



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	24.08.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 63/20
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert: Ermittlung der Bezugsgröße		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Sind die Umstände für eine direkte Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzanteils zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die häufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor abzustellen, und so den vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz fiktiv festzulegen.
2. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist.
3. Diese Aufschlagspanne ist aber nur ein Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich in einer Vielzahl von Fällen als belastbar herausgestellt hat. Er stellt aber keine absolute Obergrenze dar. Liegt dieser Erfahrungswert unterhalb des tatsächlich kalkulierten Gewinnauf-

schlags, ist der tatsächliche Gewinnaufschlag in Ansatz zu bringen. Denn der Gewinnaufschlag folgt keinem Selbstzweck, sondern dient der fiktiven Ermittlung des auf die Erfindung fallenden Umsatzanteils bezogen auf den tatsächlichen Nettoabgabepreis.

4. Wenn das Unternehmen an Wettbewerber abgegebene Lizenzangebote regelmäßig in dieser Art kalkuliert, ist auch der Erfindungswert so abzuschätzen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Gegenstand des Vergütungsanspruchs aus § 9 ArbEG

Einem Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat, steht lediglich das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, während die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung ein Arbeitsergebnis ist, deshalb dem Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehört und somit mit dem Arbeitsentgelt bereits abschließend vergütet ist, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich die technische Lösung in der Sache auch immer einsetzen lässt.

Aber auch über das Recht auf das Patent, das zunächst patentrechtlich dem Arbeitnehmer zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was auch explizit in § 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern auch die für das Zustandekommen der Erfindungen wesentlichen förderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dann inhaltlich neugestaltet, indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent. 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 garteten möglichen zukünftigen Nutzens setzt.

Deshalb hängt die Höhe der Vergütungsanspruch gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung 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 der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen technischen und wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes einer technischen Lösung im Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

An solchen gesonderten Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG zu einem bestimmten Anteil beteiligt, der berücksichtigt, dass regelmäßig der Arbeitgeber den überwiegenden Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Diensterfindung 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.

III. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

§ 9 Abs. 2 ArbEG macht die Höhe des Vergütungsanspruchs abhängig von der

- *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“*

und von

- *den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.*

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

- (1) Auf den ersten Blick verleitet der Begriff der *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit“* aufgrund seines Wortlauts zu der Fehlinterpretation, dass das theoretische Potential einer

Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine große Bandbreite an Verwertungsformen für Dienstleistungen geben kann.

Tatsächlich hat er nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind, und zwar begrenzt auf die Vorteile, die der Reichweite des Rechts auf das Patent, also der Reichweite des rechtlichen Monopolschutzes geschuldet sind.

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Die technische Lösung an sich gehört dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis nämlich schon von vornherein nach § 611 a BGB und ist somit mit dem Arbeitsentgelt ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich diese auch immer betrieblich verwerten lässt, bereits abschließend vergütet.

Ein über die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehender arbeitnehmererfindungsrechtlicher Vergütungsanspruch würde deshalb nur dann bestehen, wenn eine Dienstleistung eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschließend vergütete Sonderleistung darstellen würde und der Gesetzgeber mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bezweckt hätte, solche Sonderleistungen als solche zusätzlich zu vergüten. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern das reine Monopolprinzip zur Grundlage der Vergütungsermittlung gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers können deshalb nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen, als der Arbeitgeber angestoßen von der Erfindungsmeldung über ein patentrechtliches Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern verfügt und ihm dieses über den bloßen Erfolg einer technischen Lösung im Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

Daher werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden

und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als **Erfindungswert** bezeichnet.

Soweit der Arbeitnehmer nicht Alleinerfinder ist, geht der Erfindungswert selbstredend nur im Umfang seines Miterfinderanteils auf ihn zurück.

- (2) Mit dem Faktor „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die auf den Erfinder zurückgehenden, als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, 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.

Denn da das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fortwährend finanziert, hat es regelmäßig auch den überwiegenden Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Mithin muss dem Unternehmen auch der größere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art. 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf ihn zurückgehenden Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße das geschehen 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.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als **Anteilsfaktor** bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß

den RL Nr. 30 – 36¹ aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Tabelle 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 gerecht zu werden.

