

durch Dritte erfolgt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 19 Rn. 35). Das nicht ausschließliche Benutzungsrecht des Arbeitgebers ist unternehmensbezogen. Ist das Arbeitsverhältnis beendet, entfällt die Anbieterpflicht, die Nachwirkungen aus § 26 ArbEG greifen hier nicht ein (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 19 Rn. 31). Das Angebot ist an keine Form gebunden, könnte also auch mündlich erklärt werden. Aus Beweis Zwecken, insbesondere im Hinblick auf den Fristlauf (→ Anm. 4), ist zu empfehlen, den Nachweis des Zugangs sicherzustellen (bspw. durch Einschreiben oder E-Mail).

3. Angemessene Bedingungen. Die angemessenen Bedingungen entsprechen dem, was für derartige Nutzungsrechte mit freien Erfindern üblicherweise vereinbart wird (Reimer/Schade/Schippel ArbEG § 19 Rn. 18 f.). Anhaltspunkte für die Bestimmung der Vergütung können den Vergütungsrichtlinien entnommen werden, soweit diese den Erfindungswert betreffen (→ Form. III.11 Anm. 3). Die Anteilsfaktoren des 2. Teils der Vergütungsrichtlinien (Nr. 30 ff.) bleiben hingegen außer Betracht, da es sich um eine freie Erfindung handelt, an der dem Arbeitnehmer in jedem Fall ein 100 %iger Anteil zusteht. Die Bedingungen des Angebots brauchen sich nicht auf die Vergütung zu beschränken. Der Arbeitnehmer kann auch den Inhalt des Benutzungsrechts in seinem Angebot im Einzelnen ähnlich einem Lizenzvertrag ausgestalten.

4. Reaktion des Arbeitgebers. Für die Bestätigung des Empfangs gilt das zu → Form. III.3 Anm. 9 Gesagte entsprechend. Nimmt der Arbeitgeber das Angebot nicht innerhalb von 3 Monaten nach Zugang an, so erlischt sein Vorrecht auf Erwerb des Benutzungsrechts (§ 19 Abs. 2 ArbEG). Hält er die Bedingungen des Angebots nicht für angemessen, so muss er sich innerhalb der Dreimonatsfrist zum Erwerb des angebotenen Rechts bereit erklären und geltend machen, dass er die Bedingungen des Angebots nicht für angemessen hält (→ Form. III.10). Zu beachten ist auch hier, dass sich der Einwand, die Bedingungen seien unangemessen, nicht nur auf die Vergütung, sondern auch auf andere Einzelheiten des Angebots, zB auf den Umfang des Nutzungsrechts in zeitlicher oder räumlicher Hinsicht, beziehen kann.

10. Geltendmachung unangemessener Bedingungen (für den Erwerb eines Benutzungsrechts an einer freien Erfindung)

Herrn

im Hause

Erwerb eines Benutzungsrechts an Ihrer Erfindung betreffend

Sie haben uns mit Schreiben vom ein nicht ausschließliches Benutzungsrecht an Ihrer Erfindung betreffend zum Erwerb angeboten. Wir sind gerne zum Erwerb bereit, halten aber die Bedingungen Ihres Angebotes für nicht angemessen.¹

Bevor Sie oder wir die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt anrufen, damit sie die Bedingungen für den Erwerb festsetze, bieten wir Ihnen für das nicht ausschließliche Benutzungsrecht an Ihrer Erfindung eine einmalige Zahlung in Höhe von EUR als unseres Erachtens angemessene Gegenleistung an.²

Wir bitten Sie, sich innerhalb von zwei Wochen zu diesem Angebot schriftlich zu äußern und uns den Empfang unseres Schreibens auf beiliegender Kopie zu bestätigen.³

