenten vorbehalten ist, weshalb Einzellizenzsätze im Bereich des halben Höchstlizenzsatzes und darunter anzusiedeln sind.

Der von der Antragstellerin angebotene Einzellizenzsatz von 2 % benachteiligt den Antragsgegner daher nicht.

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 Beteiligten sind sich über die Anwendung der Staffeltabelle nach RL Nr. 11 einig.

¹⁸ Ebisch/Gottschalk/Hoffjan/Müller, Preise und Preisprüfung bei öffentlichen Aufträgen, 9. Auflage 2020 zu Nr. 52

¹⁹ Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 785

²⁰ Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 6. Auflage, S. 785

²¹ vgl. z.B. stellvertretend für viele: Hans Böckler Stiftung, Study Nummer 3099, Dezember 2015, Perspektiven der wehrtechnischen Industrie in Deutschland, S. 92 ff.

6. Bezugsgrößenumsätze

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.²²

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbotungsrechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird deshalb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgebühr zu bezahlen, als er durch die rechtliche Reichweite des Patents an der Lösung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser 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.

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

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

Streitig im Hinblick auf die Bezugsgröße sind die Diensterfindungen „A“ und „B“:

zur Diensterfindung „A“ – Vorrichtung zur (...):

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass sie von dem Patent „X“ keinen Gebrauch machen würde, weil die an den Kunden ausgelieferte (...)vorrichtung gegenüber der vom Patent geschützten Lösung erhebliche Änderungen aufweise und deshalb nicht vom Schutzzumfang des Patents erfasst werde.

Der Antragsgegner hat dazu mitgeteilt, dass es üblich sei, dass im Rahmen der Prototypen- und Serienentwicklung Modifikationen einfließen würden, die sich aus den Berechnungen, Simulationen und Erprobungen ergeben würden und bittet die Schiedsstelle um eine Entscheidung der Streitfrage.

Die Schiedsstelle hat dazu folgende Auffassung:

Soweit auf den vorliegenden Unterlagen erkennbar ist, handelt es sich bei der ausgelieferten Adaptervorrichtung um eine Weiterentwicklung des Patents „X“.

Zwar ist diese, wie von der Antragsgegnerin beschrieben, in ihrer Konstruktion noch nach den Merkmalen a) und b) der technischen Lösung des Hauptanspruchs des Patents „X“ ausgeführt, jedoch nicht nach Merkmal c).

Dadurch entspricht die Konstruktion durch das Fehlen der (...) nicht mehr dem Patent „X“, bei welchem das Merkmal c), soweit dem schriftlichen Bescheid des EPA vom (...) zu entnehmen ist, ausschlaggebend für eine Patentierung war.

Die ausgelieferte (...)vorrichtung unterscheidet sich durch die ursprüngliche Erfindung vor allem durch das Fehlen der (...) und der (...). Dadurch sind, den Ausführungen der Antragstellerin folgend, keine verschiebbaren Elemente mehr vorhanden und der ausgelieferten (...)verbindung fehlen somit wesentliche Merkmale des Patentanspruchs 1 der „X“. Dies führte zu einer anderen Art der Verbindung, die nicht mehr unter den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 fällt.

Hinsichtlich der Erfindung kommt daher nur eine Vorratsvergütung nach den in Ziffer 2 dargelegten Grundsätzen in Betracht.

zur Diensterfindung „B“ – (...) von Anbaugeräten:

Der Antragsgegner begehrt 50 % des Produktumsatzes als erfindungsgemäß anzusehen, während die Antragstellerin 30 % des Produktumsatzes als erfindungsgemäß angesetzt hat.

Der Antragsgegner bittet die Schiedsstelle um eine Entscheidung der Streitfrage.

Die Schiedsstelle hat dazu folgende Auffassung:

Der Aufbau von (...) ist aus dem Stand der Technik bekannt. Bei der Anmeldung „Y“ hat aus Sicht der Schiedsstelle nicht der Aufbau, sondern vielmehr die Art des Einbaus der (...) zu einer Erteilung geführt. Soweit diese Art des Einbaus auch im verkauften Produkt umgesetzt wurde, muss der erfinderische Mehrwert als eher gering angesehen werden, da dieser nicht weit von einer konstruktiven Anpassung entfernt ist. Insofern ist nach Auffassung der Schiedsstelle eine technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße von 30 % bereits mehr als großzügig anzusehen.

7. weitere Hinweise

(...)