Es wäre daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemäß überwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung in Frage zu stellen.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahlen „a“ – „c“ 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. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur

¹ vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983

beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Das entspricht exakt der vom Antragsteller vorgetragene Situation, wonach die Erfindung in Anbetracht der Kenntnis der (...) Verbesserungsfähigkeit des (...) -Geräts der ersten Generation entstanden sei.

Somit kann keine höhere Wertzahl als „a=2“ in Betracht kommen.

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.

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit über die Wertzahl „b=2“.

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 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.

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit über die Wertzahl „c=4“.

Aus einem Gesamtpunktwert von 8 („a=2“+„b=2“+„c=4“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die Erfindung des Antragstellers zu 15 % auf das Wirken des Arbeitnehmers zurückzuführen ist, während das Unternehmen einen Anteil von 85 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

IV. Zum streitigen Miterfinderanteil

Die Klärung der vom Antragsteller streitig gestellten Frage, welchem Miterfinder welcher Miterfinderanteil zukommt, gehört nicht zu den Aufgaben, die der Gesetzgeber dem Schiedsstellenverfahren zugedacht hat, um gerichtliche Auseinandersetzungen nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden.

Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Was ein Streitfall „*aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen*“ ist, der vor einer streitigen Auseinandersetzung vor einem Zivilgericht nach Möglichkeit durch die Schiedsstelle bereinigt werden soll, ergibt sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG. Danach sind Streitfälle über Rechte oder Rechtsverhältnisse gemeint, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen sind ausschließlich Rechte enthalten, die Arbeitnehmer gegen ihre Arbeitgeber oder umgekehrt haben.

Fragen des Umfangs der Erfinderschaft zählen nicht zu diesen Rechten. Denn zum einen sind diese ausschließlich im Patentgesetz, namentlich in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt, da § 6 PatG nicht zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet und das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen keine Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthält. Zum anderen regelt § 6 PatG nicht die Rechtsbeziehung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern die Rechtsbeziehung mehrerer Erfinder untereinander.

Mit dem Umfang der Miterfinderschaft zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens keine Sachurteilsvoraussetzung für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf Prüfung dieser Frage durch die Schiedsstelle.²

Steht der Miterfinderanteil zwischen den Erfindern im Streit, ist es letztlich an diesen, Unstimmigkeiten untereinander auszuräumen, sei es gerichtlich oder außergerichtlich. Die Schiedsstelle hingegen kann im Schiedsstellenverfahren, das zur Konfliktbeilegung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschaffen wurde und in dem sich auch nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüberstehen, letztlich gar keine Entscheidung zum Miterfinderanteil treffen. Denn am Ende eines Schiedsstellenverfahrens steht ein Einigungsvorschlag, der bei Zustimmung der Beteiligten zu einem verbindlichen Vertrag führt. Würde die Schiedsstelle somit in einem Einigungsvorschlag die Höhe eines Miterfinderanteils für einen Arbeitnehmer erhöhen, würde daraus letztlich ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer resultieren, der die Miterfinderanteile weiterer Miterfinder, die nicht Vertragspartner sind, verkürzt. Denn in der Summe kann es keinen höheren Erfindungsanteil als 100 % geben und der Arbeitgeber muss dementsprechend auch keine Erfindungsvergütung bezahlen, die insgesamt über einen Erfindungsanteil von 100 % hinausgeht. Denn er schuldet nach § 9 ArbEG lediglich eine angemessene Vergütung. Somit würde die Schiedsstelle mit einem Einigungsvorschlag zum Umfang eines Miterfinderanteils im Falle der Anhebung des Miterfinderanteils eines Miterfinders die Ursache für einen Vertrag zu Lasten Dritter, nämlich der weiteren Miterfinder, setzen, was gegen den Grundsatz der Privatautonomie verstoßen würde und damit unzulässig wäre.

Auch deshalb hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, letztlich nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Aufklärung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfügung gestellt.

