



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	31.01.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 59/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Vertrag über freigewordene Erfindung; „Hafteticket“ bei Patentanmeldung durch Konzernmutter; Nachweis Zugang Inanspruchnahmeerklärung; konkrete und abstrakte Lizenzanalogie		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Entscheidung Hafteticket des Bundesgerichtshofs führt dazu, dass der Arbeitnehmer-erfinder trotz Verletzung eigener, zudem erfinderrechtlich initialer Mitwirkungspflichten das Recht auf das Patent in vollem Umfang erhält, obwohl der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer patentfähigen Erfindung gekommen ist; die Eigentumszuordnung der patentrechtlichen Erfinderrechte nach der Entscheidung Hafteticket weicht somit von der Genese der Erfindung und der aufgrund der Genese vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vorgenommenen Eigentumszuordnung ab. Die für Erfinder positiven Folgen der Entscheidung Hafteticket müssen deshalb auf Ausnahmesachverhalte beschränkt bleiben.
2. Ist die Anmeldung einer vom Arbeitnehmer nicht gemeldeten Diensterfindung zur Erteilung eines Patents nicht vollumfänglich in der alleinigen Risikosphäre des Arbeitgebers erfolgt, kann sie nicht zu Gunsten des Arbeitnehmers als Anknüpfungspunkt für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist dienen; das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer-erfinder gleichzeitig als Patentverantwortlicher in Vertretung der Arbeitgeberin die Patentanmeldung maßgeblich verantwortet hat.
3. Bei fehlendem Nachweis des Zugangs einer Inanspruchnahmeerklärung können überzeugende Indizien für die Annahme einer wirksamen Inanspruchnahme genügen.

4. Ziel der Lizenzanalogie im Arbeitnehmererfinderrecht ist es, aus der Perspektive des rechtmäßig nutzenden Arbeitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung einer Schutzrechtsposition zu ermitteln; der Abschätzung des Erfindungswerts der Eigennutzung liegt somit ein Szenario zugrunde, in dem potentielle Lizenzvertragsparteien aus der Perspektive vernünftiger Kaufleute frei verhandeln können; das Ergebnis solcher Verhandlungen ist der Wert der Vermögensposition, die der Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme verloren hat, woran er nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll.

Begründung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung von sechs Diensterfindungen des „A“, hinsichtlich derer eine Vielzahl von Fragestellungen streitig ist:

- Erfindung 1: (...)
- Erfindung 2: (...)
- Erfindung 3: (...)
- Erfindung 4: (...)
- Erfindung 5: (...)
- Erfindung 6: (...)

Ausgangspunkt für die Klärung der streitigen Fragen ist § 9 ArbEG, der als Anspruchsgrundlage für den arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch von Folgendem ausgeht:

Wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als solche ein mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütetes Arbeitsergebnis und gehört deshalb nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium dem Arbeitgeber.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemäß den §§ 6, 7 Ar-

bEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aber nicht ersatzlos beseitigt¹, sondern inhaltlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet², dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Diensterfindung (sogenannter „*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter „*Anteilsfaktor*“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

Verloren hat er nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. 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.

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

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster 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.

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

Daher kann ein Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus zusätzlich durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz tatsächlich geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Benutzt der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition, sei es durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweils realisierte Verwertung³ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁴. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁵.

Benutzt das Unternehmen die Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Das bedeutet aber nicht, dass eine Diensterfindung im Fall der Eigennutzung unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Monopolschutzes keinen Wert hätte. Denn das Unternehmen wird bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt, weshalb ihm als geldwerter Vorteil das zufließt, was unabhängige Marktteilnehmer für diesen Schutz mutmaßlich bezahlt hätten, was diese regelmäßig in einem frei ausgehandelten Lizenzvertrag vereinbaren⁶.

Deshalb ergibt sich im Falle einer Eigennutzung der Erfindungswert aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags.

Dabei besteht natürlich das Problem, dass an verschiedenen Punkten stets Wertungsspielräume bestehen, die einer exakten Nachbildung mit Absolutheitsanspruch im Wege stehen. Wenn man jedoch soweit als möglich versucht, den Lizenzvertrag unter Berücksichtigung bekannter Fakten so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen

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

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

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

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

Marktteilnehmer unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch voraussichtlich Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte, wird man gleichwohl das Ergebnis erreichen, das dem jeweiligen Sachverhalt am besten Rechnung trägt.

Die tatsächliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Einzelfall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

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

Dabei findet der Umsatz nur soweit Berücksichtigung, als der Patentschutz der Herstellung vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite der Patentansprüche abhängt, während der marktübliche Lizenzsatz von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes geprägt ist, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben werden soll, da im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehende Lizenzkosten einer sinnvollen wirtschaftlichen Betätigung im Wege stehen würden. Wird im Einzelfall aus insbesondere aus Gründen der Praktikabilität bei einem der beiden Faktoren Bezugsgröße und Lizenzsatz von dieser Erkenntnis abgewichen, wird das regelmäßig bei dem jeweils anderen Faktor wieder ausgeglichen.

Ausgehend von dieser Systematik gilt im vorliegenden Fall Folgendes:

1. Vergütungspflicht hinsichtlich der Erfindung 1

Hinsichtlich der Erfindung 1 existiert ein „Agreement“ vom September 2009 zwischen dem Antragsteller und der „X-Ltd.“. Dort heißt es auszugsweise:

„Mr. „A“ ist the inventor of a (...) and is willing to transfer the rights to his invention to „X-Ltd.“ for remuneration. „X-Ltd.“ is interested in the named rights and is willing to

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

provide Mr. „A“ with remuneration in return for transferring the rights. Now, therefore, the Parties agree as follows:

1. *Mr. „A“ herewith transfers to „X-Ltd.“ all rights in his invention „(...)“ under the European Patent (...), including the global right to apply for industrial property rights for the invention, to issue licences in the invention and to enforce industrial property rights with respect to infringers.*
2. *„X-Ltd.“ agrees to and accepts the transfer of the rights under Item 1.*
3. *„X-Ltd.“ shall pay Mr. „A“ remuneration in accordance with Exhibit (...): the Internal Remuneration Guideline of „X-Ltd.“, as the remuneration for the transfer of rights.*
4. *Mr. „A“ agrees to the remuneration in accordance with Item 3 and accepts it as complete and adequate remuneration for the transfer of the rights under Item 1.*
5. *(...)*
6. *(...)*
7. *Place of jurisdiction for any and all disputes arising from this Agreement is (...), Japan. Only Japanese law shall apply.“*

Ausweislich dieser Vereinbarung hat der Antragsteller das Recht auf das Patent hinsichtlich der Erfindung 1 somit vertraglich auf die Konzernmutter der Antragsgegnerin übertragen, die Geltung japanischen Rechts vereinbart und als ausschließlichen Gerichtsstand (...), Japan vereinbart. Als vollständige und angemessene Gegenleistung für die Rechtsübertragung hat er eine Vergütung nach der Vertragsanlage „Remuneration Guideline“ vereinbart.

