



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	28.09.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 04/14
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Ermittlung der Nettoumsätze aus den Gesamtumsätzen mit Hilfe eines pauschalen Abschlagfaktors; Anteilfaktor eines globalen Produktspezialisten; kein Anspruch auf Freigabe nach § 16 ArbEG bei Einstellung der Nutzung		

Leitsatz (nicht amtlich):

Ist es eine Hauptaufgabe des Erfinders, als globaler Produktspezialist die „fitness for use“ der Produkte sicher zu stellen und waren ihm die Koordination der globalen F&E-Aktivitäten und die fachliche Führungsverantwortung für eine Vielzahl von Ingenieuren und Wissenschaftlern zugewiesen, dann erscheinen bei einer den funktionssicheren Einbau des Produktes verbessernden Erfindung für die Stellung der Aufgabe die Wertzahl a = 2 und für die Aufgaben und die Stellung im Betrieb die Wertzahl c = 4 angemessen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Arbeitgeberin ist Teil eines auf mehreren Kontinenten vertretenen Technologieunternehmens, das weltweit führend bei polymer-basierten Materialien ist und mit einer Vielzahl von Produkten in den verschiedensten Industriezweigen vertreten ist. So ist sie auch im Markt für ReinigungsfILTER seit über 30 Jahren aktiv.

Der Arbeitnehmer ist Maschinenbauingenieur mit dem Schwerpunkt Kunststofftechnologie und war von August 1995 bis März 2014 bei dieser Arbeitgeberin beschäftigt. Ausweislich des im Wesentlichen von ihm selbst verfassten Inhalts seines Arbeitszeugnisses war er zunächst als Prozessingenieur tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte die Fertigungsbetreuung der kompletten Prozesskette der Membranherstellung, wobei sein Tätigkeitsschwerpunkt in der Neuentwicklung und Produktoptimierung lag. Ab 1. Januar 2001 wechselte er in den Bereich F&E der Membrantechnik und war für die strategische Technologieentwicklung

verantwortlich. In dieser Zeit trug er die Gesamtverantwortung für ein globales Team von zeitweise mehr als 20 Wissenschaftlern und Ingenieuren aus Deutschland, den USA und Japan. Zum April 2007 wechselte der Arbeitnehmer in die Sparte Industrieprodukte, wo ein neuer Geschäftsbereich aufgebaut wurde. Dort übernahm er die Position des globalen Produktspezialisten. Sein Aufgabenbereich war geteilt und umfasste die Bereiche Vertrieb, Produktion und F&E. Ihm oblag unter anderem die Koordination der globalen F&E-, Fertigungs- und Vertriebsteams. Er hatte die fachliche Führungsverantwortung für bis zu 20 Ingenieure, Wissenschaftler und Vertriebsmitarbeiter.

Im Januar 2009 meldete der Arbeitnehmer eine Dienstleistung, für die Arbeitgeberin ein Patent erhielt. Die Arbeitgeberin benutzt die Dienstleistung bei der Produktion von Filtern, die als Verbrauchsmaterial in einer Turbine eingesetzt werden.

Zwischen den Beteiligten besteht Uneinigkeit über die hieraus resultierende Arbeitnehmererfindervergütung. Streitig sind sowohl der Erfindungswert wie auch der Anteilsfaktor.

Beim Erfindungswert sind die rechnerische Bezugsgröße, der marktübliche Lizenzsatz und die Anwendung der Abstaffelung streitig.

Zur rechnerischen Bezugsgröße hat die Arbeitgeberin ausgeführt, dass die mitgeteilten Gesamtumsätze nur insofern Nettoumsätze seien, als die Umsatzsteuer abgezogen sei. Um zu lizenzvertragsüblichen Nettoverkaufspreisen ab Werk zu gelangen, müssten aber neben der Umsatzsteuer auch sonstige auf der Ware lastende Steuern, Zölle und öffentliche Abgaben, weiterhin produktbezogene Vertriebskosten wie Verpackung, Fracht, Versicherungen, Provisionen sowie Rabatte, Skonti und Zugaben in Abzug gebracht werden, was zur Vermeidung unverhältnismäßigen Aufwands vereinfachend durch einen pauschalen Abschlag von 7,5 % erfolgen solle. Der Arbeitnehmer ist hingegen der Auffassung, dass der mitgeteilte Umsatz nicht weiter zu reduzieren sei, da ihn die Antragsstellerin bereits als Nettoumsatz bezeichnet habe.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors geht die Arbeitgeberin von 16,5 % ($a=2 + b=2,5 + c=4$) und der Arbeitnehmer von 35,5 % ($a=4 + b=4 + c=4,5$) aus.