² BayVGH vom 11.02.2014 – Az.: 5 C 13.2380

Um jedoch die auch im vorliegenden Fall für die Frage der Erfinderschaft streitentscheidenden, die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen abschließend aufzuklären, bedürfte es ausführlicher Zeugeneinvernahmen. Solche sind der Schiedsstelle aber gerade nicht möglich, da sie eben nicht über das prozessuale Instrumentarium verfügt, etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen.

Die Schiedsstelle setzt sich deshalb in Fällen wie dem vorliegenden, in denen es auf Sachchendetails der Erfindungsgeschichte ankommt, regelmäßig nicht dezidiert mit einzelnen Behauptungen von Verfahrensbeteiligten zum jeweiligen schöpferischen Beitrag auseinander.

In dem hier zu entscheidenden Fall ist überdies noch anzumerken, dass der Antragsteller keinerlei Sachvortrag erbracht hat, aus dem sich ein höherer als der bislang im Raum stehende Miterfinderanteil (...) auch nur ansatzweise ergeben könnte. Es soll hier nicht in Frage gestellt werden, dass er sich wie von ihm vorgetragen in seiner Ausbildung Expertenwissen (...) angeeignet hat. Daraus folgt aber nicht zwingend, dass nur er das notwendige Fachwissen für die Erfindung gehabt haben kann, und für die tatsächliche Erfindungsgeschichte folgt daraus gar nichts.

V. Zur Abschätzung des Erfindungswerts der Eigennutzung einer Diensterfindung

Macht der Arbeitgeber von einer für ihn patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht.

So ist das auch im vorliegenden Fall.

Jedoch kann er durch die tatsächliche Benutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und Größenordnung von der Reichweite und der Stärke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhängen. Denn wenn der Arbeitnehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hätte, sondern ein Dritter – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – müsste der Arbeitgeber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit ihn für den Dritten bestehende Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen Lehre hindern würden.

Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbZG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren. Das erreicht man, indem man die Schätzung so weit als möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunächst die Erkenntnis, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Höhe der Zahlungen, die der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste, dadurch abschätzen, 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.

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 ArbZG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung ein 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 die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Entscheidend für den Erfindungswert ist deshalb, welche Bedeutung Wettbewerber der patentrechtlichen Monopolstellung mutmaßlich zumessen würden und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterläge im konkreten Fall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten erfahrungsgemäß ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel sind, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.

Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung des Produkts im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite des von den Patentansprüchen bestimmten Verbotungsrechts abhängt.

Die mögliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Denn die für die jeweiligen Produktmärkte der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hängt wiederum von der Stärke des Verbotungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt hätten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfindungswerts für den

Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.³ So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten:

³ BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

1. Bezugsgröße

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

Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, 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 der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird.⁴

Ergibt sich dabei, dass dem potentiellen Lizenznehmer die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden kann, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser nicht bereit sein, für den ungeschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der Lizenzgeber wird das auch nicht durchsetzen können.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Produkt nur teilweise dem Monopolschutz des Schutzrechts unterliegt, beispielsweise weil das Produkt mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik darstellen oder in denen auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

Stellt sich also heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nur einzelne Baugruppen oder Bauteile eines Produkts oder in einem Produkt oder zu dessen Herstellung verwendete Verfahren dem Monopolschutz unterliegen, kommt es bei der Nachbildung des Lizenzvertrags darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit mutmaßlich umgehen würden.

Da der Produktumsatz nicht isoliert mit erfindungsgemäßen Bauteilen oder Baugruppen oder Verfahren, sondern mit dem am Markt gehandelten Endprodukt generiert wird,

⁴ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

müssen sie letztlich eine Lösung finden, wie sie einen erfindungsgemäßen Anteil der Erfindung am Umsatz des Endprodukts definieren.