Für einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG fehlt es somit bereits an dem Tatbestandsmerkmal der Inanspruchnahme mit der Wirkung des § 7 ArbEG, da eine solche nach dem insoweit unstreitigen Sachvortrag der Beteiligten niemals erfolgt ist.

Anspruchsgrundlage für Vergütungsansprüche ist vielmehr ausschließlich der abgeschlossene Vertrag nach japanischem Recht. Denn aufgrund dieses Vertrages kommen auch keine Ansprüche des Antragstellers nach § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alternative BGB (Eingriffskondiktion)⁸ mehr in Betracht.

⁸ vgl. BGH vom 18.05.2010 X ZR 79/07 – Steuervorrichtung und vom 04.04.2006 X ZR 155/03 – Haftetikett

Der Abschluss dieses Vertrags ist auch wirksam nach den Vorgaben des § 22 S. 2 ArbEG erfolgt, obgleich der Antragsteller offenbar niemals seiner Meldepflicht aus § 5 ArbEG nachgekommen war. Denn die Erfindung wurde trotz fehlender Erfindungsmeldung ausweislich DPMAregister im Oktober 1998 mit einer prioritätsbegründenden Patentanmeldung zunächst auf die Antragsgegnerin bzw. deren Rechtsvorgängerin unter dem Aktenzeichen (...) mit Wirkung für Deutschland angemeldet und der Antragsteller als alleiniger Erfinder benannt. Nach der Rechtsprechung des BGH ersetzt⁹ diese Patentanmeldung aus dem Jahr 1998 die Erfindungsmeldung, während der Vertrag erst im Jahr 2009 und somit nach dem für die Zulässigkeit einer Vereinbarung nach § 22 ArbEG maßgeblichem Zeitpunkt abgeschlossen wurde.

Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass diesem Vertrag der Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG entgegengesetzt werden könnte. Prima facie steht dem schon die im Schiedsstellenverfahren bekannt gewordene Tatsache entgegen, dass der Antragsteller wohl aufgrund dieser Vereinbarung „x-stellige“ Beträge vereinnahmt hat. Weiterhin fehlt es, soweit ersichtlich, auch an der Geltendmachung einer etwaigen Unbilligkeit innerhalb der Ausschlussfrist des § 23 Abs. 2 ArbEG.

Der Gesetzgeber hat den Aufgabenbereich der Schiedsstelle in den §§ 28 und 37 Abs. 1 ArbEG festgelegt. Nach § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Gemäß § 37 Abs. 1 ArbEG liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Damit unterliegen weder etwaige Ansprüche des Antragstellers aus dem geschlossenen Vertrag der Zuständigkeit der Schiedsstelle noch würden Ansprüche des Antragstellers aus § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alternative BGB unter die Zuständigkeit der Schiedsstelle fallen.

Die Zuständigkeit der Schiedsstelle wäre hinsichtlich der die Erfindung 1 betreffenden Konstellation vielmehr auf die Frage beschränkt, ob die Diensterfindung nach den §§ 6, 7 und 8 ArbEG wirksam in Anspruch genommen worden ist.

Kommt sie in einem solchen Fall zum Ergebnis, dass die Erfindung wirksam in Anspruch genommen worden ist, resultieren daraus verschiedenen Pflichten des Arbeitgebers aus

⁹ BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

dem ArbEG, insbesondere die Vergütungspflicht aus § 9 ArbEG. Bei Streitigkeiten über diese Pflichten hat die Schiedsstelle den gesetzlichen Auftrag, auf Wunsch der Beteiligten eine gütliche Streitbeilegung zu versuchen.

Kommt die Schiedsstelle in einem solchen Fall hingegen zum Ergebnis, dass die Dienstleistung frei geworden ist, kann der Arbeitnehmer über diese frei verfügen. Rechte, die der Arbeitnehmer dann gegenüber dem Arbeitgeber aus der Dienstleistung hat, sind keine Rechte, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Die Zuständigkeit der Schiedsstelle endet in diesem Fall mit der Klärung des im ArbEG geregelten Rechtsverhältnisses „wirksame Inanspruchnahme“ oder „frei gewordene Dienstleistung“. Die daran anschließenden Fragestellungen sind deshalb ohne die Vorschaltzuständigkeit der Schiedsstelle den Zivilgerichten unmittelbar zugewiesen. Da die Schiedsstelle somit nicht die für die Prüfung solcher Fragen vorgesehene gesetzliche Institution ist¹⁰, besteht kein Anspruch auf einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu der Frage, ob und in welchem Umfang dem Freiwerden nachgelagerte Rechte des Erfinders gegen das Unternehmen bestehen.

Mitunter unterbreitet die Schiedsstelle auf einvernehmlichen Wunsch der Beteiligten in solchen Fällen gleichwohl einen Vorschlag, um eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden zu helfen, der jedoch stets den jeweiligen Beitrag von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Zustandekommen des Rechts auf das Patent berücksichtigt.¹¹

Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller mit dem abgeschlossenen Vertrag und der Vereinbarung des ausschließlichen Gerichtsstands (...), Japan, jegliches Tätigwerden der Schiedsstelle ausgeschlossen.

2. Vergütungspflicht hinsichtlich der Erfindung 4

Hinsichtlich der Erfindung 4 ist streitig, ob die Antragsgegnerin diese wirksam in Anspruch genommen hat, oder ob diese frei geworden ist.

Der Antragsteller hat entgegen seiner Verpflichtung aus § 5 ArbEG unstreitig niemals eine schriftliche Erfindungsmeldung abgegeben. Ob die Antragsgegnerin gleichwohl eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung abgegeben hat, ist streitig.

¹⁰ BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

¹¹ vgl. Einigungsvorschlag vom 22.12.2021 – Arb.Erf. 59/15, abrufbar über www.dpma.de

Anders als bei der Erfindung 1 gibt es keine Patentanmeldung der Antragsgegnerin, mit der die in Deutschland ansässige Arbeitgeberin dokumentiert hätte, dass sie über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und die an der Entwicklung beteiligten Erfinder in einem Maße informiert war, dass sie in der Lage war und es ihr zuzumuten war, die Diensterfindung sobald als möglich in Anspruch zu nehmen¹².

