



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	21.07.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 29/20
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 12 ArbEG, § 23 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Pauschalvergütungsvereinbarung – Unbilligkeit und Anpassungsanspruch; konkrete Lizenzanalogie; Anteilfaktor eines Mitglieds der erweiterten Geschäftsführung; Vergütung über die Höchstlaufdauer des Patents hinaus		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Der Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG wurde geschaffen, um Sachverhaltskonstellationen Rechnung zu tragen, die dazu führen, dass die bisherige Vergütung nicht mehr angemessen erscheint.
2. Ob das der Fall ist, hängt davon ab, ob die nach § 9 ArbEG geschuldete gesetzliche Vergütung auf Grund später eingetretener Umstände wesentlich von der vereinbarten Vergütung abweicht. Deshalb rechtfertigt nicht jede Veränderung eine Anpassung der Höhe der Vergütung.
3. Die nachträglich eingetretene Veränderung muss zu einem derart auffallenden Missverhältnis von Leistung und gesetzlichem Anspruch geführt haben, dass ein Festhalten am Grundsatz der Vertragstreue nicht mehr zumutbar erscheint, wobei zu berücksichtigen ist, dass gewisse Veränderungen der Umstände bereits von vornherein in Kauf genommen werden und deshalb nicht von Relevanz sein können.
4. Bei einer Pauschalvergütungsvereinbarung ist in der Regel davon auszugehen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Ungewissheit über das zukünftige Schicksal der Dienstfindung bereits in weitem Umfang berücksichtigt haben, was zu einer deutlichen Aus-

weitung der Dimension an Abweichung führt, die zumutbar erscheint. Bei Pauschalvergütungsvereinbarungen ist der Bereich, in dem Veränderungen als wesentlich angesehen werden können, deshalb erheblich eingeschränkt.

5. Der Erfindungswert einer Eigennutzung einer Dienstleistung wird durch fiktive Nachbildung der marktüblichen Lizenzgebühren abgeschätzt. Dies gelingt in der Regel besonders gut, wenn sich diese Abschätzung an einem tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag orientieren kann. Liegt ein solcher vor, ist dieser daraufhin zu analysieren, welche Positionen direkt übernommen werden können und inwieweit die Notwendigkeit zu fiktiven Modifikationen besteht.

Begründung:

(...)

Der Antragsteller hat Streitigkeiten über vier Dienstleistungen zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht, die teilweise zu Patenten und gegebenenfalls entsprechenden Familienmitgliedern geführt haben:

(1) „A“

(2) „B“

(3) „C“

(4) „D“

Der Schwerpunkt des Schiedsstellenverfahrens liegt auf der Dienstleistung (1).

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

I. „A“

1. Sachverhalt

Die Beteiligten hatten im Jahr 2001 eine Pauschalvergütungsvereinbarung getroffen, deren Gegenstand sich aus den im Schiedsstellenverfahren mit Schriftsatz der Antragsgegnerin vom (...) vorgelegten Anlagen (...) ergibt:

Damals waren den Beteiligten folgende Umsätze bekannt:

- 1998: 292.000 DM
- 1999: 430.000 DM
- 2000: 1.131.000 DM

Davon ausgehend haben die Beteiligten vereinbart, dass alle Ansprüche des Antragstellers aus der Inanspruchnahme der Dienstleistung für die gesamte Laufzeit der Schutzrechte mit einem pauschalen Betrag von 98.963 DM abgegolten sein sollen. Der Ermittlung dieses Betrags hatten sie ausgehend von einer 7-jährigen Nutzung einen jährlichen

Umsatz von 1.131.005 DM, einen Lizenzsatz von 5 % und einen Anteilfaktor von 25 % zu Grunde gelegt.

Daraus ergibt sich, dass die Parteien der Pauschalvergütung einen prognostizierten Gesamtumsatz von 7.917.040 DM zu Grunde gelegt hatten. Tatsächlich wird die Dienstleistung bis heute benutzt und die Schutzrechtspositionen wurden die volle Patentlaufzeit aufrechterhalten, woraus folgende Umsätze mit patentgeschützten Produkten resultieren:

	Jahresumsätze	kumulierte Umsätze
2018	2.455.486 €	65.912.081 €
2017	6.882.546 €	63.456.595 €
2016	6.219.939 €	56.574.049 €
2015	5.530.528 €	50.354.110 €
2014	5.017.967 €	44.823.582 €
2013	5.045.615 €	39.805.615 €
2012	5.303.071 €	34.760.000 €
2011	4.549.378 €	29.456.929 €
2010	2.686.156 €	24.907.551 €
2009	2.094.227 €	22.221.395 €
2008	4.304.663 €	20.127.168 €
2007	3.448.297 €	15.822.505 €
2006	2.723.605 €	12.374.208 €
2005	2.144.359 €	9.650.603 €
2004	2.026.773 €	7.506.244 €
2003	1.828.884 €	5.479.471 €
2002	1.431.222 €	3.650.587 €
2001	1.271.939 €	2.219.365 €
2000	578.274 € (1.131.005 DM)	947.426 €
1999	219.856 € (430.000 DM)	369.153 €
1998	149.297 € (292.000 DM)	149.297 €

Im Rahmen der Vorbereitung der Modalitäten seines Ausscheidens bei der Antragsgegnerin hatte der Antragsteller im Jahr 2019 den Geschäftsführer der Antragsgegnerin darauf angesprochen, dass ihm die große Diskrepanz zwischen der bislang erhaltenen Erfindervergütung und einer sich aus den Umsätzen der Gesamtlaufzeit ergebenden Erfindervergütung aufgefallen sei. Dieser soll sich sodann dem Grunde nach bereit erklärt haben, die Differenz auszugleichen (...).

