



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	24.02.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 02/14
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag und Zwischenbescheid	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Erfindungswert für Verfahrenserfindung im Pflanzenschutz; Anteilsfaktor für in der Entwicklung tätigen Laboranten		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Höchst-/Gesamtlizenzsätze von maximal 4 % bis 5 % für eine Vielzahl von Erfindungen (Stoffschutzerfindungen, Verfahrenserfindungen und sonstige begleitende Erfindungen) und wichtiges begleitendes Know-how in Pflanzenschutzmitteln, welche zugelassen und im Markt eingeführt sind, sind um den Know-how-Anteil von 25 % bis 35 % zu bereinigen, so dass sich für die technischen Schutzrechte ein marktüblicher Höchstlizenzsatz von etwa 3,5 % ergibt.
2. Dank ihrer größeren Aussagekraft, die etwa aus der Kenntnis der Bezugsgrößen und der Wettbewerbsstellung im Markt folgt, ist dieser Lizenzsatz gegebenenfalls unternehmensbezogen zu korrigieren, wobei von den Lizenzsätzen auszugehen ist, die der Arbeitgeber für vergleichbare Erfindungen firmenüblich handhabt.
3. Handelt es sich bei den patentierten Produkten um chemische Produkte mit einem Umsatz von über 100.000.000 € im Jahr, so ist eine Abstufung dieses Höchstlizenzsatzes typisch und marktüblich.
4. War der Erfinder langjährig in der Entwicklungsabteilung beschäftigt und gehörte die Entwicklung von neuartigen Lösungen grundsätzlich bereits zu seinen aus seinem Arbeitsverhältnis resultierenden Pflichten, hatte er jedoch erhebliche betriebliche Widerstände zu überwinden, um seine Idee überhaupt weiterverfolgen zu können, erscheint es sachgerecht, die Wertzahl für die Stellung der Aufgabe auf „a=3“ zu erhöhen.
5. War ein Chemielaborant zum Zeitpunkt der Erfindung seit rund 30 Jahren ins Entwicklungsumfeld eingebunden, so dass er sehr tiefe Einblicke in die Entwicklung und die Fertigung und dabei auftretende Problemstellungen und Lösungsansätze hatte,

erscheint eine Korrektur der Fallgruppe 7 zumindest zur Wertzahl „c=6“ der LR Nr. 35 angebracht.

### **Zwischenbescheid**

Mit Ausnahme der hier streitigen Erfindung sind hinsichtlich der verbleibenden acht Schutzrechte nur die internen Aktenzeichen bekannt, nicht jedoch die konkreten Schutzrechte. Ebenfalls sind der Schiedsstelle die betriebswirtschaftlichen Dimensionen und Rahmenbedingungen der vom Antragsteller vorgetragene mit seiner Erfindung verbundenen Kosteneinsparungen nicht im Detail bekannt. Es ist der Schiedsstelle daher nicht möglich, zur vorgenommenen Gewichtung der streitgegenständlichen Erfindung im Schutzrechtskomplex eine abschließende Wertung abzugeben. Die Schiedsstelle hat daher hierzu in der Begründung des Einigungsvorschlags nur grundsätzlich Stellung genommen und empfiehlt den Beteiligten bei Annahme des Einigungsvorschlags hinsichtlich der Einordnung der Dienstleistung in den Komplexlizenzsatz auf Grundlage der Ausführungen der Schiedsstelle eine einvernehmliche Lösung zu finden.

### **Begründung:**

#### **I. Sachverhalt**

Der Antragssteller ist seit 1977 bei der Antragsgegnerin als Chemielaborant im Bereich Verfahrensentwicklung und seit 2000 im Bereich Verfahrensentwicklung Pflanzenschutz beschäftigt. Er ist Miterfinder der von der Antragsgegnerin in Anspruch genommenen Dienstleistung „Verfahren zur Herstellung von (...)“. Zum Zeitpunkt der Erfindung war er seit sechs Monaten in dem betreffenden Aufgabenbereich eingesetzt. Auf die Patentanmeldung der Antragsgegnerin hin hat das Europäische Patentamt (...) das Patent (...) erteilt.

Die Antragsgegnerin benutzt die Dienstleistung seit dem Jahr 2011 in erheblichem Umfang bei der Produktion von Pflanzenschutzmitteln (...)

Streitig zwischen den Beteiligten sind die Ermittlung des Erfindungswertes und der richtige Anteilsfaktor.