Anmerkungen

1. Beanstandung der Bedingungen des Angebots. Bietet der Arbeitnehmererfinder seinem Arbeitgeber ein einfaches Benutzungsrecht an seiner freien Erfindung an (→ Form. III.9) und ist der Arbeitgeber mit diesem Angebot einverstanden, so ergeben sich für die erforderliche Annahme keine Schwierigkeiten. Der Arbeitgeber erklärt einfach innerhalb der gesetzlichen 3-Monatsfrist des § 19 Abs. 2 ArbEG, er nehme das ihm gemachte Angebot an und der Vertrag kommt zustande (§§ 145 ff. BGB). Ähnliches gilt, wenn der Arbeitgeber das Angebot nicht annehmen will. Dann mag er das dem Arbeitnehmer mitteilen oder sich einfach verschweigen (vgl. § 19 Abs. 2 ArbEG). Besondere Regeln hat der Arbeitgeber nur zu beachten, wenn er zwar das Angebot annehmen will, mit den angebotenen Bedingungen aber nicht einverstanden ist (→ Form. III.9 Anm. 4). In diesem Fall muss der Arbeitgeber fristgerecht seine Bereitschaft zum Erwerb des Benutzungsrechts erklären, auch wenn er mit den Bedingungen des Angebots des Arbeitnehmers im Einzelnen nicht einverstanden ist. Andernfalls droht Rechtsverlust gem. § 19 Abs. 2 ArbEG. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber jedoch innerhalb der Frist des § 19 Abs. 2 ArbEG geltend machen, dass die Bedingungen des Angebots seiner Auffassung nach nicht angemessen sind (§ 19 Abs. 3 ArbEG).

2. Gegenangebot. Es ist nicht vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber in diesem Fall dem Arbeitnehmer ein Gegenangebot macht. Er kann unmittelbar das Gericht anrufen (§ 19 Abs. 3 ArbEG). Der Anrufung des Gerichts muss jedoch, solange das Arbeitsverhältnis besteht und keiner der anderen in § 37 Abs. 2 ArbEG genannten Gründe vorliegt, notwendig das Verfahren vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt vorausgehen (§ 37 Abs. 1, §§ 28 ff. ArbEG). Da auch die Schiedsstelle die Aufgabe hat, eine gütliche Einigung herbeizuführen – das Verfahren schließt mit einem Einigungsvorschlag (§ 34 Abs. 2 ArbEG) – ist es zweckmäßig, dass die Parteien zunächst selbst die Einigung versuchen. Deshalb sollte der Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall, auch ohne vom Gesetz dazu gezwungen zu sein, dem Arbeitnehmer in der Form eines Gegenangebots mitteilen, welche Bedingungen er für den Erwerb des Benutzungsrechts als angemessen ansieht, wobei sich das Gegenangebot auf alle Bedingungen beziehen kann, die der Arbeitgeber für unangemessen hält, nicht nur auf die Vergütung.

3. Empfangsbestätigung. Eine Empfangsbestätigung liegt im Interesse des Arbeitgebers, da er für das Einhalten der 3-Monatsfrist (§ 19 Abs. 2 mit 3 ArbEG) die Beweislast trägt.

11. Vergütungsanspruch – Vereinbarung der Erfindervergütung (am Beispiel einer benutzten Dienstleistung vor der Erteilung des Schutzrechtes nach Lizenzanalogie)

Die Parteien haben sich darüber geeinigt, die Vergütung für die in Anspruch genommene Dienstleistung, die Werkzeuge betreffend, für die Zeit vom Beginn der Vergütungspflicht, dem, bis zum 31.12.20 wie folgt festzustellen:¹

1. In der einschlägigen Zeit sind erfindungsgemäß Stück Werkzeuge mit einem Kaufwert von K hergestellt worden.² Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Kaufwert aus den Herstellungskosten zuzüglich eines Gewinnzuschlages von 60 % zu errechnen ist.³

Unter Ansatz eines Lizenzsatzes von 2,5 vH³ und eines Anteilsfaktors von 28,5 vH⁴ sowie einer vorläufigen Vergütung von 30 vH⁵ ergibt das eine Vergütung von

$$K \times \frac{2,5 \cdot 28,5 \cdot 30}{100 \cdot 100 \cdot 100} = 0,21 \text{ vH des Kaufwertes } K,^6$$

also EUR

2. Entsprechend dieser Formel wird die Erfindervergütung jährlich im Nachhinein, jeweils auf der Grundlage der Jahresabrechnung zum 31.12. des vorangegangenen Kalenderjahres, innerhalb von drei Monaten nach dessen Ablauf bezahlt, bis die Patentanmeldung zurückgewiesen oder das Patent rechtskräftig erteilt ist.⁷
3. Wird das Patent rechtskräftig erteilt, so zahlt der Arbeitgeber an den Arbeitnehmererfinder für den gesamten Zeitraum der Benutzung eine weitere Vergütung in Höhe von 70 vH des entsprechend Ziffer 1. zu ermittelnden Kaufwertes der Werkzeuge.⁸ Eine Verzinsung wird nicht geschuldet.
4. Sollten die Patentansprüche erheblich eingeschränkt erteilt werden, so werden die Beteiligten prüfen, ob eine Änderung des Vergütungssatzes nach den Grundsätzen des § 12 Abs. 6 ArbEG geboten ist.⁹