Über den Umfang dieses Ausgleichs kam es zum Streit, der letztlich in das Schiedsverfahren mündete.

Die Antragsgegnerin hatte neben den Eigenumsätzen überdies im Februar 2009 mit der „X-AG“ einen Lizenzvertrag abgeschlossen, mit dem die streitgegenständliche Patentfamilie und das Patent „E“ lizenziert wurden. Dieser hatte auszugsweise folgenden Inhalt:

„(...)

*“X-AG” has developed a (...) which “X-AG” plans to distribute under the brand “(...)”.  
The product under this name is covered by (...) aforementioned licensed patents.*

(...)

*(...) herewith grants “X-AG” a non-exclusive license to use the subject-matter of the licensed patents mentioned in the preamble, in particular for the production and sale of “X-AG’s” product “(...)”.*

(...)

*For the license under this contract, “X-AG” shall pay (...) a running royalty of 6 % of the factory sales price of each licensed product (...).*

(...)

*“X-AG” shall mark the licensed products as well as advertising materials with an indication of the license like “license (...)”.*

(...)

*This contract shall have duration of 5 years, beginning at the date of the agreement, and then is extended year by year, unless one of the parties terminates the agreement with at least three months notice.“*

Dementsprechend hat die Antragsgegnerin von 2009 bis 2018 Lizenzgebühren von der „X-AG“ in Höhe von 130.800 € vereinnahmt.

Die Antragsgegnerin hat sich auf Verjährung berufen.

## 2. Grundsatz der Privatautonomie und der Vertragstreue

Der Grundsatz der Privatautonomie erlaubt es Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach Meldung einer Erfindung (§ 22 S. 1 ArbEG, § 134 BGB, § 22 S. 2 ArbEG) eine einvernehmliche Vereinbarung über eine angemessene Vergütung im Sinne von

§ 9 Abs. 1 ArbEG und die dieser Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG zu Grunde zu legenden Faktoren zu schließen, wozu sie in § 12 Abs. 1 ArbEG auch ausdrücklich angehalten werden.

Das haben die Beteiligten vorliegend getan. Sie haben als Vergütung für die gesamte Laufzeit der Schutzrechte einen pauschalen Betrag von 98.963 DM als angemessene Vergütung vereinbart. Der Ermittlung dieses Betrags hatten sie ausgehend von einer 7-jährigen Nutzung einen jährlichen Umsatz von 1.131.005 DM, einen Lizenzsatz von 5 % und einen Anteilfaktor von 25 % zu Grunde gelegt.

Aufgrund des Grundsatzes der Vertragstreue (allgemeiner, grundlegender und wichtigster römischer Grundsatz des Zivilrechts – „pacta sunt servanda“) sind Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer verpflichtet, sich an diese Vereinbarung zu halten.

Das hat die Antragsgegnerin getan, indem sie den Vergütungsbetrag ausbezahlt hat, den der Antragsteller auch vereinnahmt hat. Der Antragsteller ist hingegen nicht mehr bereit, sich an dem Vereinbarten festhalten zu lassen und begehrt jetzt einen erheblichen Aufschlag auf die vereinbarte Vergütung.

Der Grundsatz der Privatautonomie ermöglicht es Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sich von einer getroffenen Vereinbarung auch wieder zu lösen. Einen solchen Aufschlag könnten die Beteiligten daher ohne weiteres einvernehmlich vereinbaren. Eine solche Vereinbarung, zu der die Antragsgegnerin ursprünglich bereit war, ist jedoch aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen zur Höhe des Aufschlags nicht zustande gekommen. Damit gilt die Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2001 unverändert fort.

### 3. Unwirksamkeit wegen Unbilligkeit und Anpassungsanspruch

Will sich eine Seite wie hier der Antragsteller einseitig von einer Vereinbarung lösen, benötigt er dafür eine einschlägige Anspruchsgrundlage, deren Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Andernfalls bleibt er an die geschlossene Vereinbarung gebunden.

Das Arbeitnehmererfinderecht sieht dafür zwei spezialgesetzliche Regelungen vor, den Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG und den Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG.