Hinsichtlich des Erfindungswertes vertritt die Antragsgegnerin die Auffassung, dass dieser im Hinblick auf die getätigten Umsatzgeschäfte mit der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln sei. Der Vorrang der Lizenzanalogie gelte auch dann, wenn sich aufgrund des Erfindungseinsatzes zugleich Ersparnisse bei der Produktion ergeben würden. Derartige

Ersparnisse könnten gegebenenfalls lizenzsaterhöhend wirken. Vorliegend würde das Produkt jedoch einen Schutzrechtskomplex von neun Erfindungen enthalten, der mit einem Komplexlizenzsatz von 3,5 % das Produkt bereits maximal belaste. Die Anteile der einzelnen Schutzrechte am Komplexlizenzsatz seien entsprechend der Bedeutung der einzelnen Erfindungen wie folgt bestimmt worden:

<b>Internes Aktenzeichen der Dienstleistung</b>	<b>Bezeichnung der Dienstleistung</b>	<b>Anteil am Schutzrechtskomplex</b>
A	Stoffschutz	37 %
B	Kristallform	4 %
C	Mischung	24 %
D	Formulierung	12 %
E	Formulierung	1 %
F	Verfahren Stufen 1 und 2	5 %
G	Verfahren Stufe 3	5 %
H	Verfahren Stufe 6	5 %
I (streitgegenständliche Dienstleistung)	Verfahren Stufe 8	7 %

Bei dieser Gewichtung würde den Verfahrenserfindungen insgesamt 22 % am Schutzrechtskomplex eingeräumt, was als realistisch anzusehen sei, insbesondere im Hinblick darauf, dass der Stoffschutz mit 37 % bereits vergleichsweise niedrig angesetzt sei, üblich seien diesbezüglich Gewichtungsanteile von bis zu 50 %. Weiterhin sei der Bedeutung der streitgegenständlichen Verfahrenserfindung dadurch Rechnung getragen worden, dass sie innerhalb der Verfahrenserfindungen stärker gewichtet worden sei. 7 % am Gesamtkomplex sei mithin eine angemessene Anteilsbestimmung für die streitgegenständliche Erfindung.

Der Antragsteller hatte im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens zunächst die Auffassung vertreten, der Erfindungswert seiner Dienstleistung sei nach der Methode der Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln, da seine Arbeitgeberin durch das neue Verfahren jährlich Einsparungen in Millionenhöhe erzielen würde. Im Schiedsstellenverfahren selbst hat er dann mitgeteilt, er habe keine Einwände gegen die Methode der Lizenzanalogie, solange man sie so definiere, dass sie im Ergebnis zu einer angemessenen Vergütung führe. Bei der Lizenzanalogie sei der Erfindungswert der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde und einem Fall wie dem vorliegenden würde sich ein freier Erfinder, dessen Erfindung dem Lizenznehmer Millionen einspare, kaum in eine „Patentfamilie packen lassen“ und so auf einen Großteil des Erfindungswertes verzichten.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors geht die Antragsgegnerin zu Gunsten des Antragstellers von 23 % (Wertzahl  $a=2 + b=2 + c=6,5$ ) aus. Bei einer ebenfalls möglichen anderweitigen Bewertung der Wertzahlen b und c ergäbe sich lediglich ein Anteilsfaktor von 18 %. Der Antragsteller hingegen hält einen Anteilsfaktor von 63 % (Wertzahl  $a=5 + b=4,5 + c=6,5$ ) für sachgerecht.

Zur Wertzahl a vertritt die Antragsgegnerin die Auffassung, dass für eine Einordnung in die Gruppe 2 bereits spreche, dass der Antragsteller im Forschungs- und Entwicklungsbereich beschäftigt gewesen sei, wobei die Erfindung thematisch in seinen Aufgabenbereich gefallen sei. Weiterhin sei die Erfindung ausweislich der Erfindungsmeldung im Rahmen einer Auftragsforschung entstanden. Zudem habe der Antragsteller ausgeführt, dass die Erfindung bei der Aufgabe entstanden sei, das Verfahren in den Produktionsmaßstab zu überführen (...)

Der Antragsteller tritt dem entgegen und führt aus, dass nach RL Nr. 34 von seiner Berufsgruppe in der Regel die Lösung konstruktiver oder verfahrensmäßiger technischer Aufgaben nicht erwartet werde. Überdies sei das effizienteste und gleichzeitig einzige großtechnische Verfahren bereits gefunden gewesen sei. Dieses Verfahren unter Verwendung einer Hilfsbase sei der einzige wissenschaftlich innerhalb und außerhalb des Betriebs akzeptierte Weg gewesen. Es habe daher keinerlei Überlegungen gegeben, nach einem anderen Weg zu suchen. Er habe es sich trotzdem zur Aufgabe gemacht, nach einem anderen Weg zu suchen und es habe einiger Überredungskunst bei seinem Vorgesetzten bedurft, um den Versuch überhaupt machen zu dürfen.

Hinsichtlich der Wertzahl b besteht Einvernehmen darüber, dass die Erfindung mit Hilfe beruflich geläufiger Überlegungen gefunden worden ist.