Eine Patentanmeldung, in welcher die technische Lehre der Erfindung dargestellt und der Antragsteller als Alleinerfinder benannt wurde, gibt es nur von der „X-Ltd.“, der in Japan ansässigen Konzernmutter der Antragsgegnerin. Das im Jahr 2013 erteilte Patent (...) wurde von dieser im Februar 2008 angemeldet.

Die Haftetikett-Rechtsprechung des BGH führt im Ergebnis dazu, dass der Arbeitnehmererfinder trotz Verletzung eigener, zudem erfinderrechtlich initialer Mitwirkungspflichten das Recht auf das Patent in vollem Umfang zur freien Verfügung gestellt bekommt, obgleich der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es überhaupt zu einer patentfähigen Erfindung gekommen ist. Sie führt somit zu einer Eigentumszuordnung der patentrechtlichen Erfinderrechte, die sowohl deren Genese wie auch der aufgrund dieser Genese vom Gesetzgeber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG vorgenommenen Eigentumszuordnung widerspricht. Denn wie bereits eingangs ausgeführt, spiegeln sich die jeweiligen Anteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Zustandekommen des Rechts auf das Patent sowohl in der in den §§ 5, 6 und 7 ArbEG zum Ausdruck kommenden Systematik des Inanspruchnahme-rechts des Arbeitgebers wie auch in der in § 9 Abs. 2 ArbEG mit dem Anteilsfaktor vorgenommenen Abgrenzung der Eigentumsanteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wider. Das Haftetikett-Urteil des BGH muss deshalb auf eng begrenzte Ausnahmefälle beschränkt bleiben, in welchen unterstellt werden kann, dass der Arbeitgeber dokumentiert durch die Patentanmeldung letztlich über einen Kenntnisstand verfügt hat, der die Nichtausübung des Inanspruchnahme-rechts und damit die volle Eigentumszuweisung der Erfinderrechte an den Erfinder trotz eigenen Beitrags zu deren Entstehung als freie und bewusste Willensentscheidung des Arbeitgebers erscheinen lässt. Dementsprechend hat

12 BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

der BGH im Nachgang zur Haftetikett-Entscheidung auch entschieden, dass der Arbeitgeber sich nicht jedwede Patentanmeldung in diesem Sinne zurechnen lassen muss¹³.

Hinsichtlich der Erfindung 4 ist daher zunächst zu bewerten, ob das Zustandekommen der Patentanmeldung durch die „X-Ltd.“ in Japan im Sinne der Haftetikett-Rechtsprechung vollumfänglich in der Risikosphäre der „Y - GmbH“ in Deutschland stattgefunden hat. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass in dem der Haftetikett-Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt der Erfinder am Zustandekommen der Patentanmeldung nicht beteiligt war.

Bereits darin unterscheidet sich der hier zu entscheidende Sachverhalt entscheidend von der Sachverhaltskonstellation, die den BGH zu der Annahme veranlasst hat, dass der Arbeitgeber über einen Kenntnisstand verfügt hat, der die Nichtausübung des Inanspruchnahmerechts als freie und bewusste Willensentscheidung des Arbeitgebers erscheinen ließ.

Denn im vorliegenden Fall hat der Antragsteller das Aufgabengebiet „(...)“ verantwortet, aus welchem die Erfindung hervorgegangen ist. Eine Tätigkeitsbeschreibung aus dem Jahr 1998, die der Antragsteller selbst verfasst hatte, nennt unter Ziffer 4 als einen Schwerpunkt dieses Aufgabengebiets den Punkt „*Patentanmeldung*“. Ein vom Antragsteller selbst mit fachanwaltlicher Unterstützung gefertigter Zeugnisenwurf weist als Tätigkeitsbereich unter anderem die Aufgabe „*Patente/Trade Mark, d.h. in Zusammenarbeit mit externem Patentbüro sowie (...) verantwortlich für Patentanmeldungen/Musterschutz sowie das Tätigen von Erfindungen und Weiterentwicklungen, Betreuung erteilter Patente, Wettbewerbskontrolle bzgl. Patentverletzungen, Unterstützung bei Lizenzvergaben, Unterstützung bei Verletzungsklagen*“ aus. Der Antragsteller hat überdies hinsichtlich der Rechte an der Erfindung 4 vortragen lassen: „*mit dem Betriebsübergang am (...) 2005 berichtete der Antragsteller bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen direkt und ausschließlich an „X-Ltd.“ in Japan*“.

Ganz konkret im Hinblick auf die Erfindung 4 heißt es in einer E-Mail der die Antragsgegnerin betreuenden Patentanwaltskanzlei vom Februar 2008 an den Adressatenkreis (...) (beide „X-Ltd.“) und Herrn „A“ („Y GmbH“):

13 BGH vom 12.04.2011 – Az.: X ZR 72/10 - Initialidee

„Dear Mr. (...):

As a follow-up to our e-mail of January 31, 2008, we herewith provide the English translation of an amended draft for an application directed to a „(...)“, now formulated as a patent application.

This draft was supplemented to contain a further embodiment suggested by Mr. „A“:

New claims 6 and 15 are directed to (...).

The description was conformed to the new set of claims. Further, it contains an explanation that the (...).

As soon as we are in receipt of Mr. „A’s“ and your approval, the text will be filed with the German Patent and Trademark Office as a patent application in the name of „X-Ltd.“, designating Mr. „A“ as the inventor.

In addition to a clear copy, we enclose a copy with the amendments marked for your reference.

Very truly yours

Patent Attorney

(...)“

In einer Aktennotiz des Patentanwalts (...) aus dem Februar 2008 heißt es sodann:

„In der Besprechung mit Herrn (...), Herrn (...) und Herrn „A“ am 12. Februar 2008 wurde beschlossen, eine europäische Patentanmeldung auf diesen Gegenstand einzurichten.