Bei der Stellung der Aufgabe geht die Arbeitgeberin davon aus, dass der Arbeitnehmer bereits arbeitsvertraglich aufgrund seiner betrieblichen Position verpflichtet war, erfinderisch tätig zu werden. Der Antragsgegner hingegen meint, lediglich koordinierende Aufgaben gehabt zu haben.

Die Lösung der Aufgabe hat der Arbeitnehmer nach Auffassung der Arbeitgeberin mit berufsgeläufigen Überlegungen gefunden und dabei auf dem innerbetrieblichen Stand der Technik aufgebaut. Der Arbeitnehmer hat hingegen ausgeführt, er habe in Ermangelung

von Scheuklappen einen neuen einzigartigen Ansatz gewählt. Weder sein Wissen aus seiner früheren Tätigkeit noch innerbetrieblicher Stand der Technik sei für die Erfindung von Belang gewesen.

Hinsichtlich der Stellung im Betrieb ist der Arbeitnehmer nach Auffassung der Arbeitgeberin einem in der Entwicklung tätigen Ingenieur gleich zu stellen. Dies lehnt der Arbeitnehmer ab, da er zwar eine herausgehobene Stellung, aber keine weisungskompetente Stellung inne gehabt habe.

Weiterhin ist der Arbeitnehmer der Auffassung, dass die Arbeitgeberin ihm das Patent freizugeben und anzubieten habe, sollte sie die Herstellung erfindungsgemäßer Produkte einstellen.

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

Gemäß § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen (...)

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

1. Anwendbares Recht

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

2. zum Erfindungswert

Hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts hat die Schiedsstelle zu den streitigen Punkten Stellung genommen und Vorschläge für eine fiktive Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags im Rahmen der Lizenzanalogie unterbreitet. (...) Zur rechnerischen Bezugsgröße hat die Schiedsstelle folgende Auffassung vertreten:

Benutzt ein Arbeitgeber wie hier eine Diensterfindung im eigenen Betrieb, ist der Erfindungswert das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste, wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Um eine geschützte Erfindung rechtmäßig zu benutzen, schließt ein Unternehmen üblicherweise einen Lizenzvertrag mit dem Erfinder, der die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt hat. Bei Umsatzgeschäften ergibt sich die Höhe der

Lizenzgebühr dabei regelmäßig aus einer Multiplikation der Umsätze mit erfindungsgemäßen Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz. Daher kann durch die fiktive Nachbildung (Lizenzanalogie) eines solchen Lizenzvertrags zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder am Besten der geldwerte Vorteil bestimmt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste (ständige Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I).

Dementsprechend ist zunächst festzulegen, welche Umsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten. Die Arbeitgeberin hat im Schiedsstellenverfahren die Endumsätze mit erfindungsgemäßen Produkten ohne Steuern mitgeteilt.

Üblicherweise werden Lizenzverträgen aber Nettoverkaufspreise ab Werk als Bezugsgröße zu Grunde gelegt, die deshalb niedriger als die Endumsätze sind, weil diese z.B. noch keine Verpackungskosten, Vertriebskosten, Versicherung, Zölle etc. beinhalten. Daher ist es auch bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags im Rahmen der Lizenzanalogie sachgerecht, Nettoverkaufspreise ab Werk als Bezugsgröße zu Grunde zu legen und die mitgeteilten Endumsätze entsprechend zu bereinigen. Ist dies im konkreten Fall mit erheblichem Aufwand verbunden, hat die Schiedsstelle in der Vergangenheit einen pauschalen Abzug von im Mittel 7,5 % gebilligt (EV vom 6.05.2003, Arb.Erf. 34/01 mit weiteren Nachweisen – Datenbank) und das den Beteiligten auch hier vorgeschlagen.

3. zum Anteilfaktor

Der Anteilfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder...

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass dem Antragsgegner ein Anteil am Erfindungswert von 16,5 % zukommt.

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe erscheint der Schiedsstelle die Wertzahl „a=2“ angemessen. Mit Hilfe der Wertzahl „a“ soll geklärt werden, durch welche Impulse der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Dabei unterscheiden sich die Gruppen 1 - 2 der RL Nr. 31 von den Gruppen 3 – 6 dadurch, dass sie die betriebliche Aufgabenstellung zur Voraussetzung haben, während diese bei den übrigen Gruppen fehlen muss.