Jedoch vertritt die Antragsgegnerin die Auffassung, dass der Antragsteller die Lösung der Aufgabe auf Grund betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse gefunden habe, bzw. dass dieses Teilmerkmal zumindest zum Teil erfüllt sei. Dem Antragsteller sei nämlich im Unterschied zu einem freien Erfinder innerbetriebliches Wissen zur Verfügung gestanden, sei es in Form eines Erfahrungsaustauschs mit Kollegen einschließlich Miterfindern, sei es aus Diskussionen mit Vorgesetzten oder sei es aufgrund der Tatsache, dass die Antragsgegnerin als Weltmarktführerin auf dem einschlägigen Arbeitsgebiet über umfangreiches Know-how, langjährige Entwicklungen, Erfahrungen mit Vorläuferlösungen und vergleichbare Erfindungen verfügt. Dem tritt der Antragsgegner entgegen. Interner und externer Stand der Technik sei die (...)fahrweise gewesen und dass es ohne diese nicht gehen könne. Die Erfahrungen der Antragsgegnerin bezögen sich sämtlich auf hierauf. Seine Versuche seien zunächst abgelehnt worden, weil sie nach den vorhandenen Erfahrungen und nach der Literatur keinen Erfolg versprochen hätten. Die vorhandenen

betrieblichen Erfahrungen und Kenntnisse hätten den Schluss nahe gelegt, dass die Erfindung nicht möglich sei.

Das Teilmerkmal des Einsatzes technischer Hilfsmittel sieht die Antragsgegnerin als voll erfüllt an. Entscheidend sei, ob der Erfinder Hilfsmittel, zu welchen auch Materialien für innerbetriebliche Versuche, Einsatzstoffe für die Laboruntersuchungen und Laboreinrichtungen zählten, benutzt habe, die sich ein freier Erfinder erst kostenaufwändig hätte beschaffen müssen. Vorliegend habe der Antragsteller auf die Analyseuntersuchung einer anderen Abteilung zurückgreifen müssen, um festzustellen, ob die gefundene Lösung technisch umsetzbar ist. Der Antragsteller tritt dem entgegen und führt aus, dass die Analyseabteilung nicht zur Feststellung der Durchführbarkeit der Erfindung zu Rate gezogen worden sei. Die Durchführbarkeit sei bereits während des Ansatzes visuell kontrolliert worden. Ein Misslingen der Erfindung hätte man sofort bei der Durchführung durch den Ausfall von festem (...) festgestellt. Da bei Pflanzenschutzmitteln bestimmte Spezifikationen bindend seien, sei die durchgeführte abschließende Analytik ein Routinevorgang. Im vorliegenden Fall habe er nur das benutzt, was er auch bei der (...)fahrweise benutzt hätte. Dies gelte selbst für das (...)modul.

Zur Wertzahl c sind sich die Beteiligten dem Grunde nach über den Wert 6,5 einig. Die Antragsgegnerin führt hierzu allerdings aus, dass es sich ihrerseits hierbei aber um ein unverbindliches Entgegenkommen handele. Die Position des Antragstellers würde eigentlich eine Einordnung in die Wertzahl sechs rechtfertigen (...)

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

(...) Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

### 1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbZG die Vorschriften des ArbZG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

### 2. zur Vergütungsberechnung

Nach § 9 Abs. 2 ArbZG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung.

Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.

Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilfaktor ihren Niederschlag.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilfaktor. Gegebenenfalls ist selbstverständlich wie auch hier noch ein Miterfinderanteil zu berücksichtigen.

### 3. zum Erfindungswert

#### a) Grundsätzliches zum Erfindungswert und dessen Ermittlung (...)

Im vorliegenden Fall macht die Antragsgegnerin Umsatzgeschäfte mit Pflanzenschutzmitteln, die u.a. mit Hilfe des vom Antragsteller erfundenen Verfahrens hergestellt werden. Der Marktpreis, den die Antragsgegnerin für die Benutzung dieses Verfahrens bezahlen müsste, hätte nicht der Antragsteller als Arbeitnehmer der Antragsgegnerin dieses Verfahren erfunden, ist somit unzweifelhaft nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln.

Dementsprechend hatte sich der Antragsteller zuletzt auch nicht mehr grundsätzlich gegen die Methode der Lizenzanalogie gestellt.

#### b) Bezugsgröße

Die korrekte Bezugsgröße haben die Beteiligten im Schiedsstellenverfahren nicht dezidiert diskutiert. Die korrekte Bezugsgröße ist jedoch von Bedeutung für die Festlegung des marktüblichen Lizenzsatzes, da sich beide Faktoren gegenseitig bedingen. So vereinbaren vernünftige Lizenzvertragsparteien bei eng abgegrenzt gewählten Bezugsgrößen aufgrund der hieraus resultierenden niedrigeren Nettoumsätze höhere marktübliche Lizenzsätze als bei vergleichsweise großzügig bemessenen Bezugsgrößen, mit welchen ein höherer Nettoumsatz verbunden ist.