Dem Unbilligkeitseinwand liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Erfinder davor geschützt werden soll, dass er ihn erheblich benachteiligenden Regelungen zustimmt,

weil er andernfalls Nachteile von Seiten des Arbeitgebers befürchtet<sup>1</sup>. § 23 ArbEG erfasst deshalb nur solche Fälle, in denen eine Vertragspartei in der Vereinbarung bereits zum Zeitpunkt ihres Abschlusses erkennbar erheblich benachteiligt wird. Die Beteiligten hatten im Jahr 2001 einen pauschalen Vergütungsbetrag von 98.963 DM vereinbart, dessen Ermittlung sie eine 7-jährige Nutzung, einen jährlichen Umsatz von 1.131.005 DM, einen Lizenzsatz von 5 % und einen Anteilsfaktor von 25 % zu Grunde gelegt hatten. Bei keinem einzigen dieser Faktoren kann die Schiedsstelle auch nur im Ansatz erkennen, dass aus der ex-ante-Sicht 2001 bei Vertragsabschluss eine erhebliche Benachteiligung des Antragstellers vorgelegen haben könnte. Der Antragsteller kann sich daher nicht auf § 23 ArbEG berufen, um von der Bindungswirkung der Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2001 loszukommen.

Der Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG setzt voraus, dass sich Umstände wesentlich geändert haben, die für die Vergütungsvereinbarung maßgebend waren. Er erfasst somit nur Sachverhalte, in denen sich nach Abschluss einer Vergütungsvereinbarung Umstände völlig anders entwickelt haben, als das bei Vertragsabschluss vorhersehbar war. Dementsprechend kommen im vorliegenden Fall als Anknüpfungspunkte für einen Anpassungsanspruch des Antragstellers die Tatsachen in Betracht, dass bei Ermittlung des pauschalen Vergütungsbetrags von 98.963 DM im Jahr 2001 von einer siebenjährigen Nutzung ausgegangen wurde, die Antragsgegnerin tatsächlich aber 20 Jahre lang patentgeschützte Umsätze erzielen konnte, dass der jeweilige Jahresumsatz in den Jahren 2001 bis 2018 stets beim doppelten bis sechsfachen des angenommenen Jahresumsatz von 1.131.005 DM lag und dass die Antragsgegnerin zusätzlich Lizezeinnahmen erzielt hat.

#### 4. Entstehung des Anpassungsanspruchs

Der Anpassungsanspruch entsteht ab dem Zeitpunkt des Eintritts der wesentlichen Veränderung.

---

<sup>1</sup> § 23 ArbEG gibt auch dem Arbeitgeber die Möglichkeit, sich auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung berufen können, da während des Gesetzgebungsverfahrens abweichend vom ersten Gesetzentwurf das Recht auf Geltendmachung der Unbilligkeit zum Zwecke einer größeren Ausgewogenheit auch dem Arbeitgeber zugestanden wurde, vgl. Blatt für PMZ 1957, S. 254

## 5. Maßstab für das Vorliegen einer wesentlichen Veränderung

§ 12 Abs. 6 ArbEG wurde vom Gesetzgeber geschaffen, um Sachverhaltskonstellationen Rechnung zu tragen, die dazu führen, dass die bisherige Vergütung nicht mehr angemessen erscheint.<sup>2</sup> § 12 Abs. 6 ArbEG stellt somit auf das Tatbestandsmerkmal der Angemessenheit des § 9 Abs. 1 ArbEG ab. Deshalb hängt die Bewertung der Wesentlichkeit der Veränderung davon ab, inwieweit der gesetzliche Anspruch des Antragstellers auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG von der vereinbarten Pauschalvergütung von 98.963 DM abweicht.

Entscheidend ist mithin der tatsächliche Umfang des gesetzlichen Anspruchs aus § 9 ArbEG, wenn man die tatsächlich erzielten Umsätze und Lizenzeinnahmen berücksichtigt, und nicht der Betrag, der sich aus einer Anwendung des 2001 angenommenen Anteilsfaktors und Lizenzsatzes auf die tatsächlich erzielten Umsätze ergibt.

## 6. Gesetzlicher Vergütungsanspruch des Antragstellers aus § 9 ArbEG

Wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2 ff. ArbEG macht, gehört die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB dem Arbeitgeber und ist mit dem Arbeitsentgelt regelmäßig abschließend vergütet, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich die technische Lösung auch immer verwerten lässt.

Beim Erfinder verbleibt aufgrund § 6 PatG lediglich das Recht auf das Patent für die Erfindung, das aber auch nur zunächst. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber nicht nur das Arbeitsentgelt für die Erbringung der Arbeitsleistung bezahlt hat, sondern auch die für das Zustandekommen der Erfindungen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, ist auch das Recht auf das Patent mit einem Recht des Arbeitgebers belastet, nämlich dem Inanspruchnahmerecht nach den §§ 6, 7 ArbEG, das durch die Pflicht des Arbeitnehmers nach § 5 ArbEG zur Abgabe einer gesonderten als solcher kenntlichen Diensterfindungsmeldung abgesichert wird.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Das Eigentum an der

---

<sup>2</sup> vgl. Gesetzgebungsmaterialien, Blatt für PMZ 1957, S. 218 ff., bzw. S. 235

technischen Lösung als solcher und das Recht auf das Patent liegen dann wieder in einer Hand. Dabei wird die aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers aufgrund der historisch bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts<sup>3</sup> nicht ersatzlos beseitigt, was rechtsdogmatisch wohl auch denkbar wäre<sup>4</sup>, sondern inhaltlich neugestaltet<sup>5</sup>, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung anstelle des Rechts auf das Patent zubilligt.