Anmerkungen

1. Der Vergütungsanspruch. Der Anspruch auf Bezahlung einer angemessenen Vergütung entsteht dem Grunde nach mit der **Inanspruchnahme der Dienstleistung** (§ 9 Abs. 1 ArbEG, vgl. etwa BGH GRUR 2003, 237 (238) – Ozon). Für die Bemessung dieser Vergütung sind nach § 9 Abs. 2 ArbEG insbesondere die **wirtschaftliche Verwertbarkeit** der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend. Dabei wird in der Praxis den nach § 11 ArbEG vom Bundesminister für Arbeit aufgestellten „**Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst**“ (RL) vom 20.7.1959 folgend (abgedruckt im Anhang zu diesem Muster) der Wert ermittelt, den der Arbeitgeber auf dem freien Markt für eine der Dienstleistung entsprechende schutzfähige Erfindung bezahlen müsste (Erfindungswert), und dieser Betrag entsprechend den Anteilen des Betriebs und des Arbeitnehmererfinders am Zustandekommen dieser Dienstleistung (Anteilsfaktoren) gekürzt.

Die dazu notwendigen Werte können in der Regel im Zeitpunkt der Inanspruchnahme noch nicht ermittelt werden. Deshalb trennt § 12 ArbEG den Zeitpunkt der Fälligkeit der Erfindung von dem in § 9 Abs. 1 ArbEG niedergelegten Zeitpunkt des Entstehens des Vergütungsanspruches. Art und Höhe der Vergütung sollen in angemessener Frist nach der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgestellt werden (§ 12 Abs. 1 ArbEG). Abgestellt ist auf den Zeitpunkt, zu dem die für eine Festsetzung der Vergütung erforderlichen Werte frühestens ermittelt werden können. Welche Frist im Sinne der Absätze 1 und 3 des § 12 ArbEG „angemessen“ ist, kann nur unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalles festgestellt werden, wobei die Interessen des Betriebes und des Dienstleistungsfunders als gleichwertig berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden müssen (BGH GRUR 1963, 135 (137) – Cromegal sowie auch BGH GRUR 2003, 237 (239) – Ozon). Als Leitgedanke für die notwendige Interessenabwägung sei jeweils zu überlegen, ob der Betrieb infolge der Inanspruchnahme bereits wirtschaftliche Vorteile erlangt hat, wie sie ihm erfahrungs-

gemäß von einem freien Erfinder nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden wären.

Für den Fall, dass eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstfindung nicht zustande kommt, hat der Arbeitgeber gem. § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer **einseitig festzusetzen** und entsprechend dieser Festsetzung zu zahlen. Um diese vom Willen des Arbeitgebers abhängige, einseitige Konkretisierung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers nicht über Gebühr hinauszuzögern und damit die an den Arbeitnehmer zu leistenden Vergütungszahlungen zu verhindern, sieht § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG eine „Endfrist“ (BGH GRUR 1963, 135 (136) – Cromegal sowie auch BGH GRUR 2003, 237 (239) – Ozon) vor, bis zu der die einseitige Festsetzung von Art und Höhe der Vergütung in jedem Fall zu erfolgen hat. Danach ist die Vergütung spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.

Zu Recht ist der BGH zu dem Ergebnis gekommen, dass ein dadurch mögliches Hinauszögern des Zeitpunkts, zu dem der Arbeitgeber mit seinen Vergütungszahlungen beginnen muss, obwohl er bereits die Dienstfindung benutzt, dem Sinn und Zweck des Arbeitnehmererfindergesetzes nicht entspricht. Der BGH hat daher im Wege einer teleologischen Reduktion bzw. Ergänzung des § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG entschieden, dass der Arbeitgeber, der eine von ihm in Anspruch genommene Dienstfindung in Benutzung nimmt, die Fälligkeit des Anspruchs auf Festsetzung und Zahlung einer Erfindervergütung nicht schlechthin bis zur Entscheidung über die Schutzrechtserteilung hinauszögern kann. Zumindest binnen angemessener Frist nach der Inbenutzungsnahme der Erfindung habe der Erfinder einen Anspruch auf vorläufige Festsetzung einer Vergütung, durch die die tatsächliche Verwertung der Dienstfindung abgegolten wird (vgl. auch BGH GRUR 2003, 237 (239) – Ozon).