Aus einem vom Antragsteller vorgelegten Abrechnungsbogen für das Jahr 2012 ergibt sich, dass die Antragsgegnerin ihrer Vergütungsberechnung die Umsätze mit dem Wirkstoff „A“ zu Grunde gelegt hat. Umsätze macht die Antragsgegnerin jedoch mit Endprodukten wie (...), in welchen der Wirkstoff enthalten ist.

Die Schiedsstelle geht bei ihren nachfolgenden Betrachtungen zum marktüblichen Lizenzsatz für den (...) betreffenden Schutzrechtskomplex daher von folgenden

gleichermaßen sachgerechten und im Hinblick auf die Höhe des marktüblichen Lizenzsatzes gleichgelagerten alternativen Sachverhaltskonstellationen aus.

Wenn in einem Pflanzenschutzmittel lediglich der patentgeschützte Wirkstoff „A“ enthalten ist und über den streitgegenständlichen Schutzrechtskomplex hinaus keine weitere patentrechtliche Monopolsituation besteht, ist unter den Umsätzen der Nettoumsatz mit diesem Pflanzenschutzmittel zu verstehen.

Wenn in einem Pflanzenschutzmittel neben dem Wirkstoff „A“ ein weiterer von einem eigenen Schutzrecht oder Schutzrechtskomplex umfasster Wirkstoff enthalten ist, hat die Antragsgegnerin den Nettoumsatz des Endprodukts zwischen den beiden Wirkstoffen ihrer Bedeutung für das Endprodukt entsprechend aufgeteilt. Dies könnte z.B. beim Pflanzenschutzmittel X der Fall sein, in welchem zur Vermeidung von Resistenzen als zweiter Wirkstoff „B“ enthalten ist. Eine solche Aufteilung wäre auch sachgerecht, da anderenfalls ein noch weitaus größerer Schutzrechtskomplex für das konkrete Endprodukt zu bilden wäre, was letztlich im Hinblick auf den Erfindungswert rechnerisch im Wesentlichen wohl zum gleichen Ergebnis führen würde, praktisch aber sehr schwer umsetzbar wäre.

#### b) marktüblicher Lizenzsatz

Der bei der Ermittlung des Erfindungswerts anzusetzende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Dienstleistung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz für die streitigen Dienstleistungen zu ermitteln (...)

Wird wie im vorliegenden Fall in einem Produkt, das die Bezugsgröße bildet, mehr als eine Erfindung benutzt (Schutzrechtskomplex), so ist darauf zu achten, dass eine kalkulatorische Überbelastung des Produkts durch die Lizenzbelastung vermieden wird. Es ist daher nicht möglich, mehrere einzelne Lizenzsätze unbegrenzt aufzusummieren, was der Fall wäre, würde man dem Ansinnen des Antragstellers entsprechen und eine gesonderte Lizenzierung seiner Erfindung neben den übrigen Schutzrechten der Vergütungsberechnung zu Grunde legen. Andernfalls wäre bei Überschreitung einer bestimmten Größenordnung (Höchstlizenzsatz) durch solche Additionen der Kalkulationsspielraum überschritten und das Produkt nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Höchstlizenzsatz definiert somit die Belastungsgrenze der Bezugsgröße im Hinblick auf seine Wettbewerbsfähigkeit. Wenn mehrere Erfindungen Einfluss auf eine Bezugsgröße haben, dürfen die einzelnen Lizenzsätze daher nicht unbegrenzt aufsummiert werden. Vielmehr sind die einzelnen Lizenzsätze ihrer

Bedeutung entsprechend im Höchstlizenzsatz unterzubringen, d.h. auf diesen ihrer Bedeutung entsprechend aufzuteilen.

Im hier einschlägigen Markt der Pflanzenschutzmittel sind Höchstlizenzsätze von maximal 4 – 5 % bekannt, soweit es sich wie hier um zugelassene, im Markt eingeführte Produkte mit einer Vielzahl von Erfindungen (Stoffschutzerfindungen, Verfahrenserfindungen und sonstige begleitende Erfindungen) handelt und wichtiges begleitendes Know-how mit lizenziert wird (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 10 RNR. 114). Dieser marktbekannte Höchstlizenzsatz ist somit um den Know-how-Anteil zu bereinigen. Die betriebliche Praxis geht hinsichtlich des Wertverhältnisses von Schutzrechten zu Know-how häufig von einem Verhältnis von 3 : 1, mithin von einem Know-how-Anteil von 25 % aus, was einen Höchstlizenzsatz von 3 – 3,75 % bedeuten würde. In der Schiedsstellenpraxis existieren Einigungsvorschläge mit im Einzelfall deutlich höheren Know-how-Anteilen, was einen niedrigeren Höchstlizenzsatz zur Folge hätte. Bartenbach/Volz nennen Know-how-Anteile von 20 – 50 %, im Schnitt von 35 % (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 14 RNR. 142), da die Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert seien. Hiernach würden sich Höchstlizenzsätze ergeben, die sich um 3,5 % herum bewegen.

