



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.07.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 23/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 6 PatG, § 9 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Unzuständigkeit für Ermittlung der wahren Erfinder; Plausibilität von Miterfinderanteilen in Höhe von 2-3 %; Vergütungsfestsetzung durch Gehaltsabrechnung; späte Benutzungsaufnahme; Wertzahl c für Ingenieur im Konstruktionsbereich		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wurden bei insgesamt neun Erfindern fünf Erfindern Miterfinderanteile von 2 - 3 % zugewiesen, erscheint zweifelhaft, worin deren konkreter schöpferischer Beitrag von 2-3 % genau bestanden haben könnte, da nach den Erfahrungen der Schiedsstelle Miterfinderanteile von unter 10 % so gut wie nicht vorkommen und auch unrealistisch erscheinen.
2. Wurde eine Diensterfindung, auf die das 2004 angemeldete Patent 2006 erteilt wurde, ab dem Jahr 2010 benutzt, dann kommt eine Erhöhung des Erfindungswerts wegen verspäteter Benutzungsaufnahme weder unter dem Gesichtspunkt nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten noch unter dem Gesichtspunkt der Vorratsvergütung in Betracht.
3. Eine Gehaltsabrechnung mit einem als Erfindervergütung deklarierten Betrag, aus welcher nicht deutlich wird, dass der Arbeitgeber die darin bezeichnete Vergütung einseitig abschließend und verbindlich festlegt, stellt keine Vergütungsfestsetzung gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG dar.
4. Hat der Arbeitgeber innerbetrieblich organisatorisch wie auch hinsichtlich der Bezahlung zwischen Entwicklung und Konstruktion unterschieden, dann dürfte die Wertzahl „c=4,5“ für einen in der Konstruktion tätig gewesenen Erfinder den berechtigten Leistungserwartungen am besten Rechnung tragen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin produziert Hochleistungsmaschinen für die Industrie auf dem Gebiet der Kompressortechnologie (...)

Der Antragssteller ist Maschinenbauingenieur. Er war bei der Antragsgegnerin seit 1977 beschäftigt und ist zwischenzeitlich aus dem aktiven Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Er macht im Schiedsstellenverfahren Vergütungsansprüche hinsichtlich der dem Patent EP 3 B1 zu Grunde liegenden Dienstleistung geltend. Die Antragsgegnerin hatte die dem Schutzrecht zu Grunde liegende technische Lehre (...) 2004 zur Erteilung eines Patents angemeldet. Das Europäische Patentamt hat das Patent (...) 2006 erteilt. Als Erfinder sind der Antragsteller E., Herr U., Herr V., Herr W., Herr X., Herr Y., Herr Z., Herr S. und Herr T. benannt.

Die Erfindung betrifft einen Drehkolbenverdichter zum Verdichten von gasförmigen Medien (...) sowie ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen Drehkolbenverdichters.

Die Antragsgegnerin benutzt die erfindungsgemäße Lehre seit dem Jahr 2010 bei der Produktion derartiger Drehkolbenverdichter in der Drehkolbenverdichterstufe (...)

Streitig zwischen den Beteiligten sind die Erfindungsgeschichte und der daraus resultierende Miterfinderanteil des Antragstellers, weiterhin der Erfindungswert und der Anteilfaktor.

Zur Erfindungsgeschichte vertritt der Antragsteller die Auffassung, lediglich er, Herr W., Herr V., Herr S. und Herr T. seien Miterfinder. Er selbst habe sich bereits in den 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre mit einer Verbesserung des Liefergrades eines Schraubengebläses befasst. Das Patent beziehe sich auf eine angepasste geometrische Gestaltung der Drehkolbenmaschinen, um den „Joukowski-Stoß“ auszunutzen. Die Geometrie habe er in vielfachen Versuchen nach vorherigen und überprüfenden Berechnungen konstruktiv Ende der 1990er / Anfang der 2000er Jahre festgelegt. Er habe bereits Anfang der 1990er Jahre mit seinem Wissen über gasdynamische Funktionen und Abläufe, insbesondere der Stoßaufladung, die Saugseite periodisch arbeitender Drehkolbenmaschinen optimieren wollen. Er hätte daher eine (...) Maschine mit axialem Einlass vergleichsweise zu den Standardmaschinen der Antragsgegnerin, die hierfür nicht geeignet gewesen seien, erproben wollen, was ihm nicht gestattet worden sei. Später seien andere Lader erprobt worden, die aber ohne Stoßaufladung gearbeitet hätten, weil der Verwindungswinkel der Rotoren mit 60° dafür ungeeignet gewesen sei. Erst der von ihm errechnete und erprobte Winkel von 75° habe zum Erfolg geführt. Die vom Patent

geschützte geometrische Gestaltung habe er in vielfachen Versuchen nach vorherigen und überprüfenden Berechnungen konstruktiv festgelegt. Es seien mehrere nach seinen Vorstellungen gebaute Prototypen vorhanden gewesen, die problemlos funktioniert hätten. Seine Arbeiten hätten schließlich in einer Erfindungsmeldung bezüglich eines Überladungseffekts im Jahr 2002 gemündet. Er bezieht sich dabei auf eine von ihm verfasste E-Mail vom 29. Juli 2002. Die Hauptansprüche 1 und 5 des Patents enthielten die Merkmale aus dieser E-Mail, welche folgenden Wortlaut hatte:

„Mitteilung an die technische Geschäftsführung bezüglich Terminabsprache“

Dieser E-Mail war ein Word-Dokument angehängt, das auszugsweise wie folgt formuliert war:

„Mitteilung an die technische Geschäftsführung (...)“

(...)