Daraus ergibt sich für den Vergütungsanspruch Folgendes:

Der **Vergütungsanspruch entsteht** gem. § 9 Abs. 1 ArbEG, wenn die Erklärung des Arbeitgebers, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, beim Arbeitnehmer zugeht bzw. die Fiktion der Inanspruchnahme gem. § 6 Abs. 2 ArbEG eintritt. Er erfasst auch Verwertungshandlungen des Arbeitgebers vor Inanspruchnahme (BGH Mitt. 2003, 466 – Abwasserbehandlung; OLG München GRUR-RR 2018, 137 – Spantenmontagevorrichtung).

Für die **Fälligkeit** des Vergütungsanspruchs ist die Aufnahme der Benutzung von wesentlicher Bedeutung, wobei zwei Fallkonstellationen unterschieden werden können.

(1) Sofern die Art und Höhe des Vergütungsanspruchs zum Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung bereits durch eine Vereinbarung gem. § 12 Abs. 1 ArbEG festgestellt oder durch eine einseitige Erklärung des Arbeitgebers gem. § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG festgesetzt ist, wird der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers (beim Fehlen anderweitiger Regelungen zwischen den Parteien) mit Aufnahme der Benutzung fällig. Der Arbeitgeber hat die Vergütung gemäß der Vereinbarung bzw. der Festsetzung an den Erfinder zu zahlen.

(2) Sofern eine Konkretisierung der Art und Höhe des Vergütungsanspruchs zum Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung fehlt und sofern zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber innerhalb der angemessenen Frist nach Inanspruchnahme der Dienstfindung gem. § 12 Abs. 1 ArbEG keine Vereinbarung über die Art und Höhe der Vergütung erzielt werden konnte, besteht zumindest binnen angemessener Frist nach der Inbenutzungsnahme der Erfindung ein Anspruch auf vorläufige Festsetzung einer Vergütung, durch die die tatsächliche Verwertung der Dienstfindung abgegolten werden kann (BGH GRUR 1963, 135 – Cromegal). Nach der ständigen Rechtsprechung ist der Vergütungsanspruch spätestens drei Monate nach Aufnahme der Benutzung fällig (BGH GRUR 2003, 237 (238) – Ozon; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 9 Rn. 22). Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer bei unterbliebener vorläufiger Festsetzung einer Vergütung durch den Arbeitgeber selbst dann einen fälligen Anspruch auf (vor-

läufige) Vergütung hat, wenn das Schutzrechtserteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Der Arbeitnehmer kann den Arbeitgeber (nach erfolglosem Schiedsstellenverfahren, §§ 28 ff. ArbEG) außer auf **Festsetzung der Vergütung** wahlweise auch auf **Zahlung einer angemessenen Vergütung verklagen**. Die Klage kann nach § 38 ArbEG auch auf Zahlung eines unbezifferten, vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages gerichtet werden, wobei im Rahmen der Festsetzung des Streitwerts übertriebene Einschätzungen des Klägers außer Betracht bleiben (BGH GRUR 2012, 959 – Antimykotischer Nagellack II). Auch kann der Arbeitnehmer (nach erfolglosem Schiedsstellenverfahren, §§ 28 ff. ArbEG) die Bestimmung einer angemessenen Vergütung durch das Gericht beantragen (BGH GRUR 2008, 606 (607) – Ramipril I; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 12 Rn. 44). Freilich ist zu beachten, dass die angemessene vorläufige Vergütung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Schutzrechtserteilungsverfahrens wegen des im Hinblick auf den ungewissen Ausgang des Erteilungsverfahrens üblichen „Risikoabschlags“ regelmäßig geringer ist, als der Anspruch auf angemessene endgültige Vergütung nach rechtskräftiger Schutzrechtserteilung (→ Anm. 5).