Ein solcher marktüblicher Lizenzsatz ist sodann nochmals an Hand der Gegebenheiten beim konkreten Unternehmen zu überprüfen. Dies ergibt sich daraus, dass der Erfindungswert der geldwerte Vorteil ist, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt (vgl. Bartenbach/ Volz, Arbeitnehmervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 6, Rz. 31). Deshalb und dank ihrer größeren Aussagekraft, die etwa aus der Kenntnis der Bezugsgrößen und der Wettbewerbsstellung im Markt folgt, ist zunächst von den Lizenzsätzen auszugehen, die der Arbeitgeber für vergleichbare Erfindungen firmenüblich handhabt (OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13).

Der von der Antragsgegnerin angenommene Höchstlizenzsatz von 3,5 % bewegt sich wie aufgezeigt im Bereich der bekannten marktüblichen Höchstlizenzsätze. Da aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin für vergleichbare Erfindungen auch keine höheren Lizenzsätze bekannt sind, besteht für eine unternehmensbezogene Korrektur des Gesamt- / Höchstlizenzsatzes kein Raum.

Die Schiedsstelle hält daher den von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachten Höchstlizenzsatz von 3,5 % für marktüblich und unternehmensgerecht.



Dieser Lizenzsatz ist allerdings nur dann marktüblich, wenn er auch der Abstufung unterliegt; das heißt, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird.

Bei den Produkten der Antragsgegnerin handelt es sich nämlich um chemische Produkte mit einem Umsatz von über 100.000.000 € im Jahr. Wo typischerweise derartig hohe Umsätze mit Produkten erzielt werden, lässt sich nämlich ebenso typisch die Abstufung der Ausgangslizenzsätze (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr) beobachten. Dies hat den Hintergrund dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Größe und seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsätze erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstufung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein deutlich weniger umsatzstarkes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstufung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH (Entscheidung vom 4.10.1988 Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid) deutlich gemacht, dass die Frage der Abstufung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen und die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es ständige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung für eine Abstufung genügen zu lassen. Dem liegt der bereits angesprochene Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wäre eine Erfindervergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr die Ursache war. Wenn z.B. wie hier ein Weltmarktführer große Umsätze macht, sind diese im Regelfall immer auch auf andere Faktoren aus dessen Sphäre zurückzuführen (z.B. Ruf des Unternehmens, Vertriebsorganisation etc.), mit der Folge

dass der Anteil der Erfindung als Ursache für den Umsatz gegenüber diesen Faktoren zurücktritt. Die Antragsgegnerin hat die in Ansatz gebrachten Umsätze daher zu Recht einer Abstufung nach der RL Nr. 11 unterzogen, wogegen der Antragsgegner auch keine Einwände erhoben hat.

Der von der Schiedsstelle als sachgerecht angesehene nach der RL Nr. 11 abzustaffelnde Ausgangshöchstlizenzsatz beträgt wie bereits erläutert 3,5 %.

Zur Ermittlung des auf die konkrete hier streitige Dienstleistungserfindung entfallenden Einzellizenzsatzes sind nunmehr die einzelnen Erfindungen des Schutzrechtskomplexes auf diesen Höchstlizenzsatz aufzuteilen. Nach RL Nr. 19 ist hierbei zu berücksichtigen, welchen Einfluss die einzelnen Erfindungen auf die Gesamtgestaltung des mit dem Schutzrechtskomplex belasteten Gegenstands haben.

Dabei kommt eine gleichwertige Aufteilung nur dann in Betracht, wenn signifikante Differenzierungskriterien fehlen. Solche Differenzierungskriterien können wirtschaftlicher, funktioneller, technischer oder patentrechtlicher Natur sein. Hinsichtlich der Patentunterlagen kann z.B. gegenüber gestellt werden, was durch die Erfindung erreicht werden soll und was auf den Gesamtkomplex bezogen effektiv erreicht wird. Weiterhin ist im Hinblick auf die rechtliche und tatsächliche Monopolwirkung im Markt die Fragestellung hilfreich, in welchem Umfang der Wegfall eines Schutzrechts Auswirkungen für das Produkt im Markt im Verhältnis zu den Mitbewerbern hätte, mit anderen Worten je höher der Ausschlusswert, umso höher der Anteil am Schutzrechtskomplex und somit der Einzellizenzsatz. Eine herausgehobene Wertigkeit käme einer Erfindung z.B. dann zu, wenn das Patent aufgrund seiner rechtlichen Sperrwirkung die Grundlage für den Erfolg bildet. Von untergeordneter Bedeutung im Schutzrechtskomplex hingegen ist ein Schutzrecht z.B. dann, wenn der erfindungsgemäße Einsatz eine an sich nicht erforderliche bzw. nur geringfügige Verbesserung bewirkt. Wiederum den Anteil am Komplexlizenzsatz erhöhend wirkt es, wenn die Technik des Schutzrechts nicht nur funktionell innovativ ist, sondern auch noch erhebliche Kostenvorteile bringt.