Insofern wurden die Unterlagen aus (...) in (...) umgeheftet.“

Somit steht nach Überzeugung der Schiedsstelle zweifelsfrei fest, dass sich die Entstehungsgeschichte der Patentanmeldung durch die Konzernmutter in Japan ganz grundlegend von dem Tatbestand unterscheidet, an welchen der BGH die weitreichenden Rechtsfolgen der Haftetikett-Entscheidung angeknüpft hat. Im vorliegenden Fall war eben nicht

die Arbeitgeberin alleine, sondern vorrangig der Arbeitnehmer selbst als Patentverantwortlicher in Vertretung der Arbeitgeberin die hinsichtlich der Patentanmeldung maßgeblich verantwortlich handelnde Person. Damit ist die Patentanmeldung gerade nicht vollumfänglich in der alleinigen Risikosphäre der „Y – GmbH“ als deutscher Arbeitgeberin losgelöst vom Antragsteller erfolgt, und kann deshalb auch nicht anstelle einer formal korrekten Erfindungsmeldung als Ersatz-Anknüpfungspunkt für das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist erhalten. Die Haftetikett-Rechtsprechung privilegiert einen dem Grunde nach pflichtwidrig handelnden Arbeitnehmer erheblich. Auf diese Privilegierung kann er sich aber nicht auch noch dann berufen, wenn er selbst in Vertretung der Arbeitgeberin so maßgeblich wie hier ins Anmeldeverfahren eingebunden war¹⁴. Für das von der Haftetikett-Rechtsprechung vorgesehene diametrale Abweichen von der vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen grundlegend vorgesehenen Eigentumszuordnung bietet die vorliegenden Sachverhaltskonstellation keinen einzigen rechtfertigenden Anknüpfungspunkt.

Wollte man dem gleichwohl nicht folgen wollen, so müsste man sich aufgrund des aufgezeigten Sachverhalts mit folgender Passage aus dem Haftetikett-Urteil¹⁵ auseinandersetzen (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

„Auf die im Senatsurteil vom 9. Januar 1964 (Ia ZR 190/63, GRUR 1964, 449, 452 - Drehstromwicklung, m.w.N.) bejahte Frage, ob auf die Schriftform der Inanspruchnahmeerklärung verzichtet werden kann, kommt es im Streitfall nicht an, weil nach den unbeanstandet gebliebenen tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts nichts dafür ersichtlich ist, dass die Beklagte während des Zeitraums von vier Monaten nach Anmeldung des deutschen Patents die unbeschränkte Inanspruchnahme dem Kläger gegenüber auf andere Weise kundgetan hat. Ein Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist kann angesichts der in der soeben erwähnten Vorschrift (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG) gesetzlich angeordneten Rechtsfolge, nämlich dass die Diensterfindung mit dem Verstreichen der Frist frei wird und ist, allenfalls während des Laufs dieser Frist erfolgen. Auch dafür, dass es eine solche Handlung innerhalb vier Monaten nach Anmeldung des deutschen Patents gegeben hat, ist nichts festgestellt oder ersichtlich. Im Streitfall kann deshalb dahinstehen, ob

¹⁴ vgl. auch Einigungsvorschlag vom 01.10.2021 – Arb.Erf. 31/17, abrufbar über www.dpma.de
¹⁵ BGH vom 04.04.2006 – Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett

ein Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist bzw. deren Verlängerung während deren Laufs durch einseitige Erklärung des Arbeitnehmererfinders oder durch Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien überhaupt wirksam erfolgen kann. Nachdem im Streitfall die gesetzliche Inanspruchnahmefrist abgelaufen war, hätte die von dem Kläger und dem Dipl.-Ing. F. gemachte Diensterfindung als nunmehr freie Erfindung nur noch durch eine Vereinbarung auf die Beklagte übergehen können, wie sie durch § 22 ArbNErfG ausdrücklich zugelassen ist.“

Diesbezüglich sind vorliegend das E-Mail vom Februar 2008, hier nochmals die entscheidende Passage,

As soon as we are in receipt of Mr. „A's“ and your approval, the text will be filed with the German Patent and Trademark Office as a patent application in the name of „X-Ltd.“, designating Mr. „A“ as the inventor.

und der nachfolgende Aktenvermerk (...), hier nochmals wiedergegeben,

„In der Besprechung mit Herrn (...), Herrn (...) und Herrn „A“ am 12. Februar 2008 wurde beschlossen, eine europäische Patentanmeldung auf diesen Gegenstand einzurichten.

entscheidend.

Nach Auffassung der Schiedsstelle belegen diese einen Ablauf, der als einzige Interpretationsmöglichkeit den Schluss zulässt, dass spätestens diese E-Mail als bereits vor der Patentanmeldung erfolgte Inanspruchnahmeerklärung bei einvernehmlichem konkludenten Schriftformverzicht anzusehen ist. Zumindest aber hat der Antragsteller in Kenntnis des gesetzlichen Schriftformerfordernisses, welches ihm schließlich aufgrund der nachträglichen Überleitungen der Erfindungen 2 und 3 im Jahr 2005 bekannt gewesen sein muss, noch vor der Patentanmeldung bewusst einem Rechteübergang unter Formverzicht zugestimmt. Denn ohne die ausdrückliche Zustimmung des Antragstellers, die er spätestens in der Besprechung am 12.02.2008 abgegeben haben muss, hätte die die Antragsgegnerin betreuende Patentanwaltskanzlei ausweislich des eindeutigen Wortlautes des E-Mails keine Patentanmeldung „in the name of „X-Ltd.“, designating „Mr. „A“ as the inventor“ im Februar 2008 beim EPA platziert.

Hält man selbst dies nicht für überzeugend, so gilt die Spruchpraxis der Schiedsstelle zu den Anforderungen an den Nachweis des Zugangs einer Inanspruchnahmeerklärung. Denn im vorliegenden Fall existiert folgender Aktenvermerk des die Antragsgegnerin im Anmeldeverfahren betreuenden Patentanwalts (...) aus dem Mai 2008, der ein Telefongespräch mit dem Geschäftsführer der Antragsgegnerin vom selben Tage dokumentiert hat:

„Die Formulare zur Inanspruchnahme der Erfindungen des Herrn „A“ sind laut Aussage von Herrn (...) an diesen gegangen. Insofern ist von einer gültigen Inanspruchnahme auszugehen. Herr „A“ hat jedoch den Empfang noch nicht bestätigt. Allerdings bestätigt Herr „A“ telefonisch (er ist in diesem Moment ins Zimmer gekommen), dass er die Inanspruchnahmeerklärungen auch erhalten hat.“

Die Schiedsstelle¹⁶ lässt im Einklang mit der obergerichtlichen Rechtsprechung¹⁷ bei fehlendem Nachweis des Zugangs einer Inanspruchnahmeerklärung entsprechende Indizien für die Annahme einer wirksamen Inanspruchnahme genügen.

Im vorliegenden Fall genügt der Schiedsstelle bereits dieser Aktenvermerk als durchgreifendes Indiz.