Arbeitnehmer und Arbeitgeber können allerdings (in den Grenzen der §§ 22 und 23 ArbEG) vereinbaren, dass die Konkretisierung des (vorläufigen) Erfindungswertes erst zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen ist, beispielsweise nach ein bis zwei Jahren der praktischen Verwertung der Erfindung (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 12 Rn. 62 aE). Mangels ausreichender Daten wird es nämlich häufig in einem frühen Nutzungsstadium der Erfindung sehr schwierig sein, den Erfindungswert auf verlässliche Weise zu bestimmen. Der Arbeitnehmer wird jedoch regelmäßig daran interessiert sein, auch für diesen Zeitraum bis zur (vorläufigen) Konkretisierung des Erfindungswertes einen (anrechenbaren, aber nicht rückforderbaren) Vergütungsvorschuss vom Arbeitgeber zu erhalten.

2. Das Problem: „Teil-Ganzes“. Die Erfindung betrifft nur einen Teil einer Vorrichtung. Dieses Formular behandelt die Feststellung einer Erfindervergütung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Die Vereinbarung ist nicht formbedürftig, Schriftform ist jedoch aus Beweisgründen üblich und zweckmäßig. Das Formular geht davon aus, dass Gegenstand der Erfindung ein Werkzeug ist, das vom Arbeitgeber in seinem Betrieb hergestellt wird. In solchen Fällen ist es ebenso wie beim Abschluss von Lizenzverträgen angemessen, die Vergütung aus dem Wert der unter Einsatz der Erfindung hergestellten Gegenstände zu errechnen. Um Unklarheiten vorzubeugen, ist zu empfehlen, die genaue Wertermittlung in die Vereinbarung aufzunehmen.

In vielen Fällen beeinflusst eine Erfindung allerdings nur einen Teil einer Vorrichtung, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Dann kann bei der Ermittlung des Erfindungswertes entweder der Wert der ganzen Vorrichtung oder nur der von der Erfindung beeinflusste Teil zugrunde gelegt werden. Nach RL Nr. 8 ist hierbei zu berücksichtigen, auf welcher Grundlage die Lizenz im betreffenden Industriezweig üblicherweise vereinbart wird und ob üblicherweise der patentierte Teil allein oder nur in Verbindung mit der Gesamtvorrichtung bewertet wird. Das wird häufig davon abhängen, ob durch die Benutzung der Erfindung nur der Teil oder die Gesamtvorrichtung im Wert gestiegen ist. Hierzu im Einzelnen Gaul GRUR 1983, 209 (216 ff.); Reimer/Schade/Schippel ArbEG § 11/RL Nr. 8 Rn. 1 ff. und die Beispiele bei Schade GRUR 1965, 634 (639); 1970, 579 (584). Aus der Rechtsprechung BGH GRUR 1962, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1969, 677 – Rüben-Verladeeinrichtung mAnm Fischer; GRUR 1978, 430 – Absorberstabantrieb; GRUR 2010, 223 – Türinnenverstärkung; Schiedsstelle BIPMZ 1964, 354; 1964, 375; 1965, 170; 1965, 280; 1974, 375. Schon die große Zahl der vorliegenden Entscheidungen und die häufige Behandlung der Rechtsfragen in der

Literatur zeigen, dass hier im Einzelfall erhebliche Schwierigkeiten auftreten können, für die aber Rechtsprechung und Literatur zahlreiche Lösungswege anbieten.

Der BGH betonte in der Entscheidung *Kreuzbodenventilsäcke III* (GRUR 1962, 401 (403 f.)), dass die Frage, ob bei einer zusammengesetzten Anlage, von der nur ein Teil patentiert ist, die Lizenzgebühr nach dem Wert der patentierten Einrichtung oder nach dem der ganzen Anlage zu berechnen ist, nur unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände des Einzelfalles entschieden werden kann. Dabei kann beispielsweise zu berücksichtigen sein, ob die Gesamtanlage durch den geschützten Teil eine Wertsteigerung erfährt bzw. ihr „kennzeichnendes Gepräge“ erhält, ob der geschützte Teil das „Hauptstück“ der Gesamtanlage darstellt oder ob das geschützte Teil ein notwendiges Zubehör ist oder gegebenenfalls auch noch nachträglich in die Gesamtanlage eingebaut werden kann.