Im vorliegenden Fall umfasst der im Höchstlizenzsatz von 3,5 % unter zu bringende Schutzrechtskomplex neun Erfindungen. Der streitgegenständlichen Erfindung hat die Antragsgegnerin einen Anteil von 7 % am Schutzrechtskomplex und damit am Höchstlizenzsatz von 3,5 % zugestanden. Hieraus ergibt sich ein Einzellizenzsatz von 0,245 %. Mit Ausnahme der hier streitigen Erfindung sind hinsichtlich der verbleibenden acht Schutzrechte jedoch nur die internen Aktenzeichen bekannt, nicht jedoch die konkreten Schutzrechte. Ebenfalls sind der Schiedsstelle die betriebswirtschaftlichen Dimensionen und Rahmenbedingungen der vom Antragsteller

vorgetragenen mit seiner Erfindung verbundenen Kosteneinsparungen nicht im Detail bekannt. Es ist der Schiedsstelle daher nicht möglich, zur vorgenommenen Gewichtung der streitgegenständlichen Erfindung eine abschließende Wertung abzugeben.

Die Schiedsstelle möchte hierzu im Rahmen eines Zwischenbescheids daher nur grundsätzlich Stellung nehmen:

Zunächst einmal ist der Antragsgegnerin zuzugestehen, dass die vertriebenen Pflanzenschutzmittel maßgeblich durch den Wirkstoff und dessen Form geprägt werden, die den Produkten letztlich ihren Charakter und ihren individuellen funktionalen Zuschnitt verleihen und diese daher im Kern ausmachen. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Antragsgegnerin dem Stoffschutz und den damit in direktem Zusammenhang stehenden Erfindungen den größten Raum innerhalb des Schutzrechtskomplexes einräumt. Hierauf fußt nämlich regelmäßig die Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern, sei es im Hinblick auf die Nachweisbarkeit von Schutzrechtsverletzungen oder sei es im Hinblick darauf, welche spezifischen vom Schutzrecht geprägten Wirkungen am Markt besonderen Anklang finden und damit zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen.

Im Vergleich zu solchen Erzeugnispatenten verschaffen Verfahrenspatente in aller Regel keine so umfassende Monopolsituation. Es ist daher sachgerecht, ihnen im Schutzrechtskomplex einen geringeren Stellenwert einzuräumen. Die Antragsgegnerin hat den Verfahrensschutzrechten insgesamt einen Anteil von 22 % am Schutzrechtskomplex eingeräumt, was in grundsätzlich nicht zu beanstandender Weise der landläufigen „Faustregel“ entspricht, Verfahrensschutzrechten maximal bis zu einem Drittel am Schutzrechtskomplex zuzugestehen. Verfahrensschutzrechte sind mitunter geeignet, die Nachahmung zu erschweren und Wettbewerber zur Entwicklung eigener Herstellungsverfahren zu zwingen. Allerdings ist der Nachweis der Verletzung eines Verfahrensschutzrechts häufig schwer bis gar nicht zu führen und daher die rechtliche Monopolsituation, an welche der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers anknüpft, faktisch eingeschränkt. Andererseits sind Verfahrenserfindungen oftmals geeignet, Produktionskosten zu sparen, was der Antragsteller auch hier vorträgt. Diese Produktionskosteneinsparungen stellen jedoch nicht per se den Erfindungswert dar, da sie nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Zunächst sind solche Einsparungen überhaupt nur in dem Maße relevant, als sie sich als Differenz zwischen allgemeinem Stand der Technik und der Erfindung betriebswirtschaftlich darstellen lassen, denn nur das Ausmaß der durch die Dienstleistung vermittelten Monopolsituation des Arbeitgebers ist für die Höhe der Erfindervergütung von Belang. Ein dem allgemeinen Stand der Technik nachstehender innerbetrieblicher Stand der Technik ist deshalb als

Ausgangsbasis nicht relevant. Ist der innerbetriebliche Stand der Technik in Form von betriebsgeheimen Verfahren allerdings höher als der außerbetriebliche Stand der Technik anzusehen, ist er durchaus differenzmindernd zu berücksichtigen. Weiterhin kann ein Unternehmen solche Einsparungen regelmäßig auch gar nicht realisieren, zumindest nicht in vollem Umfang. Vielmehr ermöglichen solche Einsparungen eine andere Preiskalkulation und damit oftmals erst den Markteintritt oder die Konkurrenzfähigkeit des Produktes. Ist das Produkt sodann im Markt aufgrund der Preiskalkulation erfolgreich, führt dies zu Umsätzen, an welchen der Arbeitnehmer im Rahmen der Lizenzanalogie sachgerecht partizipiert.