Daraus folgt zwingend, dass die Höhe des Vergütungsanspruchs nur mit dem korreliert, was der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat. Verloren hat er aber lediglich das Recht auf das Patent, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich, die dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis von vornherein gehört und mit dem Arbeitsentgelt in der Regel abschließend vergütet ist. Das Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenständigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines irgend gearteten möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Deshalb wird der Vergütungsanspruch nur von den Vorteilen bestimmt, die der Reichweite des Rechts auf das Patent, also der Reichweite des rechtlichen Monopolschutzes geschuldet sind. Dementsprechend hängt die Höhe des Vergütungsanspruchs davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung<sup>6</sup> des rechtlichen Monopolschutzes zugeflossen sind. Aus dem Einsatz einer technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als

---

3 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

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

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

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

4 Das Arbeitsrecht geht von einem völligen Übergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschränkten Monopolrecht für den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfinder treffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Für die Auflösung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden „richtigen“ oder „falschen“ Rechtsregeln. Die Auflösung des Widerstreits ist deshalb ein international unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang eingeräumt wurde) gelöste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224

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

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

der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen Erfolg einer technischen Lösung am Markt hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft. An solchen gesonderten Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG lediglich zu einem bestimmten Anteil beteiligt, der berücksichtigt, dass regelmäßig der Arbeitgeber den überwiegenden Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Dienstleistung gekommen ist, weil er erfinderische Tätigkeiten ermöglichende Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat. Der Vergütungsanspruch besteht somit aus einem Teilhaberecht des Arbeitnehmers an Vorteilen, die ein Arbeitgeber kausal durch ein rechtliches Monopol erhalten hat.

Hätte der Gesetzgeber abweichend davon einen über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehenden arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch schaffen wollen, hätte er Dienstleistungen als arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistungen definieren und vorsehen müssen, dass diese ausgehend vom innerbetrieblichen Nutzen, vergütet werden müssen. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern ausgehend von § 2 ArbEG das reine Monopolprinzip zum Maßstab für den Vergütungsumfang gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.<sup>7</sup>

Ausgehend vom patentrechtlichen Verbotungsrecht bestehen die aus dem Monopolprinzip resultierenden gesonderten wirtschaftlichen Vorteile in dem, was ein Nichtpatentinhaber bereit ist, für die Nutzung des Patents zu bezahlen.

Deshalb zeigen einerseits die Lizenzierung oder der Verkauf einer Dienstleistung auf, welchen Wert der Monopolschutz für den Arbeitgeber hat, da er sich in den für die

---

<sup>7</sup> Die Frage, ob der Arbeitnehmer für eine arbeitsvertraglich nicht geschuldete Sonderleistung (Sonderleistungsprinzip) oder für das dem Arbeitgeber verschaffte Monopolrecht (Monopolprinzip) zu vergüten ist, ist eine im Arbeitnehmererfinderrecht international unterschiedlich und damit mit unterschiedlichen Folgen gelöste Frage. Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hat sich der deutsche Gesetzgeber für das Monopolprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert hat er das nur dahingehend, als der Anspruch auf Vergütung der Höhe nach bereits mit der Benutzungsaufnahme und nicht erst mit der Patenterteilung, so diese später erfolgt, entsteht (vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, GRUR 1991, S. 422 ff., S. 425/426). Das ist jedoch kein Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogenheiten im Lizenzvertragswesen. Deshalb folgt auch der Vergütungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG („qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag“) als „kleiner Bruder“ des Vergütungsanspruchs aus § 9 ArbEG konsequent dem Monopolprinzip und setzt ebenfalls eine Monopolstellung („ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht“) voraus. In Ermangelung einer rechtlichen Monopolstellung muss diese dann faktisch bestehen.

Erlaubnis zur Nutzung gezahlten Lizenzgebühren bzw. in dem für die Übernahme des Verbotungsrechts gezahlten Kaufpreis wiederfindet.

Bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung andererseits kann dementsprechend nichts anderes gelten. Dem Arbeitgeber fließen dann zwar keine direkten Zahlungen für den Monopolschutz, aber geldwerte Vorteile zu, die letztlich darin bestehen, dass er keine Lizenzgebühren für die Nutzung des Monopolschutzes zahlen muss, weil er aufgrund der Inanspruchnahme der Dienstleistung infolge der §§ 5 - 7 ArbEG selbst Patentinhaber ist. Deshalb können auch bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung für den Arbeitgeber keine geldwerten Vorteile anfallen, die über die Höhe einer dann fiktiv zu ermittelnden marktüblichen Patentlizenzgebühr hinausgehen.<sup>8</sup> Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts, an dem der Arbeitnehmer partizipieren soll, deshalb davon ab, welche Lizenzgebühren unter vernünftigen Vertragsparteien mutmaßlich vereinbart worden wären.

Diese kann man nur möglichst genau abschätzen. Am besten gelingt das, indem man unter Berücksichtigung bekannter Fakten versucht, 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 Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte. Denn mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schätzung innewohnende Risiko einer Fehleinschätzung so weit, als dies überhaupt möglich ist, und kommt so zu dem einer „angemessenen“ Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise

---

<sup>8</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in dauerhaftem Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf eine betriebliche oder anderweitige Wertschätzung der technischen Lösung als solcher letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmer häufig vorrangig wahrgenommene ist.