Im Anschluss an diese Rechtsprechung des BGH zur Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie im Rahmen einer Schutzrechtsverletzung entscheidet die Praxis die Frage, ob der Arbeitnehmererfinder eine Lizenz bezogen auf den Wert des gesamten Produkts oder nur eines Teiles davon erhalten soll, regelmäßig danach, welche technisch-wirtschaftliche Einheit der Erfindung das kennzeichnende Gepräge gibt (BGH GRUR 2010, 223 Rn. 36 – Türinnenverstärkung; ebenfalls ständige Praxis der Schiedsstelle seit Einigungsvorschlag vom 3.2.1964, BIPMZ 1964, 375). Als Bezugsgröße wird von der Rechtsprechung und der Schiedsstelle regelmäßig die kleinste funktionelle Einheit herangezogen, in der sich die Erfindung technisch und/oder wirtschaftlich auswirkt (vgl. hierzu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 8 Rn. 31).

Die **Wahl der Bezugsgröße** hat Einfluss auf die Höhe des Lizenzsatzes. Bezugsgröße und Lizenzsatz stehen in einem Wechselverhältnis zueinander (Einigungsvorschlag der Schiedsstelle, Einigungsvorschlag v. 8.5.2008, Arb.Erf. 26/06). Wird bei einer Teilerfindung der Wert der Gesamtvorrichtung als Grundlage genommen, ist der Lizenzsatz entsprechend niedriger, als wenn vom Wert des erfundenen Teils ausgegangen wird. Dies liegt daran, dass der angemessene Erfindungswert unabhängig von der Berechnungsart (zumindest theoretisch) im Ergebnis gleich sein sollte (vgl. BGH GRUR 1969, 677 (680) – Rüben-Verladeeinrichtung).

3. Lizenzanalogie. Die Lizenzanalogie ist die einfachste und in der Praxis gebräuchlichste Methode zur Berechnung des Erfindungswertes. Bei der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie wird als Erfindungswert die Lizenzgebühr zugrunde gelegt, die der Arbeitgeber einem freien Erfinder im Rahmen eines Lizenzvertrags auf dem freien Markt zahlen würde. Zur Ermittlung der „angemessenen“ Arbeitnehmererfindervergütung ist diese „freie“ Lizenzgebühr allerdings betriebsbezogen zu überprüfen. Dies geschieht ua dadurch, dass bei der Ermittlung des für die Arbeitnehmererfindervergütung maßgeblichen Lizenzsatzes im Rahmen der Lizenzanalogie auch berücksichtigt wird, welche objektiv zu bestimmenden wirtschaftlichen Vorteile der Arbeitgeber aus der Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung zieht oder ziehen kann (vgl. dazu BGH GRUR 1998, 684 (687) – Spulkopf; mit kritischer Anmerkung von Rosenberger GRUR 2000, 25). Als Hilfsmittel steht dem Arbeitnehmer insoweit ein **Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch** gegenüber seinem Arbeitgeber zu (vgl. zum Inhalt des Anspruchs etwa BGH GRUR 2010, 223 – Türinnenverstärkung; BGH GRUR 2003, 789 – Abwasserbehandlung; zum Auskunftsanspruch bei Nutzung im Konzern BGH Mitt. 2002, 357 – Abgestuftes Getriebe sowie OLG Frankfurt a. M. GRUR-RS 2017, 138234; iRd § 16 ArbEG BGH GRUR 2002, 609 – Drahtinjektionseinrichtung; siehe auch das Muster „Stufenklage auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Zahlung einer Erfindervergütung“, → Form. III.20.

Sofern für die in Anspruch genommene Dienstleistung des Arbeitnehmers bereits Lizenzverträge existieren, können die darin vereinbarten Lizenzsätze im Rahmen der

konkreten Lizenzanalogie zur Bestimmung des Erfindungswertes herangezogen werden. Andernfalls ist im Rahmen einer **abstrakten Lizenzanalogie** auf sonstige firmen- bzw. branchenübliche Lizenzsätze für vergleichbare Erfindungen zurückzugreifen (vgl. hierzu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 6 Rn. 7 ff., 30 ff.). Grundsätzlich gilt ein Vorrang der konkreten Lizenzanalogie vor der abstrakten Lizenzanalogie. Gerichte und Schiedsstelle tendieren jedoch zu einer Bestimmung angemessener Bedingungen im jeweiligen Einzelfall auch bei Bestehen von Lizenzverträgen (Schiedsstelle, Einigungsvorschlag v. 21.7.2011, Arb.Erf. 27/10; vom 6.8.2013, Arb.Erf. 2/12; LG München CR 2012, 356 – Elektronische Funktionseinheit). Da die Höhe der Lizenzsätze immer von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, können Lizenzsätze aus anderen Verträgen nicht ohne Weiteres als Maßstab für die Berechnung der Erfindungsvergütung herangezogen werden. Immer ist zunächst zu prüfen, inwieweit die Situation des als Referenz herangezogenen Lizenzsatzes sich mit der Situation der konkreten Arbeitnehmererfindung vergleichen lässt. Dabei ist zu beachten, ob und inwieweit in den Merkmalen, die die Höhe des Lizenzsatzes beeinflussen, Übereinstimmung besteht. Die wichtigsten hierbei in Betracht zu ziehenden Kriterien nennt die RL Nr. 6, insbesondere Produktions-, Markt- und Vertriebs- sowie Monopolfaktoren (zu weiteren Einzelheiten vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 6 Rn. 51 ff.).