In der Praxis sind erfahrungsgemäß zwei alternative Herangehensweisen gängig, mit denen Lizenzvertragsparteien versuchen, den erfindungsgemäßen Anteil am tatsächlichen Umsatz zu bestimmen. Bei beiden Herangehensweisen muss am Ende des Tages stets die Kontrollfrage positiv beantwortet werden können, ob das gefundene Ergebnis auch bei realen Lizenzvertragsverhandlungen Aussicht auf Bestand hätte haben können. Denn darin kommt letztlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung am Markt zum Ausdruck.

- (1) Können sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung für die Funktionalität des Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoendpreis einigen, werden vernünftige Lizenzvertragsparteien an dieser Stelle ihre Überlegungen abschließen und sich auf den daraus resultierenden Anteil am Umsatz einigen.
- (2) Sind die Umstände für eine direkte Bestimmung des erfindungsgemäßen Umsatzanteils zu komplex, müssen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verständigen, die häufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschützten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagfaktor abzustellen, und so den vom Patentschutz geprägten Anteil am Außenumsatz fiktiv festzulegen. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhängig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist. Diese Aufschlagspanne ist aber nur ein Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich in einer Vielzahl von Fällen als belastbar herausgestellt hat. Er stellt aber keine absolute Obergrenze dar, wie es die Antragsgegnerin meint. Er ist nur ein Erfahrungswert der Schiedsstelle. Liegt dieser Erfahrungswert unterhalb

des tatsächlich kalkulierten Gewinnaufschlags, ist selbstredend der tatsächliche Gewinnaufschlag in Ansatz zu bringen. Denn der Gewinnaufschlag folgt keinem Selbstzweck, sondern dient wie ausgeführt der fiktiven Ermittlung des auf die Erfindung fallenden Umsatzanteils bezogen auf den tatsächlichen Nettoabgabepreis.

Die Antragsgegnerin hat ein von ihr an einen Wettbewerber abgegebenes Lizenzangebot ins Schiedsstellenverfahren eingeführt (...), aus dem sich ergibt, dass die Antragsgegnerin Lizenzangebote an Wettbewerber tatsächlich in der zweiten Art kalkuliert, weshalb auch der Erfindungswert so abzuschätzen ist.

Die Antragsgegnerin hat in diesem Dokument leider den tatsächlich verwendeten Gewinnaufschlag geschwärzt, wozu keine Notwendigkeit bestanden hätte, wenn dieser bei 1,6 oder niedriger liegen würde. Die Schiedsstelle hat deshalb ausgehend von den offen gelegten Herstellkosten den mutmaßlichen Nettoabgabepreis der hier streitgegenständlichen (...) -Geräte unter Einbeziehung der Marktpreise der Geräte, von Vertriebskosten, Händlermargen und Steuern abgeschätzt und hält es für schlüssig, dass der Aufschlagfaktor bei 2 liegen könnte.

Die von der Antragsgegnerin (...) in Ansatz gebrachten anteiligen Herstellungskosten von 7,8 % (...) sieht die Schiedsstelle als sachgerechten Ausgangspunkt an. Es ist im Hinblick auf den begrenzten Schutzbereich des Patents EP (...) B1 völlig ausgeschlossen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag die vollen Herstellkosten des lediglich das Gerät der ersten Generation verbessernden Geräts der zweiten Generation zu Grunde gelegt hätten.

Die von der Erfindung beeinflussten Problemkreise machen überdies auch aus Käufer-sicht maximal 10 % aus (Stiftung Warentest: 5 % (...), 5 % (...)), wobei zumindest die (...) nicht nur von der streitgegenständlichen Erfindung beeinflusst wird. Die angesetzten Herstellungskosten erscheinen daher auch aus dieser Perspektive plausibel.

2. Lizenzsatz

Für die Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaßlich den an die Bezugsgröße anknüpfenden Lizenzsatz gestalten würden, enthalten die Vergütungsrichtlinien zunächst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise, an denen Arbeitnehmererfinder verständlicherweise häufig ihre Erwartungshaltung ausrichten.

Den Vergütungsrichtlinien kommt jedoch keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art. 80 GG ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Höhe der Vergütung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhältnis zuzuordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen.