Die Antragsgegnerin hat der streitgegenständlichen Erfindung bezogen auf die Verfahrenserfindungen bereits einen leicht erhöhten Stellenwert eingeräumt. Die Schiedsstelle hält es anstelle einer fortgesetzten schriftsätzlichen Auseinandersetzung für zielführend, wenn sich die Beteiligten nunmehr in Kenntnis der Ausführungen der Schiedsstelle nochmals zum Stellenwert der streitgegenständlichen Erfindung im Schutzrechtskomplex mit dem Ziel der gütlichen Einigung intern ins Benehmen setzen.

#### 4. zum Anteilsfaktor

(...)

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe hält die Schiedsstelle die Wertzahl „a=3“ für sachgerecht.

Die Wertzahl „a“ stellt auf die Initiative ab, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Es kommt hierbei darauf an, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, bzw. es betriebliche Anstöße für die Erfindung gegeben hat.

Die Gruppen 1 - 2 unterscheiden sich von den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 dadurch, dass sie die betriebliche Aufgabenstellung zur Voraussetzung haben, während diese bei den übrigen Gruppen fehlen muss.

Der Begriff Betrieb beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Betriebsteile, sondern erfasst den gesamten Unternehmensbereich des Arbeitgebers. Die Schiedsstelle stellt daher regelmäßig auf die Einflüsse aus der Unternehmenssphäre ab. Die betriebliche Aufgabenstellung ist daher insbesondere dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer durch betriebliche Impulse in die erfinderische Richtung gebracht worden ist. Die betriebliche Aufgabenstellung kann sich dabei bereits aus dem Arbeits- und Pflichtenkreis und Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ergeben. Zwar besteht keine Fiktion, dass bei Mitarbeitern in bestimmten hervorgehobenen Positionen wie z.B. denjenigen im Entwicklungs- / Konstruktionsbereich grundsätzlich jedes Problem als vom Unternehmen

gestellt gilt. Jedoch gehört in diesen Positionen das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen in der Regel zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht. In solchen Bereichen ist ein betrieblicher Anstoß für die Erfindung bereits z.B. aufgrund von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünschen oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern gegeben. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dabei auch keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben. In solchen Fällen gesteht die Schiedsstelle regelmäßig die Wertzahl „a=2“ zu. Da der Antragsteller langjährig in der Entwicklungsabteilung beschäftigt war, geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Entwicklung von neuartigen Lösungen grundsätzlich bereits zu seinen aus seinem Arbeitsverhältnis resultierenden Pflichten gehörte, was eine Wertzahl im Bereich „a=2“ rechtfertigen würde, zumal die Erfindung im Rahmen einer Auftragsforschung entstanden ist. Dem steht auch nicht die vom Antragsteller eingewandte Formulierung in RL Nr. 34 entgegen. Soweit dort ausgeführt ist, dass von einem Laboranten in der Regel die Lösung konstruktiver oder verfahrensmäßiger technischer Aufgaben nicht erwartet wird, sind hierzu zwei Punkte anzumerken. Zum einen heißt es dort „in der Regel“ und der Antragsteller stellt durch seinen langjährigen Einsatz im Entwicklungsbereich gerade die Ausnahme von dieser Regel dar. Zum anderen bezieht sich diese Formulierung ausschließlich auf die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und definiert, wann ein Laborant hinsichtlich der Stellung im Betrieb der Wertzahl 7 zuzuordnen ist, nämlich dann, wenn ihm gerade nicht die dem Antragsteller aufgetragenen Entwicklungsaufgaben übertragen sind. Bei der Stellung der Aufgabe und der Stellung im Betrieb handelt es sich um zwei grundverschiedene Kriterien bei der Ermittlung der Vorteile des Arbeitnehmererfinders gegenüber einem freien Erfinder. Daher können den Formulierungen der RL Nr. 34 auch keine Vorgaben für die nach RL Nr. 31 vorzunehmende Einordnung entnommen werden. Da der Antragsteller jedoch offensichtlich erhebliche betriebliche Widerstände überwinden musste, um seine Idee überhaupt weiterverfolgen zu können, hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, hinsichtlich der Stellung der Aufgabe die Wertzahl auf „a=3“ zu erhöhen.