Die betriebliche Aufgabenstellung ist dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer durch betriebliche Initiative in die erfinderische Richtung gebracht worden ist. Hierfür bedarf es nicht immer eines konkreten Arbeitsauftrags. Gehört das Suchen und Auffinden von

Lösungen für neuartige technische Problemstellungen bereits zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht eines Arbeitnehmers, reicht nach ständiger Schiedsstellenpraxis ein Impuls für das Anstellen erfinderischer Überlegungen in Form von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünsche oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern für die Annahme der betrieblichen Initiative aus. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dann keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass dies vorliegend der Fall ist. Eine Hauptaufgabe des Arbeitnehmers als globaler Produktspezialist war es, die „fitness for use“ der Produkte sicher zu stellen. Somit oblag es seiner Verantwortung, die Gebrauchstauglichkeit der Produkte aus Kundensicht sicherzustellen. Damit verbunden sind qualitätsbezogene Aktivitäten in Form eines Kreislaufs, der mit der Marktforschung beginnt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden sodann zunächst in der Produktentwicklung und in der Folge in der Fertigung umgesetzt. Nach dem Verkauf beginnt dann erneut die Phase der Marktforschung, um veränderte oder weiter entwickelte Kundenbedürfnisse oder Konkurrenz nicht zu spät zu registrieren. Nachdem dieser gesamte Kreislauf im Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers lag, ist es nur folgerichtig, dass sein Aufgabenbereich Vertrieb, Produktion und F&E umfasste. Verantwortung für „fitness to use“ beinhaltet somit die Verantwortung für das Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen ganz wesentlich. Dem entspricht es, dass dem Arbeitnehmer die Koordination der globalen F&E-Aktivitäten und die fachliche Führungsverantwortung für eine Vielzahl von Ingenieuren und Wissenschaftlern zugewiesen waren. Nach Auffassung der Schiedsstelle belegt gerade die Tatsache, dass ihm die fachliche Führungsverantwortung zugewiesen war, dass das Auffinden von Lösungen zu seinen arbeitsvertraglichen Kernpflichten gehörte. Es kommt insoweit dann auch nicht darauf an, ob er den ihm im Rahmen seines Zuständigkeitsbereichs in welcher Form auch immer bekannt gewordenen Handlungsbedarf üblicherweise an die Entwicklungsabteilung weitergegeben oder diesen mit Hilfe seiner Kompetenz selbst oder gemeinsam mit der Entwicklungsabteilung gelöst hat. Es reicht aus, dass er den Impuls, erfinderische Überlegungen anzustoßen, durch die Kundenbedürfnisse erhalten hat, deren Ermittlung ebenfalls zu seinen Aufgaben zählte.

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.

Beruflich geläufige Überlegungen im Sinne der Wertzahl „b“ sind solche, die aus Kenntnissen und Erfahrungen des Arbeitnehmers stammen, die er zur Erfüllung der ihm im Arbeitsverhältnis übertragenen Tätigkeiten haben muss. Nicht von Bedeutung ist, wie der Erfinder zu diesen Kenntnissen gelangt ist, sondern nur, ob er sich beim Auffinden der erfinderischen Lehre innerhalb seines Berufsbildes bewegt hat. Die Lösung der Aufgabe findet der Erfinder daher dann im Rahmen seines Berufsbildes, wenn er sich innerhalb der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die er für seine Aufgabe haben muss und die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Tätigkeit vermittelt worden sind. Erfordert die Lösung der Aufgabe hingegen vertiefte berufs- und ausbildungsfremde Überlegungen, spricht dies gegen eine Merkmalerfüllung. Nachdem der Arbeitnehmer Maschinenbauingenieur ist und zum Zeitpunkt der Erfindung bereits weit über 10 Jahre bei der Arbeitgeberin Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen gesammelt hatte und zugleich in verantwortliche Positionen aufgestiegen war, hat die Schiedsstelle keinerlei Zweifel daran, dass er sich bei der Lösung der Aufgabe innerhalb der Denkgesetze bewegt hat, die ihm zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben geläufig sein mussten. Auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse wird die Lösung der Aufgabe gefunden, wenn innerbetriebliche Erkenntnisse, Arbeiten, Anregungen, Erfahrungen, Hinweise usw. den Erfinder zur Lösung hingeführt oder sie ihm wesentlich erleichtert haben. Maßgeblich ist daher, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit anders als ein freier Erfinder Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die ihm 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. Die Arbeitgeberin war zum Zeitpunkt der Erfindung bereits langjährig im Markt der erfindungsgemäß ausgestatteten Produkte tätig. Auch wenn der Arbeitnehmer mit dem Aufbau eines neuen Geschäftsfelds (...) befasst war, so hatte er zweifellos Zugriff auf die vorhandenen Erfahrungen. Denn letztlich handelt es sich bei dem neuen Geschäftsfeld um Produkte, welche mit den bisher schon langjährig hergestellten und vertriebenen Produkten gleichartig sind. Im Vergleich zu einem freien Erfinder musste er somit nicht bei „Null anfangen“. Bei lebensnaher Betrachtung hat der Arbeitnehmer auch Gebrauch von diesen Erkenntnismöglichkeiten gemacht, denn alles andere wäre letztlich eine Verletzung der Arbeitspflichten gewesen. Da ein freier Erfinder nicht auf solchen Betriebsinterna hätte aufbauen können, ist auch dieses Teilmerkmal gegeben. Hinsichtlich der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln sind sich die Beteiligten einig, dass der Arbeitnehmer nicht besser als ein freier Erfinder gestellt war. Nachdem somit zwei Teilmerkmale voll erfüllt sind, beträgt die Wertzahl „b=2,5“