Dementsprechend ist es seit über 30 Jahren ständige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die Vergütungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergütungsfaktoren als den Umständen des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bessere tatsächliche Erkenntnisquellen als die Vergütungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfügung stehen.⁵

Das gilt in besonderem Maße für die Hinweise in RL Nr. 10 zur Höhe von Lizenzsätzen. Die dort genannten Lizenzsätze sind weitgehend realitätsfern und deshalb unbrauchbar. Denn Lizenzsätze in der dort angegebenen Höhe waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 überholt. Der Richtliniengeber hatte nämlich ohne Rücksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsächlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht⁶ vor über 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte abgestellt, was für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge unabdingbar gewesen wäre. Wäre die RL Nr. 10 für den Abschluss von Lizenzverträgen und deren fiktive Nachbildung verbindlich, würde dies regelmäßig dazu führen, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen könnten.

⁵ BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid
⁶ RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags 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 der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen.

Aber auch eine Herangehensweise, die hinsichtlich der Belastbarkeit mit Lizenzkosten lediglich auf einen isolierten Vergleich der reinen Differenz von Herstellkosten und Verkaufspreis des konkreten Produkts abstellt, greift nicht nur zu kurz, sondern ist schlicht falsch. Denn ein Unternehmen hat außer den Herstellkosten viele weitere Kostenpositionen wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb zu tragen, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung gedeckt werden müssen.

Für die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall für die Höhe des Lizenzsatzes in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgelöst von RL Nr. 10 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 wieder. So sind in Produktmärkten mit vergleichsweise geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, während in margenstarken Produktmärkten wie z.B. im Pharmabereich deutlich höhere Lizenzgebühren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder ver-

gleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft über den mit dem einzelnen erfindungsgemäßen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.⁷ Denn dieser ist für sich genommen nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition auch keine generellen Rückschlüsse auf das allgemeine Marktumfeld.

Die Antragsgegnerin ist ein (...)gerätehersteller und bietet sowohl Produkte für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch an. „(...)“ - Produkte für den Privatanwender haben (...) wie auch das hier streitgegenständliche (...) -Gerät. Dementsprechend ist vorliegend auf die aus diesem Markt resultierende Lizenzsatzspanne abzustellen. Die Antragsgegnerin hat ein von ihr an einen Wettbewerber abgegebenes Lizenzangebot ins Schiedsstellenverfahren eingeführt (...). Aus diesem ergibt sich eine Lizenzsatzobergrenze für einen Einzellizenzsatz von 2,5 %, die somit auch für die streitgegenständliche Diensterfindung relevant ist.

Bei der Festlegung der Höhe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb des marktüblichen Rahmens mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass dieser davon abhängt, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Denn die Lizenz wird dafür gezahlt, dass die Stärke der patentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln einschränkt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebühren in Kauf zu nehmen und die Kostenkalkulation damit zu belasten.

Die Schiedsstelle hat die von der Antragsgegnerin bei der Verhandlung von Lizenzverträgen angewandte Systematik (...) zur Festlegung des konkreten Einzellizenzsatzes im Lizenzsatzrahmen auf den vorliegenden Fall angewandt und ist unter den Gesichtspunkten „Umgehbarkeit“, „wirtschaftliche Bedeutung intern (...)“ und „wirtschaftliche Bedeutung extern (...)“ zu (...) einem Lizenzsatz von 1,55 % gelangt.

In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Höhe des Lizenzsatzes abhängig von Umsatzhöhe oder Stückzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Vergütungsrichtlinien in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

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

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 Lizezeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart.

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

Die Rechtsprechung⁸ 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.

⁸ BGH vom 04.10.1988 – Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid

Dementsprechend ist es ständige, von den Gerichten⁹ gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei der Nachbildung von Lizenzverträgen anzunehmen, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien bei zu erwartenden hohen Umsätzen¹⁰ 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.

(...)

Die Antragsgegnerin gilt als Weltmarktführerin. (...).

Die Voraussetzungen der Kausalitätsverschiebung und damit der Annahme eines gestaffelten Lizenzsatzes sind mithin unzweifelhaft gegeben.

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

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