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

Die 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 mit patentgeschützten Verfahren Produkte hergestellt werden, nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jedoch nahezu ausschließlich umsatzbasierte Lizenzverträge abgeschlossen. Dabei wird regelmäßig ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter, als erfindungsgemäß angesehener Umsatzanteil mit einem marktüblichen, häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert. 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 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.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung sowohl bei der Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch bei der Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren<sup>9</sup> nach diesem Vorbild. Denn so können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

---

<sup>9</sup> BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

Besonders gut gelingt das, wenn der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags ein tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag zugrunde gelegt werden kann.

Im vorliegenden Schiedsstellenverfahren liegt ein von der Antragsgegnerin mit einem Wettbewerber abgeschlossener Lizenzvertrag vor, der sowohl hinsichtlich der Schutzrechtsposition wie auch hinsichtlich des betroffenen Produkts grundsätzlich vergleichbar erscheint. Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass sich die Abschätzung des Erfindungswerts an diesem orientieren muss, wobei zunächst zu analysieren ist, welche Positionen sich dazu eignen, direkt übernommen zu werden und inwieweit die Notwendigkeit zu fiktiven Modifikationen besteht.

Gegenstand des Lizenzvertrags sind ausweislich des Vertragstextes ausschließlich Patente und zwar eine Patentfamilie und ein anderweitiges Patent. Hinweise darauf, dass Know-how mitlizenziert worden sein könnte, sind dem Vertragstext an keiner Stelle zu entnehmen. Auch eine andere Tatsache spricht deutlich gegen die Mitlizenzierung von Know-how. Nach dem Verständnis der Schiedsstelle verfügte der Lizenznehmer bei Anbahnung des Lizenzvertrags bereits über ein weitgehend fertigentwickeltes Produkt. Weiterhin beinhaltet der Lizenzvertrag auch keine Markenlizenz, wie die Antragsgegnerin vorgetragen hat. Vielmehr ist es so, dass der Lizenznehmer verpflichtet wird, Lizenzprodukte mit einem Hinweis auf die Lizenz zu versehen, mithin also für die Antragsgegnerin Werbung zu machen. Somit kann zunächst festgehalten werden, dass die vereinbarte Lizenzgebühr vollumfänglich den Patenten zugerechnet werden kann.

Als Bezugsgröße haben die Lizenzvertragsparteien den vollen Produktumsatz zu Grunde gelegt. Dem Grunde nach wäre es notwendig, dieses Produkt nunmehr mit den von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkten abzugleichen, um entscheiden zu können, ob die vollen Umsätze der Antragsgegnerin bei der Abschätzung des Erfindungswerts zu Grunde gelegt werden müssen oder ob davon ein Abschlag vorzunehmen ist. Zu Gunsten des Antragstellers geht die Schiedsstelle im Folgenden ohne Präjudizwirkung und konkrete Prüfung für ihre weiteren Überlegungen vereinfachend zunächst davon aus, dass dies nicht erforderlich ist.

Als Lizenzsatz haben die Lizenzvertragsparteien 6 % für eine nichtausschließliche keiner Staffelung unterliegende Lizenz ohne das Recht zur Unterlizenzvergabe vereinbart.

Diese Lizenzgebühr ist zunächst auf die streitgegenständliche Schutzrechtsfamilie und das weitere lizenzierte Patent aufzuteilen. Dabei verbietet sich nach Auffassung der Schiedsstelle eine rein schematische Herangehensweise. Anknüpfungspunkt der hierzu anzustellenden Überlegungen muss vielmehr eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Erwerbers sein. Denn dieser wird vorrangig für die Schutzrechte bezahlen, die er für die Herstellung bzw. den Vertrieb des Produkts, das den Gegenstand des Lizenzvertrags bildet, tatsächlich benötigt. Andere wird er als „add on“ gerne mitnehmen, wenn sich ihr eingeschränkter wirtschaftlicher Wert in entsprechend niedrigen Zusatzkosten niederschlägt. Der Antragsteller hat soweit ersichtlich unstreitig vorgebracht, dass das Patent „E“ nur deswegen zusätzlich in den Lizenzvertrag aufgenommen wurde, damit der Lizenznehmer die Sicherheit bekomme, nicht wegen der von ihm bei anderen Gewindeschneidfuttern gewählten Lösung zur „Inneren Kühlmittelzufuhr“ von der Antragsgegnerin gegebenenfalls belangt werden zu können. Aus der Tatsache, dass im Lizenzvertrag Umsätze mit diesen Produkten nicht als Bezugsgröße vereinbart haben, schließt die Schiedsstelle dementsprechend, dass die Lizenzierung des Patents „E“ nicht den Schwerpunkt des Lizenzvertrags dargestellt haben kann.

Die Schiedsstelle schlägt deshalb vor, von einer Aufteilung von 70:30 zu Gunsten der streitgegenständlichen Erfindung auszugehen. Ausgehend von einem Lizenzsatz von 6 % ergibt sich für die streitgegenständliche Erfindung dann ein Lizenzsatz von rund 4 %. Da im Lizenzvertrag eine nicht ausschließliche Lizenz vereinbart war, erscheint es sachgerecht, vorliegend für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags von einem Lizenzsatz von 5 % auszugehen, was die Beteiligten ursprünglich im Jahr 2001 zum Zwecke der Berechnung der Erfindungsvergütung ja auch vereinbart hatten.