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. Dabei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung 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. Dies ist im vorliegenden Fall auch erforderlich. Der Matrix-Organisationsstruktur der Arbeitgeberin wird die von der RL Nr. 34 vorgegebene Gliederung im Hinblick auf die Funktion des Arbeitnehmers nämlich nicht gerecht. Beim Arbeitnehmer sind eine Vielzahl von Informationen aus den Bereichen Fertigung und Entwicklung zusammen geflossen, wofür auch spricht dass ihm bis zu 20 Fachleute gerade in fachlicher Hinsicht unterstellt waren. Dementsprechend groß war sein Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen, nicht nur im Vergleich zu einem freien Erfinder, sondern auch im Vergleich zu anderen Beschäftigten der Arbeitgeberin, so dass sie entsprechend hohe Leistungserwartungen hinsichtlich der technischen Problemlösung an den Antragsgegner stellen durfte und ihn auch dementsprechend bezahlt hat. Daher gibt die Wertzahl „c=4“ den Einblick des Arbeitnehmers in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen eher wohlwollend wieder. Er wird hierdurch hinsichtlich des Informationszuflusses nämlich lediglich einem einfachen Entwicklungsingenieur ohne Führungsaufgaben gleichgestellt.

Aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 4“ ergibt sich ein angemessener Anteilsfaktor von 16,5 %. Damit liegt der Anteilsfaktor im Erfahrungsrahmen der Schiedsstelle, wonach sich Anteilsfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen, wobei selbst Ingenieure mit reinen Vertriebsaufgaben, wozu der Arbeitnehmer nach Auffassung der Schiedsstelle nicht zählt, maximal 20 % erreichen und die darüber liegenden Anteilsfaktoren regelmäßig Mitarbeitern ohne akademische Ausbildung vorbehalten sind.

4. zum Freigabeanspruch nach § 16 ArbEG

Zum vom Arbeitnehmer behaupteten Freigabeanspruch nach § 16 ArbEG hat die Schiedsstelle die Auffassung vertreten, dass der Arbeitnehmer für den Fall, dass die Arbeitgeberin die Herstellung erfindungsgemäßer Produkte einstellen sollte, keinen Anspruch auf Freigabe und Übernahme des Patents hat.

Die Arbeitgeberin hat die vom Arbeitnehmer gemeldete Diensterfindung gemäß § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Dadurch sind nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung in ihr Eigentum übergegangen. Für welche Form der Verwertung der Diensterfindung sie sich nun entschließt, unterliegt ausschließlich ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Die Gestaltung des Betriebs und die Frage, ob und in welcher Weise sich ein Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lässt (BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – AZ.: 2 AZR 673/11). Daher unterliegt es der freien Entscheidung des Arbeitgebers, ein Schutzrecht nicht oder nicht mehr betrieblich zu nutzen, dieses aber z.B. als Vorratspatent in seinem Portfolio zu behalten und es auf diese Art weiter zu verwerten.

Folglich obliegt es ausschließlich der Arbeitgeberin, ob sie ihre mit der Inanspruchnahme erworbenen vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung freigeben möchte oder nicht. Solange sie die Patentanmeldung durch Zahlung der Jahresgebühren aufrecht erhält, kommen dem Arbeitnehmer keine Ansprüche aus § 16 ArbEG zu. Voraussetzung für einen Anspruch des Erfinders auf Übertragung eines Schutzrechts ist, dass der Arbeitgeber aus freien Stücken das Schutzrecht nicht aufrechterhalten will.

(...)