Denn die unstreitigen Vereinbarungen zur Rechteüberleitung hinsichtlich der älteren gegebenenfalls nicht ordnungsgemäß in Anspruch genommenen Erfindungen 2 und 3 sind bereits aus dem Jahr 2005 und belegen deshalb, dass bei der Antragsgegnerin spätestens zu diesem Zeitpunkt der Sinn für die Frage der formgerechten Inanspruchnahme von Erfindungen geschärft war.

Darüber hinaus ist das Haftetikett-Urteil des BGH, das nach seinem Bekanntwerden in der betrieblichen Praxis deutscher Unternehmen zu ganz erheblichen Verwerfungen geführt hat, bereits aus dem Jahr 2006.

Es erscheint daher vorliegend ausgeschlossen, dass das Zustellen von Inanspruchnahmeerklärungen bei der patentanwaltlich sachkundig vertretenen Antragsgegnerin im Jahr 2008 noch grundsätzlich problembehaftet war. Dafür, dass der Aktenvermerk nicht der

¹⁶ vgl. Einigungsvorschlag vom 06.08.2014 – Arb.Erf. 41/12, abrufbar über www.dpma.de

¹⁷ BGH vom 5. Juni 1984, Az.: X ZR 72/82 - Speisungsregelung

Wahrheit entsprechen könnte, bietet der der Schiedsstelle unterbreitete Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte.

Nach alledem kommt nach Auffassung der Schiedsstelle eine Vergütung der Erfindung 4 ausschließlich nach Maßgabe des § 9 ArbEG in Betracht. Überdies hätte der Antragsteller wie ausgeführt auch keinerlei Anspruch darauf, dass sich die Schiedsstelle zum etwaigen Umfang eines etwaigen Bereicherungsanspruchs äußert, geschweige denn dass sie einen solchen zum Gegenstand ihres Einigungsvorschlags macht.

3. Anteilsfaktor

Die Beteiligten sind sich nicht einig über die Frage, in welchem Umfang der Antragsteller am Erfindungswert zu beteiligen ist.

Der Antragsteller fordert durchgängig einen Anteilsfaktor von 16,5 %. Die Antragsgegnerin hatte zunächst für die Erfindungen 2 bis 4 einen Anteilsfaktor von 13 % und für die Erfindungen 5 und 6 einen Anteilsfaktor von 7 % angesetzt. Zuletzt war die Antragsgegnerin bereit, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und lediglich zum Zwecke einer gütlichen Einigung die Erfindungen 2 bis 4 mit einem Anteilsfaktor von 16,5 % und die Erfindungen 5 und 6 mit einem Anteilsfaktor von 11,5 % abzurechnen.

Ausgangspunkt für die Klärung dieses Streitpunkts ist das Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ in § 9 Abs. 2 ArbEG, mit dem der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht hat, 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 – 36¹⁸ 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.

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 seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

¹⁸ 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

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, selbst wenn der Arbeitnehmer betriebliche Widerstände überwinden musste.

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

Der Antragsteller verantwortete bei der Antragsgegnerin das Aufgabengebiet Produktmanagement (...). Bereits in der von ihm selbst verfassten Tätigkeitsbeschreibung aus dem Jahr 1998 heißt es (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

„Neben der kaufmännischen und technischen Betreuung der (...) bei der Einführung und Homologation der (...), nachfolgend einige weitere Schwerpunkte meines Aufgabengebiets.

1. *Aufbau der Organisationsstrukturen für die Abwicklung der (...) intern. Integration der Funktionsabläufe vom Kundenauftrag bis zur Auslieferung im SAP.*
2. *Outsourcing aller Produktions- und Herstellungsabläufe mit Ausnahme der Herstellung der (...). Abschluss von Rahmenvereinbarungen und Spezifikations-Kaufverträgen für jedes (...) einschließlich der Erstellung der Leistungsverzeichnisse (Kauf nach Muster).*
3. *Weiterentwicklung des (...) nach dem Produktionsstop bis zur Serienfreigabe auch für die USA.*
4. *Patentanmeldung. Neuentwicklung eines Komfort-(...) mit den Zielen:*
 - *Systemvereinfachung und Funktionssicherheit*
 - *Systemunabhängigkeit vom (...)hersteller*
 - *Kostenminimierung (...)*
5. *Tandem (...) zur Neuentwicklung kostengünstiger und leistungsstarker (...). Vereinheitlichung der (...) Spezifikation für alle Automobilhersteller.*
6. *Unterstützung der Entwicklung des (...)systems für (...). Systemanalyse und Auswertung.“*

Weiter heißt es in einem vom Antragsteller selbst mit fachanwaltlicher Unterstützung gefertigten Zeugnisentwurf (Hervorhebungen durch die Schiedsstelle):

In der „Y – GmbH“ war Herr „A“ ab dem (...) 2005 zunächst als Product Manager für den Bereich (...) zuständig. Mit Wirkung ab dem 01. November 2010 wurde er zum Bereichsleiter (...) befördert (...)

Der Tätigkeitsbereich von Herrn „A“ umfasste in diesem Zeitraum im Wesentlichen insbesondere folgende Aufgaben:

(...)

- *„Patente/Trade Mark, d.h. in Zusammenarbeit mit externem Patentbüro sowie „X-Ltd.“ verantwortlich für Patentanmeldungen/Musterschutz sowie das Tätigen von Erfindungen und Weiterentwicklungen, Betreuung erteilter Patente, Wettbewerbskontrolle bzgl. Patentverletzungen, Unterstützung bei Lizenzvergaben, Unterstützung bei Verletzungsklagen“*

(...)

In all diese Aufgabengebiete arbeitete sich Herr „A“ sehr rasch ein. Herr „A“ verfügt über sehr umfassende und vielseitige Fachkenntnisse, die er durch Fortbildungen ständig erweiterte und die er zusammen mit seinem hervorragenden technischen Sachverstand dazu nutzte, neue Patente für das Unternehmen zu erarbeiten.

(...)

Herr „A“ erledigte alle ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Er erzielte jederzeit hervorragende Arbeitsergebnisse und hatte mit zahlreichen Patenten und Innovationen maßgeblichen Anteil am Unternehmenserfolg.

(...)“

Hinsichtlich des Zeitraums vor dem Juni 2005 waren die Aufgabenbereiche des Antragstellers offenbar vergleichbar gelagert. Denn er hat selbst vorgetragen, er sei seit 1996 Produktmanager für den Produktbereich (...) zunächst mit der Aufgabe, diesen Produktbereich aufzubauen.