Der Lizenzvertrag mit der Firma „X-AG“ sah keine Staffelung des Lizenzsatzes vor. Die Firma „X-AG“ hat von 2009 bis 2018 mit entsprechenden Produkten aber auch nur Umsätze in Höhe von 2.180.000 € gemacht, während die Antragsgegnerin im gleichen Zeitraum Umsätze in Höhe von 45.784.913 € gemacht hat. Das erklärt nach Auffassung der Schiedsstelle schlüssig, dass der Lizenzvertrag keine Regelungen zur Absenkung des Lizenzsatzes bei hohen Umsätzen enthalten hat. Solche waren offensichtlich schon bei Abschluss des Lizenzvertrags nicht erwartet worden. Denn die Logik hinter der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein Lizenzgeber seine Erfindung zum

Zwecke einer möglichst großen Gewinnerzielung vorrangig an das Unternehmen lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Möglichkeiten und Erfahrungen am Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsätze erzielen wird, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmäßig über die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen zustimmt, da er letztlich auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl deutlich höhere Lizenzeinnahmen erzielt, als wenn er seine Erfindung an ein Unternehmen ohne hohes Umsatzpotential lizenzieren würde und im Gegenzug keine Abstaffelung des Lizenzsatzes in Kauf nehmen müsste. Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der real abgeschlossene Lizenzvertrag bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Ermittlung des Erfindungswerts dahingehend modifiziert werden muss, dass eine Lizenzsatz- bzw. Umsatzstaffel in Ansatz gebracht wird.

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 oder der Rechtsprechung, 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 Abstaffelung stets auf die Abstaffelungstabelle 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 ist im Arbeitnehmererfindungsrecht dem Grunde nach und somit auch im vorliegenden Fall nach dem folgenden Muster zu staffeln:

Abstaffelung 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%			

Wendet man diese Erkenntnisse auf den vorliegenden Fall an, so ergibt sich folgendes Ergebnis:

Die Antragsgegnerin hat von 1998 bis 2018 einen Gesamtumsatz von 65.912.081 € gemacht. Abgestaffelt nach RL Nr. 11 sind somit 26.118.101 € bei der Bemessung der Lizenzgebühr in Ansatz zu bringen. Bei einem Lizenzsatz von 5 % ergibt sich somit ein Erfindungswert aus der Eigennutzung von 1.305.905 €.

Wie bereits angesprochen hat die Antragsgegnerin die Erfindung außerdem durch eine Lizenzvergabe verwertet und Lizenzeinnahmen in Höhe von 130.800 € vereinnahmt. Diese stellen jedoch nicht den Erfindungswert der Lizenzeinnahmen, sondern lediglich den Bruttoertrag dar, der der Antragsgegnerin aus dem Vertrag zugeflossen ist. Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunächst abzuziehen sind, wodurch sich erst der Nettoertrag ergibt.

Nachdem aber wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags stets ein potentielles unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, stellt auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 %<sup>10</sup> des Nettoertrags als echter Erfindungswert aus einer Lizenzeinnahme anzusehen.

Zu Gunsten des Antragstellers setzt die Schiedsstelle im Folgenden ohne Präjudizwirkung und konkrete Prüfung für ihre weiteren Überlegungen vereinfachend zunächst

<sup>10</sup> ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

die Bruttoeinnahme von 130.800 € als Nettoeinnahme an. Davon 30 % ergeben einen Erfindungswert von 39.240 €.

Somit ergibt sich aus Eigennutzung und Lizenzeinnahme insgesamt ein Erfindungswert von maximal 1.345.145 €, an dem der Erfinder nach § 9 Abs. 2 ArbEG anteilig partizipiert, woraus sich die angemessene Vergütung im Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG ergibt.

Denn der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 2 ArbEG mit dem Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ zum Ausdruck gebracht, dass die auf den Erfinder zurückgehenden, als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der dem Unternehmen geschuldeten Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Die für das Zustandekommen von Erfindungen förderlichen Rahmenbedingungen hat nämlich im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend. Deshalb hat das Unternehmen einen großen, in der Regel den überwiegenden Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Dementsprechend muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, da andernfalls ohne Rechtsgrund in das von Art. 14 GG gewährleistete Eigentum des Unternehmens eingegriffen würde.

In welchem Maße der Arbeitnehmer an dem auf seine Erfindung zurückgehenden Erfindungswert partizipieren soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung den unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet ist und inwieweit die Entstehung der Erfindung dem Arbeitnehmer zugerechnet werden kann.

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 – 36<sup>11</sup> 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 Konkordanztabelle 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 kommende gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem aus individueller Sicht „besseren“ Ergebnis führt.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahl „a“ Folgendes:

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

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

---

<sup>11</sup> 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 an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611 a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingend für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, dann deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann nämlich, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Denn wenn eine diesem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung bei ihm erfinderische Überlegungen anregt, ist er schon nach § 241 BGB verpflichtet, diese Überlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen. Deshalb liegt in solchen Fällen stets ein bereits vom Personaleinsatz ausgelöster betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der ebenso wie ein konkreter Auftrag die Wertzahl „a=2“ rechtfertigt.