Die Wertzahl b ergibt sich aus der Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

Hinsichtlich des Merkmals Lösung der Aufgabe mittels berufsgeläufiger Überlegungen sind sich die Beteiligten einig, dass dieses erfüllt ist.

Hinsichtlich des Merkmals Lösung der Aufgabe aufgrund betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Antragsteller dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Entscheidend ist, ob diese dem Erfinder den Weg zur Lösung zumindest erleichtert haben. Es kann sich hierbei auch um negative Erfahrungen aus Vorläuferlösungen, Anregungen von Kunden oder um Kenntnisse von Wettbewerbsprodukten etc. handeln. Auch die aus Diskussionen mit Kollegen gewonnenen Erkenntnisse können zur Bejahung dieses Merkmals führen. Dies wird man vorliegend kaum vollumfänglich verneinen können. Schließlich war der Antragsteller in der konkreten Verfahrensentwicklung eingesetzt. Es ist daher sachgerecht, wenn die Antragsgegnerin dieses Merkmal zumindest teilweise bejaht.

Zum Merkmal Lösung der Aufgabe durch Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln zählen Geräte, Versuchsmaterialien (z.B. auch Prototypen) etc. gleichermaßen wie Unterstützungsmaßnahmen durch Mitarbeiter des Unternehmens. Nicht hierzu zählen solche gängigen PCs, die zur Grundausstattung eines jeden Unternehmens zählen. Demgegenüber zählen Laboreinrichtungen und Forschungsapparaturen hierzu ebenso wie Fachliteratur oder spezielle Computerprogramme, da ein Arbeitnehmererfinder hierdurch gegenüber einem freien Erfinder besser gestellt wird, der sich diese erst beschaffen müsste. Dieses Merkmal ist dann nicht erfüllt, wenn es sich um eine sogenannte Reißbrett- oder Schreibtischerfindung handelt, nämlich um eine technische Lehre, die im Kopf des Erfinders entsteht, als solche sich ohne weiteres schriftlich niederlegen lässt und damit schon im patentrechtlichen Sinne fertig ist (OLG Düsseldorf vom 20.03.2013, Az.: I-2 U 15/13). Vorliegend hat der Antragsteller vorgetragen, er habe die Laboreinrichtungen benutzt einschließlich des (...)moduls, die ihm auch für anderer Verfahren zur Verfügung gestanden hätten. Auf die Diskussion zur abschließenden Analytik kommt es vorliegend daher nicht mehr an.

Nachdem somit zweieinhalb Merkmale erfüllt sind, ist Wertzahl „b=2“ sachgerecht.

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 sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers 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 Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist.

Hierbei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Betrieb an.

Soweit RL Nr. 34 hierbei Typisierungen zur Leistungserwartung an bestimmte Gruppen vornimmt, sind diese vor diesem Hintergrund zu sehen und können nicht statisch angewandt werden. Dem trägt auch RL Nr. 35 Rechnung, der ausdrücklich die Eingruppierung in höhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33 bestmöglich zu entsprechen.

Bezogen auf den Antragssteller wäre im Jahr 1977 sicherlich eine Zuordnung zur Gruppe 7 der RL Nr. 34 denkbar gewesen. Bezogen auf die Fertigstellung der Erfindung im Jahr 2007/2008 würde man damit der betrieblichen Stellung des Antragsstellers aber nicht gerecht. Zum Zeitpunkt der Erfindung war der Antragsteller nämlich seit rund 30 Jahren ins Entwicklungsumfeld der Antragsgegnerin eingebunden. Er konnte daher auf ein immenses Weiterbildungs- und Erfahrungswissen zurückgreifen, so dass er sehr tiefe Einblicke in die Entwicklung und die Fertigung und dabei auftretende Problemstellungen und Lösungsansätze hatte. Die Antragsgegnerin durfte daher an ihn auch entsprechende Leistungserwartungen stellen. Die Schiedsstelle hält daher zumindest eine Korrektur der Fallgruppe zur Wertzahl „c=6“ für angebracht. Die Schiedsstelle hat in der jüngeren Vergangenheit bereits einmal einem Elektromechaniker nach zwanzigjähriger Tätigkeit im Entwicklungsbereich lediglich die Wertzahl „c=5“ zugestanden (EV 27/13 vom 15.12.2014 – Internetdatenbank DPMA). Da sich die Beteiligten jedoch bereits auf die Wertzahl „c=6,5“ geeinigt haben, möchte es die Schiedsstelle auch dabei belassen.

Aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 2“ + „c = 6,5“ ergibt sich die Wertzahl 11,5 und damit ein Anteilfaktor von 28,5 %. Damit erhält der Antragsteller einen Anteilfaktor, der über der Obergrenze des Erfahrungsrahmens der Schiedsstelle liegt, wonach sich Anteilfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen (...)