RL Nr. 10 nennt für verschiedene Branchen die üblichen Lizenzsatzrahmen. Diese Angaben sind allerdings obsolet. Die Zahlenangaben in RL Nr. 10 werden in der Praxis seit Jahren erheblich unterschritten. Sie können daher keine große Hilfe bieten. Der richtige Lizenzsatz kann nur gefunden werden, wenn Erfahrungs- und Vergleichswerte aus dem betreffenden Industriezweig bekannt sind. Die Richtlinien geben somit vorrangig die erforderlichen Anhaltspunkte für die Durchführung von Vergleichen.

Sobald die Höhe des Lizenzsatzes ermittelt ist, weiß man zwar, „wie viel“ zu zahlen ist, jedoch nicht „wovon“. Wie bei der Berechnung der Lizenzgebühren eines freien Erfinders soll sich die Berechnung des Erfindungswertes im Rahmen der Lizenzanalogie gemäß RL Nr. 7 vorrangig an Umsatz oder Erzeugung orientieren. In der **Regel** wird auf den **Umsatz als Bezugsgröße** abgestellt, wenn mit den geschützten Gegenständen Umsätze erzielt werden (vgl. auch RL Nr. 5 Abs. 2 S. 1). Eine Anknüpfung an die **Erzeugung** erfolgt in der Praxis allenfalls dort, wo bereits die Herstellung eine eigene wirtschaftliche Bedeutung zukommt (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 7 Rn. 33).

Im Muster wurde die *Erzeugung* (dh Herstellungskosten zzgl. eines Gewinnzuschlags) zugrunde gelegt. Durch die Einbeziehung des Gewinnzuschlags (im Muster in einer Höhe von 60 % der Herstellungskosten (Faktor 1,6)) soll berücksichtigt werden, dass die zweite mögliche „rechnerische Bezugsgröße“, der Umsatz, regelmäßig die Herstellungskosten zzgl. eines Gewinnzuschlags umfasst. Die Erzeugung bietet sich vor allem dann als rechnerische Bezugsgröße an, wenn mit dem erfindungsgemäßen Produkt keine eigenen Umsätze getätigt werden (im Einzelnen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 7 Rn. 31 ff.). Beim Fehlen konkreter Anhaltspunkte setzt die Schiedsstelle regelmäßig pauschal einen Aufschlagfaktor in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an (Schiedsstelle, Einigungsvorschlag v. 23.4.2024, Arb.Erf. 26/22).

Die zweite, vorrangig maßgebliche „**rechnerische Bezugsgröße**“, der *Umsatz*, ist in RL Nr. 7 ebenso wenig definiert, wie der Begriff „Erzeugung“. Im Anschluss an § 1 Abs. 1 UStG kann Umsatz definiert werden als „das Entgelt für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die ein Unternehmen im Rahmen seines Geschäftsbetriebes erbringt“. Bei diesem Umsatz ohne Abzüge handelt es sich um den *Bruttoumsatz* des Arbeitgebers.

Im Hinblick auf die Usancen auf dem „freien“ Lizenzmarkt wird man auch bei der Berechnung des Erfindungswertes im Rahmen der Lizenzanalogie den **Nettoumsatz** als maßgebliche Bezugsgröße heranziehen. Der Nettoumsatz lässt sich dadurch ermitteln, dass man vom Bruttoumsatz als der Summe aller dem Arbeitgeber für das Produkt

tatsächlich zufließenden Beträge und Entgelte diejenigen Kosten und Aufwendungen abzieht, die mit der Verwertung der Dienstleistung nicht unmittelbar zusammenhängen, nämlich insbesondere die Umsatzsteuer, die Vertriebskosten, wie Fracht und Versicherungen, sowie Abnehmervergünstigungen, wie Rabatte und Skonti, sowie die Kosten für die Verpackung des Produkts. Die Schiedsstelle hat anerkannt, dass hierfür nach Abzug der Umsatzsteuer im Einzelfall ein weiterer pauschaler Abzug (üblicherweise in Höhe von 5–10 % des Bruttoumsatzes, regelmäßig als Mittelwert 7,5 %) vorgenommen werden kann (im Einzelnen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, RL Nr. 7 Rn. 21 ff.).