Da die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen kann, ist es dabei nicht erforderlich, dass das Problem beschränkt auf die aktuell konkret individuell zugewiesene Aufgabe im engeren Sinne zu lösen war. Denn das wäre bereits eine Auftragserteilung in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO.

Im vorliegenden Fall war der Antragsteller als Leiter der (...)abteilung eingesetzt. Seine Aufgabe war es, für ein Sortiment Sorge zu tragen, das in Bezug auf Funktion und Qualität den Marktbedürfnissen entspricht, ohne dass im Unternehmen eine eigenständige Entwicklungsabteilung existiert hätte.

Daher können nach dem Verständnis der Schiedsstelle keinerlei Zweifel daran bestehen, dass der Arbeitgeber bereits mit dem Personaleinsatz den entscheidenden betrieblichen Impuls für aus der Tätigkeit des Antragstellers resultierende Erfindungen gesetzt hat, weshalb keine höhere Wertzahl als „a=2“ gerechtfertigt sein kann.

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.

Der Antragsteller ist Maschinenbauingenieur und war seit 1980 bei der Antragsgegnerin beschäftigt. Das Studium, die umfassende Praxiserfahrung und die erreichte Stellung im Unternehmen belegen mehr als hinreichend, dass die Erfindung in Anwendung der Denkgesetze entstanden sein muss, die dem Antragsteller geläufig waren und deren Anwendung die Antragsgegnerin von ihm schlicht erwarten durfte.

- (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 geht.
- (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 war<sup>12</sup>.

Gemessen an diesen Maßstäben kann nach Auffassung der Schiedsstelle, ohne dass dies noch einer vertieften Begründung bedürfte, auch kein Zweifel daran bestehen, dass auch das zweite und dritte Teilmerkmal voll erfüllt sind, woraus sich die Wertzahl „b=1“ ergibt.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Ausbildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer – bezogen auf den Erfindungsgegenstand – der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Beschäftigte auf dem akademischen Wissensniveau des Antragstellers erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch für diese Wertzahl Ingenieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitarbeiter nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können.

---

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

Für Mitarbeiter, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefergehende Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber hingegen maximal die Wertzahl „c=4“ vorgesehen und exemplarisch dafür Ingenieure in der Entwicklung genannt. Sollte ein solcher Arbeitnehmer Führungsfunktionen ausüben, die mit einem dadurch erhöhten technischen Informationszufluss verbunden sind, sinkt die Wertzahl „c“ weiter ab. Der Richtliniengeber hatte hierfür exemplarisch Gruppenleiter in der Entwicklung und Leiter von Entwicklungsabteilungen genannt.

Formal kann man die Funktion, die der Antragsteller hatte, nicht zuordnen. Bei der Abschätzung des Anteilsfaktors kommt es jedoch nicht auf eine formale Zuordnung an, sondern auf eine Anwendung, die dem Ziel gerecht wird, die tatsächlichen Informationszuflüsse sachgerecht zu erfassen.

Der Antragsteller war als Leiter der gesamten (...)abteilung mit den Produkthauptgruppen (...) und (...) eingesetzt und in dieser Funktion nicht nur der Geschäftsleitung unterstellt, sondern auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Ihm waren in diesem Bereich über 100 Mitarbeiter unterstellt, wobei es seine Aufgabe war, für ein Sortiment Sorge zu tragen, das in Bezug auf Funktion und Qualität den Marktbedürfnissen entspricht, ohne dass es im Unternehmen eine gesonderte Entwicklungsabteilung gegeben hätte. Es stellt sich daher ernsthaft die Frage, wie eine Position ausgestaltet sein müsste, die einem Mitarbeiter einen noch höheren Informationszufluss vermittelt als den, über den der Antragsteller verfügte. Insofern wird der Antragsteller schon durch die Wertzahl „c=2“ sicherlich nicht benachteiligt.

Aus einem Gesamtpunktwert von 5 („a=2“+„b=1“+„c=2“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass der Antragsteller im Sinne von § 9 Abs. 2 ArbEG maximal mit einem Anteilsfaktor von 7 % am Erfindungswert zu beteiligen ist.

Folglich sieht das Gesetz maximal  $1.345.145 \text{ € (Erfindungswert)} \times 7 \% = 91.413 \text{ €}$  als angemessene Vergütung im Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG vor.

## 7. Wesentlichkeit der Veränderung

Der angemessenen Vergütung, berechnet aus der Perspektive 2019, in Höhe von maximal 91.413 € steht die Vereinbarung einer pauschalen abschließenden Erfindungsvergütung in Höhe von 98.963 DM, also 50.599 € aus der Perspektive 2001 gegenüber.

Davon ausgehend ist die Frage zu bewerten, ob die unzweifelhaft nachträglich eingetretenen Umstände in Form von deutlich gestiegenen und deutlich länger anhaltenden Umsätzen und zusätzlich erzielten Lizenzeinnahmen so wesentlich im Sinne von § 12 Abs. 6 ArbEG in Verbindung mit § 9 ArbEG waren, dass der Antragsteller von der Antragsgegnerin tatsächlich eine Einwilligung in eine Abänderung der getroffenen Vergütungsregelung verlangen konnte und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt die Wesentlichkeit eingetreten ist. Denn die Antragsgegnerin hat überdies die Einrede der Verjährung geltend gemacht.