Nach Überzeugung der Schiedsstelle ist damit belegt, dass es sich bei dem Antragsteller um einen Arbeitnehmer gehandelt hat, bei dem die Suche auch nach technischen Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählte und er die Kenntnis von technischen Problemstellungen im Rahmen seiner breit angelegten Aufgaben erlangt hat. Damit kann keine andere Wertzahl als „a=2“ in Betracht kommen, was ständiger und regelmäßig auch

veröffentlichter Schiedsstellenpraxis entspricht.¹⁹ Denn wie ausgeführt, ist nicht die formale Zuordnung zu einer Entwicklungsabteilung das ausschlaggebende Kriterium, sondern die tatsächlich vom Arbeitgeber erwartete und mit dem Arbeitsentgelt vergütete Aufgabenwahrnehmung.

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.
- (2) Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der Lösung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht oder die Erkenntnis über Weiterentwicklungsbedarf. Auch das Teilmerkmal ist zumeist erfüllt. Denn die Einblicke in den innerbetrieblichen Stand, die Arbeitnehmererfinder haben, hat ein freier Erfinder als maßgeblicher Vergleichsmaßstab regelmäßig nicht.
- (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 war²⁰. Bei der Nutzung von Laboren, Testzentren und einem Mitarbeiterteam scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche

¹⁹ stellvertretend für viele: Einigungsvorschlag vom 22.10.2018 – Arb.Erf. 04/16, abrufbar über www.dpma.de
²⁰ OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

Nutzung nicht ausschließlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Davon ausgehend liegt die Wertzahl b regelmäßig zwischen 1 und 2,5. Die Beteiligten sind sich dementsprechend darüber einig, dass durchgängig die Wertzahl „ $b=1$ “ sachgerecht ist.

Die Wertzahl „ c “ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „ c “ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer haben darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Ausbildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer – bezogen auf den Erfindungsgegenstand – der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der unternehmensbezogenen internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen 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 akademischen Wissensniveau 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.

Für einen Arbeitnehmer mit Entwicklungsaufgaben wie den Antragsteller ist daher höchstens die Wertzahl „c=4“ sachgerecht.

Die Wertzahl „c=4“ ist hinsichtlich der älteren Erfindungen bis einschließlich der Erfindung 4 auch Konsens zwischen den Beteiligten.

Streitig ist jedoch, ob und in welchem Maße die Beförderung zum 01. November 2010 zum Bereichsleiter (...) hinsichtlich der Erfindungen 5 und 6 Einfluss auf die Wertzahl „c“ hat. Unstreitig ist zwischen den Beteiligten, dass mit dieser Beförderung Personalverantwortung verbunden war. Streitig ist allerdings, zu welchem Zeitpunkt diese Personalverantwortung zu welcher Größe angewachsen ist und ab wann dem Antragsteller ein tatsächlich existenter Entwicklungsbereich zugewiesen wurde. In jedem Fall haben sich die Informationszuflüsse erhöht. Da der Umfang der daraus resultierenden technischen Informationszuflüsse jedoch unklar ist, erscheint es sachgerecht, die Wertzahl „c“ nur moderat auf den Wert „c=3“ abzusenken.

Aus einem Gesamtpunktwert von 7 bzw. 6 ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilfaktor von 13 % bzw. 10 %.

Somit kommt die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit einem zum Zwecke einer gütlichen Einigung angesetzten Anteilfaktor von 16,5 % bzw. 11,5 % entgegen.

4. Verjährung

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Soweit dieser Einwand durchgreift, ist die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen an den Antragsteller zu verweigern.

Der Antragsteller hat dagegen eingewandt, dass er erst im Jahr 2016/17 die Funktion eines Bereichsleiters mit Informationsmöglichkeiten übernommen habe, die ihn überhaupt grundsätzlich hätte in die Lage versetzen können, sich die für die kurze dreijährige Verjährungsfrist vorausgesetzten Informationen verschaffen zu können. Unabhängig davon hätte er lediglich Kenntnis über Benutzungshandlungen durch die „Y- GmbH“ erlangt, nicht aber über Nutzungen im Konzern. Mangels vollständiger Auskunft durch die Antragsgegnerin würde die allgemeine 10-jährige Verjährungsfrist gelten.

Damit vermag der Antragsteller allerdings nicht durchzudringen.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG zwar mit der Inanspruchnahme der Diensterfindung, allerdings nur dem Grunde nach.

Anknüpfungspunkt für die Verjährungsregeln ist deshalb das Entstehen des Vergütungsanspruchs der Höhe nach. Denn dem Patent- und Lizenzvertragsrecht folgend entsteht der Vergütungsanspruch der Höhe nach erst jeweils nachträglich zum abgelaufenen Geschäftsjahr, mithin entsteht jedes Jahr aufs Neue ein Vergütungsanspruch der Höhe nach. Somit sind Vergütungsansprüche für Nutzungen aus dem Jahr 2015 im Jahr 2016 entstanden, so dass bei Vorliegen der Voraussetzungen für die kurze Verjährungsfrist Vergütungsansprüche aufgrund von Nutzungen im Jahr 2015 mit Ablauf des Jahres 2019 verjährt sind.

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB²¹. Die Schiedsstelle wurde im Jahr 2020 angerufen. Zu diesem Zeitpunkt können deshalb bereits diejenigen Forderungen verjährt gewesen sein, die Nutzungen aus den Jahren 2015 und zuvor betreffen.

Voraussetzung dafür ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB lediglich, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hatte.

Diese Kenntnis ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann gegeben, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt vielmehr, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Auskünfte vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte²². Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt

21 BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren

22 vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik

es grundsätzlich auch nicht auf eine zutreffende eigenständig vorgenommene rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den Arbeitnehmererfinder an. Der Arbeitnehmer muss die anspruchsbegründenden Tatsachen aber zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennen. Das sind grundsätzlich seine Erfinder-/Miterfindereigenschaft, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloße Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber²³.

Das Wissen über diese Grunddaten muss bei einem Produktmanager, der sich überdies selbst schwerpunktmäßig dem Vertrieb zuordnet, schlicht als bekannt unterstellt werden, zumal die Beförderung nach seinem von ihm selbst verfassten Zeugnisentwurf bereits zum 01. November 2010 erfolgt ist.

Denn in diesem Zeugnisentwurf werden unter anderem folgende Aufgaben ausgewiesen:

„(...) im Wesentlichen insbesondere folgende Aufgaben:

- *Verkauf, d.h. Preis- und Abschlussverhandlungen (...)*
- *Einkauf, d.h. Rahmenvereinbarungen mit externen Dienstleistern, Werkzeugbeschaffung und Preisvereinbarungen*
- *Produktqualität (...)*
- *Rechnungsprüfung (...)*“

Folglich ist die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen für Nutzungshandlungen im Jahr 2015 und den vorausgegangenen Nutzungsjahren zu verweigern.