Entsprechend der Übung bei Lizenzverträgen können die Lizenzsätze abgestaffelt werden, wenn die Umsätze besonders hoch steigen. Die beabsichtigte **Abstaffelung** muss allerdings vom Arbeitgeber in der Vergütungsvereinbarung (oder in der Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG) ausdrücklich vereinbart werden (BGH GRUR 1994, 898 (902) – Copolyester I). Zudem kann eine Abstaffelung nach RL Nr. 11 nur erfolgen, wenn und soweit sie üblich ist (BGH GRUR 1990, 271 (273) – Vinylchlorid). Demgegenüber verzichtet die Schiedsstelle (in ständiger Praxis seit Einigungsvorschlag vom 1.4.1964, BIPMZ 1964, 235) regelmäßig auf den durch den Arbeitgeber zu erbringenden Nachweis, dass die Abstaffelung in dem betreffenden Industriezweig üblich ist. Die Schiedsstelle prüft vielmehr vorrangig, ob die hohen Umsätze kausal auf der Erfindung des Arbeitnehmers beruhen oder auf Leistungen des Arbeitgebers, wie etwa dem Ruf des Unternehmens, seiner Werbung oder Vertriebsorganisation (Schiedsstelle, Einigungsvorschlag v. 22.6.1995, Mitt. 1996, 220 (221); vgl. auch Hellebrand GRUR 1993, 449 sowie OLG Düsseldorf Mitt. 2005, 453 – Spulkopf II).

Die in RL Nr. 11 aufgenommene Staffel beginnt mit der Ermäßigung des Lizenzsatzes bei einem, nach neuerer Auffassung der Schiedsstelle, 3.000.000 Mio. EUR übersteigenden Umsatz: Nach Auffassung der Schiedsstelle (Schiedsstelle, Einigungsvorschlag v. 5.7.2022, Arb.Erf. 64/20) sind die DM-Beträge, die in der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgegebenen Staffeltabelle aus dem Jahr 1983 verwendet werden, 1:1 durch Euro-Beträge zu ersetzen.

4. Anteilsfaktor. Da die Dienstleistung dadurch gekennzeichnet ist, dass sie der Erfinder während der Dauer des Arbeitsverhältnisses macht, aus dem ihm bestimmte Tätigkeitspflichten erwachsen, und dass sie regelmäßig auch auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruht, ist es angemessen, den Dienstleistungserfinder geringer zu vergüten als den entsprechenden freien Erfinder. Die Vergütungsrichtlinien berücksichtigen das entsprechend § 9 Abs. 2 ArbEG durch die Ermittlung des sog. *Anteilsfaktors* (RL Nr. 30 ff.). Bewertet werden

- der Anteil des Betriebs an der **Stellung der Aufgabe**, die durch die Dienstleistung gelöst wird;
- der Anteil des Betriebs an der **Lösung dieser Aufgabe**;
- die **Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb**.

Nach RL Nr. 31 ist der Anteil des Arbeitnehmers am Zustandekommen der Dienstleistung umso größer, je größer seine Initiative bei der Aufgabenstellung und seine Beteiligung bei der Erkenntnis der betrieblichen Mängel und Bedürfnisse ist (vgl. dazu Schmieder GRUR 1984, 549). Bei der Ermittlung des Anteils an der Lösung der Aufgabe wird berücksichtigt, ob der Erfinder die Lösung mit Hilfe beruflich geläufiger Überlegungen gefunden hat, ob sie auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden wurde und ob und inwieweit der Betrieb den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln unterstützte (RL Nr. 32). Der Anteil des Erfinders am Zustandekommen der Dienstleistung verringert sich umso mehr, je größer der ihm durch seine Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung des Betriebes ist und je mehr von ihm angesichts seiner Stellung und des ihm zurzeit der Erfindungsmeldung gezahlten Arbeits-