Nach der Rechtsprechung hängt die Beantwortung dieser Frage davon ab, ob die nachträglich eingetretenen Veränderungen zu einem auffallenden Missverhältnis von Leistung und Anspruch geführt haben, weshalb nicht jede Veränderung zu einer Anpassung der Höhe der Vergütung führen könne. Das eingetretene Missverhältnis müsse vielmehr eine Dimension erreichen, die ein Festhalten am Grundsatz der Vertragstreue nicht mehr zumutbar erscheinen lasse, wobei zunächst davon auszugehen sei, dass gewisse Veränderungen der Umstände bereits von vornherein in Kauf genommen würden und deshalb nicht von Relevanz sein könnten.<sup>13</sup> Darüber hinausgehend haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn sie wie hier eine Pauschalvergütungsvereinbarung abschließen, dabei die Ungewissheit über das künftige Schicksal der Dienstleistung bereits in einem weiten Umfang berücksichtigt, was zu einer deutlichen Ausweitung der Dimension an Abweichung führt, die zumutbar erscheint, weshalb bei Pauschalvergütungen der Bereich, in dem Veränderungen als wesentlich angesehen werden können erheblich eingeschränkt ist.<sup>14</sup>

Wendet man diese Maßstäbe auf den vorliegenden Fall, so lag nach Auffassung der Schiedsstelle zu keinem Zeitpunkt eine Abweichung vor, die dem Antragsteller nicht mehr zugemutet werden konnte. Denn der maximal denkbare Vergütungsanspruch, eine gegebenenfalls kleinere Bezugsgröße und ein gegebenenfalls hinsichtlich der Wertzahl „c“ noch niedriger anzusetzender Anteilfaktor noch gar nicht berücksichtigt, liegt 18 Jahre nach der Vergütungsvereinbarung bei gerade mal 91.413 €, während der

---

13 Vgl. LG Düsseldorf vom 25.03.2014 – Az.: 4a O 122/12 unter Hinweis auf BGH vom 17.04.1973 – AZ ZR 59/69 – Absperrventil

14 LG Düsseldorf a.a.O.

Antragsteller bereits 18 Jahre zuvor schon 50.599 € als pauschale abschließende Vergütung erhalten hatte, die einer Kaufkraft von 65.186 € im Jahr 2019 entsprochen haben<sup>15</sup>. Somit lag die erhaltene pauschale Vergütung maximal 29 % unterhalb der maximal denkbaren Vergütung, was in jedem Fall deutlich innerhalb des Bereichs liegt, der als zumutbar angesehen werden muss.

Somit bestand im vorliegenden Fall zu keinem Zeitpunkt ein Abänderungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG zu Gunsten des Antragstellers. Auf die Einrede der Verjährung kommt es mithin gar nicht mehr an.

#### 8. RL Nr. 42 S.3

Der Antragsteller hat geltend gemacht, dass sein Vergütungsanspruch über die Patentlaufdauer hinausreichen würde.

Die Vergütungsrichtlinien sehen einen solchen Anspruch als denkbar an, wenn eine Erfindung erst in den letzten Jahren der Laufdauer eines Schutzrechts praktisch verwertet wird und die durch das Patent vermittelte besondere Vorzugsstellung auf dem Markt weiter andauern würde.

Diese Voraussetzungen sind jedoch ganz offensichtlich nicht gegeben. Weder wurde mit der Verwertung des streitgegenständlichen Patents erst gegen Ende der Laufzeit begonnen, noch dauert eine vom Patent vermittelte Monopolstellung weiter an. Denn die Antragsgegnerin hatte ja bereits im Jahr 2009 eine Lizenz an einen Wettbewerber vergeben, von der dieser auch Gebrauch gemacht hat.

#### II. Zu den Erfindungen (2) bis (4)

Hinsichtlich der Dienstervfindungen (2) bis (4) gelten zum Anteilfaktor obige Ausführungen in gleicher Weise. Ein Erfindungswert weder ersichtlich noch ist das Eintreten eines solchen absehbar.

---

<sup>15</sup> [www.bundesbank.de/resource/blob/615162/5a2ab631c106f9a6438899323321ec31/mL/kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-waehrungen-data.pdf](http://www.bundesbank.de/resource/blob/615162/5a2ab631c106f9a6438899323321ec31/mL/kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-waehrungen-data.pdf), abgerufen am 27.06.2023

### III. Ergebnis

Die Antragsgegnerin hat eine Vergütung von 9.451,90 € angeboten. In Anbetracht der obigen Ausführungen schlägt die Schiedsstelle vor, den Streit gegen eine einmalige pauschale Zahlung von 10.000 € abschließend zu beenden.

Den Vorschlag der Schiedsstelle können die am Verfahren Beteiligten akzeptieren oder ihm schriftlich widersprechen, beispielsweise weil sie ihn für falsch oder nicht sinnvoll halten, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen.

(...)