5. Konkrete Lizenzanalogie hinsichtlich der Eigennutzung

Der Antragsteller beruft sich hinsichtlich der Lizenzvertragsnachbildung zum Zwecke der Abschätzung des Erfindungswerts der Eigennutzung auf von der Antragsgegnerin abgeschlossene Lizenzverträge und möchte aus diesen den marktangemessenen Lizenzsatz ebenso wie den Verzicht auf eine Lizenzsatzstaffel ableiten.

23 LG Düsseldorf vom 03.12.2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät

Die Antragsgegnerin hingegen geht davon aus, dass der ihrer Eigennutzung zuzuweisende Erfindungswert am sachnächsten durch eine abstrakte Lizenzvertragsnachbildung 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 Lizenzvertragsnachbildung ein tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag zugrunde gelegt werden kann.

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.

Denn das 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. Das Ergebnis dieser Verhandlung ist der tatsächliche Marktwert des Rechts auf das Patents und damit die Vermögensposition im Sinne von Art 14 Abs. 1 GG, an der der Arbeitnehmer beteiligt werden soll.

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 schöpfen regelmäßig deutlich mehr als den objektiven Marktwert ab und eignen sich deshalb nicht als „Faktenlieferant“ im Rahmen der arbeitnehmererfinderrechtlichen Lizenzanalogie.

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, dass abgeschlossene Lizenzverträge jeweils zur Vermeidung oder Beendigung eines Schutzrechtsverletzungsverfahrens abgeschlossen worden seien:

- Der Lizenzvertrag zur Erfindung 1 sei abgeschlossen worden, nachdem die „M-AG“ bereits ein verletzendes Produkt auf dem Markt gehabt hätte, damit einen Erstausstatter beliefert hätte und von diesem zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Lieferverpflichtungen gezwungen worden sei. Deshalb entspreche der in diesem Vertrag vereinbarte Lizenzsatz von 2,5 % bis 3,5 % für ein einfaches Nutzungsrecht ohne Lizenzsatzstaffel nicht den marktüblichen Konditionen.
- Der Lizenzvertrag zur Erfindung 2 mit der „O-Gruppe“ sei in einer Situation wechselseitiger Schutzrechtsverfahren als Kreuzlizenzvereinbarung zustande gekommen.
- Der Lizenzvertrag zur Erfindung 2 mit „P“ sei ebenfalls das Ergebnis eines Schutzrechtsverletzungsverfahrens. Das Unternehmen „P“ sei mit einem Verletzungsprodukt auf dem Markt gewesen und gezwungen gewesen, die Lieferpflichten mit verletzenden Produkten an einen Erstausstatter zu erfüllen.
- Der Lizenzvertrag mit „Q – International“ sei ausweislich der Präambel dieses Vertrags abgeschlossen worden, um weitere Diskussionen über einen Verletzungstatbestand zu vermeiden.

Der Antragsteller hat entgegnet, dass der Lizenzvertrag mit der „M-AG“ 12 Jahre gelaufen sei, während derer die „M-AG“ nicht versucht habe, aus dem Schutzbereich herauszukommen. Dies belege, dass die Produktmargen die Lizenzgebühr verkraftet hätten, weshalb der vereinbarte Lizenzsatz als marktüblich anzusehen sei.

Das ändert jedoch nichts daran, dass in keinem der oben angeführten Situationen der jeweilige Lizenzvertragspartner die Möglichkeit hatte, die Lizenzvertragsverhandlungen gegebenenfalls abubrechen. Denn die Lizenzvertragspartner standen nicht nur unter dem Druck der Patentverletzung gegenüber der Antragsgegnerin bzw. ihrer Konzernmutter, sondern auch unter dem Druck von erheblichen Schadensersatzszenarien bei Nichterfüllung ihrer Lieferverpflichtungen an ihre marktmächtigen Kunden.

Damit ist keiner der Verträge aus einer Situation heraus zustande gekommen, in der sich der objektive Marktwert einzelner streitgegenständlicher Erfindungen als das Ergebnis freier Verhandlungen unabhängiger Marktteilnehmer tatsächlich real offenbart.

Dem steht auch nicht die Tatsache entgegen, dass die „M-AG“ diese Lizenzgebühr relativ lange bezahlt hat. Welche unternehmerische Entscheidung dem zu Grunde lag, ist ein Geschäftsgeheimnis der „M-AG“; sie kann vielschichtige Gründe gehabt haben. Keinesfalls rechtfertigt das jedenfalls die Mutmaßung, damit sei die Marktangemessenheit der Lizenzgebühr belegt. Denn ein Einzellizenzsatz (!) von 2,5 % bis 3,5 % ohne (!) Lizenzsatzstaffel bei den im Automobilzulieferbereich üblichen hohen Stückzahlen für ein einfaches (!) Nutzungsrecht liegt derart weit entfernt von den Erfahrungen der Schiedsstelle aus unzähligen Schiedsstellenverfahren, in welchen die Schiedsstelle immer wieder auch Einblick in frei ausgehandelte Lizenzverträge²⁴ erhält, dass diese Schlussfolgerung gemessen an den umfangreichen Erfahrungswerten der Schiedsstelle schlicht abwegig ist.

Somit muss im vorliegenden Fall der Erfindungswert der Eigennutzung im Wege der abstrakten Nachbildung eines Lizenzvertrags abgeschätzt werden.

6. Erfindungswert und Vergütung der Eigennutzung – Nachbildung eines Lizenzvertrags

a) 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.²⁵

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbotungsrechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird

24 z.B. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 15.11.2017 – Arb.Erf. 30/16, abrufbar über www.dpma.de

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

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 oder internen 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.

Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass die streitgegenständlichen Erfindungen in verschiedenen Produkten zum Einsatz kommen:

(...)

Darüber hinaus ist in diesen Produkten noch die technische Lehre des (...) realisiert, an dem der Antragsteller nicht beteiligt ist. Die streitgegenständlichen Erfindungen verbessern diese technische Lehre.

Hinsichtlich weiterer verwendeter Schutzrechte, an welchen der Antragsteller nicht beteiligt ist, besteht Streit. Der Antragsteller vertritt die Auffassung, der jeweilige Produktumsatz entfalle jeweils zu 100 % auf die auf ihn zurückgehenden Erfindungen.

Die Antragsgegnerin hatte, um weiteren detaillierten Streit hinsichtlich der weiteren verwendeten Schutzrechtspositionen zu vermeiden, aufbauend auf Angaben des Antragstellers (...) vorgeschlagen, ausgehend von Einkaufspreisen der (...) (nicht von Erfindungen des Antragstellers erfasst) und des (...) (Innenleben nicht von Erfindungen des Antragstellers erfasst) und Verkaufspreisen des (...) davon auszugehen, dass 37 % der Umsätze auf das Basispatent und die streitgegenständlichen Patente entfallen, wobei beim Produkt (...) noch zwei weitere Schutzrechte zu berücksichtigen seien, an welchen der Antragsteller nicht beteiligt ist. Der Antragsteller hat dazu nichts Substantielles mehr vorgetragen.

Die sich daraus bezogen auf den jeweiligen Gesamtumsatz ergebende Gewichtung lautet wie folgt:

(...)

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin mit dieser Aufteilung allen für die jeweiligen Produkte relevanten technischen Problemkreisen Rechnung getragen hat und sachgerecht freien Stand der Technik, internen Stand der Technik und anderweitig geschütztem Stand der Technik ins Verhältnis zu den streitigen Erfindungen des Antragstellers ins Verhältnis gesetzt hat.

(...)

b) 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 Vergütungsrichtlinien²⁶,
- 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 Reichsgericht²⁷ 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 fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags regelmäßig nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispiellizensätze 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

²⁶ 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

²⁷ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

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 liefert erfindungsgemäße (...)systeme an Automobilunternehmen. 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. Die hier tatsächlich abgeschlossene Lizenzverträge kommen dafür aber, wie ausgeführt, nicht in Betracht.

Die Schiedsstelle hat in verschiedenen Schiedsstellenverfahren wiederholt Einblicke dahingehend erlangt, wie kostensensibel im hier relevanten Markt kalkuliert wird, weil die Preissetzungsmacht beschränkt ist. Der Schiedsstelle ist überdies aus der Einsicht in real abgeschlossene Lizenzverträge²⁸ 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 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 Literatur²⁹ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

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

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

Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass vorliegend der Höchstlizenzsatz von 2 % bezogen auf den jeweiligen Erfindungskomplex zur Anwendung kommen kann.

c) Lizenzsatzstaffel

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 bes-

sere Erkenntnisquellen 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 Rechtsprechung³⁰ 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 Gerichten³¹ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen³² 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 Serviceruf etc. verlagert sein kann.

Der Antragsteller hat selbst vorgetragen³³, dass alle Lieferanten von (...) vergleichbar und austauschbar seien, alle würden den gleichen Qualitäts- und Zertifizierungsanforderungen unterliegen, maßgebend sei letztlich nur der Preis. Der Vertrieb erfolge durch den direkten Kontakt ihrer Vertriebsmitarbeiter mit den Einkaufs- und Technikabteilungen der Automobilhersteller, um die (...) als Erstausrüstung in den neu verkauften Kraftfahrzeugen einzusetzen.

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

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

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

33 Schriftsatz vom 14.09.2023

Damit ist nach Auffassung der Schiedsstelle hinreichend belegt, dass die Umsätze der Antragsgegnerin eben nicht ausschließlich aufgrund der geschützten technischen Alleinstellung der Produkte der Antragsgegnerin realisiert werden, sondern auch auf anderen Faktoren beruhen, weshalb eine Abstufung vorzunehmen ist.

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 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 abgestaffelte 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%			

Diese vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgegebene Staffeltabelle enthält jedoch im Ausgangspunkt noch DM-Beträge und stammt aus dem Jahr 1983. Mit ihr wurde die Tabelle aus dem Jahr 1959 angepasst, die noch auf den Werten des Jahres 1944 beruht hatte.

Davon ausgehend hatte sich die Schiedsstelle in ihrer jüngsten Praxis³⁴ für eine Anpassung der Staffeltabelle ausgesprochen, dies aber nur für schwerpunktmäßig in die Zukunft gerichtete Vergütungsfälle empfohlen, weshalb es vorliegend bei der Staffel aus der RL Nr. 11 verbleiben muss.

Die Schiedsstelle weist darauf hin, dass sich im vorliegenden Fall bereits zwei andere Faktoren ganz erheblich zu Gunsten des Antragstellers auswirken:

- Die Antragsgegnerin hat zugestanden, die Staffel nur auf den nicht verjährten Zeitraum ab 2016 anzuwenden.
- Die Schiedsstelle hat die Bezugsgröße so gestaltet, dass lediglich jeweils 37 % der Umsätze der Staffel unterliegen.

(...)

7. Erfindungswert der Lizenzeinnahme (...)

Der Antragsteller hat diesbezüglich ausgeführt, die Berechnung der Antragsgegnerin ginge von falschen Voraussetzungen aus.

Die Antragsgegnerin hat die unstreitige Bruttolizenzeinnahme von (...) € für das Basispatent, die Erfindung 1 und die Erfindung 2 zu Grunde gelegt und der Erfindung 2 daran einen Anteil von 24 % zugebilligt, einen Regelumrechnungsfaktor von der Bruttoeinnahme auf den Erfindungswert von 20 % angesetzt und darauf einen Anteilsfaktor von 16,5 % angewendet.

Sie hat damit einen **Vergütungsanspruch für die Lizenzvergabe** von (...) im Einklang der Schiedsstellenpraxis³⁵ berechnet.

8. Verzugszinsen

Der Antragsteller hat die Zahlung von Verzugszinsen geltend gemacht. Ein Anspruch auf Verzugszinsen nach § 286 Abs. 1 BGB hat eine Mahnung zur Voraussetzung, die erst einen Verzug auslöst.

34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 05.07.2022 – Arb.Erf 64/20, abrufbar über www.dpma.de

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

Denn eine Mahnung wäre nur dann entbehrlich, wenn nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 BGB der Leistungszeitpunkt bereits kalendarisch bestimmt oder bestimmbar wäre. Nach gefestigter Auffassung der Schiedsstelle ist bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG aber grundsätzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar.

Losgelöst davon besteht gemäß § 28 ArbEG i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG kein Anspruch³⁶ auf das Zusprechen von Verzugszinsen durch die Schiedsstelle, da es sich dabei um einen reinen Anspruch aus dem BGB (§ 288 BGB) handelt.

Die Schiedsstelle schlägt im Hinblick auf das Entgegenkommen der Antragsgegnerin bei der Bezugsgröße, der Abstaffelung, dem Anteilsfaktor und den beauskunfteten Umsätzen vor, auch einen etwaigen Anspruch auf Verzugszinsen als erledigt anzusehen.

(...)