Der positive Effekt wurde bereits vor ca. 3 Jahren bei den ersten Erprobungen mit der (...) messtechnisch entdeckt. (...) Einigen Formeln in Verbindung mit Druckwellen, welche sich mit Schallgeschwindigkeit im Fördermedium fortsetzen, ließen einen Zusammenhang abhängig von Steuerzeiten und Drehzahl erkennen. Die Excel Datei dazu wurde von mir am 18. August 1999 privat begonnen.(...) Durch die weiterführenden Versuche mit (...) konnte dieser Effekt bestätigt werden. Und auch mit den überschlägigen Formeln war es möglich das Verhalten vorauszusagen.

- 1. Verbindungswinkel 106° bringt nicht den erwünschten Effekt.*
- 2. Die langen Maschinen werden das positive Verhalten in einem niedrigeren Drehzahlbereich aufweisen als die Kurzen.*

Weitere Recherchen haben ergeben, daß es sich dabei um den „Joukowski-Stoß“ handeln wird (...). Das ist nichts Neues, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort, in Verbindung mit einem Schraubengebläse wird es das wahrscheinlich noch nicht als Patent geben. (...) handelt es sich erst einmal um eine Entdeckung, welche in ein Patentanspruch umformuliert werden muß. Ich halte es für sinnvoll die weitere Vorgehensweise gemeinsam auch mit (...) zu diskutieren. Eine Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auch auf Verdichter erscheint möglich.“

Hingegen seien Herr Dr. U., Herr Z., Herr Y. und Herr X. keine Miterfinder. Diese seien erst später hinzugestoßen und nachträglich „aufgesprungen“, da man im Sommer 2002 wieder vieles „auf Null“ gestellt und mit neuem Personal einen Neustart begonnen habe.

Die Antragsgegnerin führt hingegen unter Vorlage eines entsprechenden Schriftstücks aus, der Antragsteller sei Mitglied eines Teams (Herr W., Herr E., Herr Ö., Herr T.) gewesen,

das am 15. Januar 1999 im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des Standard-Gebläseprogramms den schriftlichen Auftrag erhalten hätte, Grundlagenversuche durchzuführen u.a. mit dem Ziel von Leistungssteigerungen und ein Konzept zur weiteren Vorgehensweise vorzulegen.

Bei der Auswertung von solchen Versuchen an einem Gebläse mit verwundenen Rotoren sei dem Antragsteller aufgefallen, dass der Liefergrad des Gebläses mehr als 100 % erreicht habe. Allerdings sei unklar gewesen wie es dazu gekommen sei. Die Ursache sei unter den Fachleuten der Antragsgegnerin über einen Zeitraum von drei Jahren diskutiert worden. Von einem anderen Mitarbeiter sei in Anlehnung an den sogenannten „Joukowski-Stoß“ der Erklärungsansatz „Druckwelle“ in die Diskussion eingebracht worden. Eine gesicherte Erklärung für die Liefergradsteigerung und die Erkenntnis, wie daraus eine technische Lehre abgeleitet werden könne, sei gleichwohl im Jahr 2002 nicht verfügbar gewesen. Mit seiner E-Mail vom 29. Juli 2002 habe Antragsteller den dementsprechenden Sachstand mitgeteilt.

Die Antragsgegnerin habe in der Folge ein weiteres Team damit beauftragt, auszuarbeiten, wie der beobachtete Effekt in einem Drehkolbenverdichter genutzt werden könne, um eine entsprechende Patentanmeldung einzureichen. Hierzu hat die Antragsgegnerin ein Besprechungsprotokoll vom 5. November 2002 vorgelegt, wonach das Team aus Herren E., Herrn Dr. U., Herrn V., Herrn Z. und Herrn T. bestanden habe. Das Protokoll hat auszugsweise folgenden Wortlaut:

„Die einzelnen Arbeiten und Gespräche der Vergangenheit wurden noch einmal erläutert.“

Erfinder und Erfindungsanteile sind bis heute nicht benannt und eine Diskussion hierzu kann erst nach der Ausarbeitung der folgenden Punkte geschehen:

- 1. Erarbeitung eines theoretischen Modelles, aus dem eine Erfindung abgeleitet werden kann.*
- 2. Formulierung eines Patententwurfes mit der „Kunst zur Formulierung von Patenten“ im zweiten Schritt.*

(...)“

Im Ergebnis geht die Antragsgegnerin von folgenden Miterfinderanteilen aus:

Herr E.	51 %
Herr Dr. U.	15 %
Herr V.	13 %
Herr W.	8 %
Herr X.	3 %
Herr Y.	3 %

Herr Z.	3 %
Herr S.	2 %
Herr T.	2 %

Der Ermittlung des Erfindungswerts legt die Antragsgegnerin die Nettoumsätze mit der gesamten Drehkolbenverdichter-Stufe und einen Lizenzsatz von 1,24 % zu Grunde. Sie hält den Ansatz der gesamten Drehkolbenverdichter-Stufe als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße für großzügig, da diese auch nicht erfindungsgemäße Teile beinhalte. Weiterhin geht sie von einem Schutzrechtskomplex mit einem Komplexlizenzsatz von 2 % aus, da zur Entwicklung eines die Diensterfindung nutzenden Produkts drei weitere technische Probleme gelöst werden mussten, für die ebenfalls Schutzrechte erreicht worden seien. Die Patente „Lagerung“, „Ölzirkulation“ und „Wellenabdichtung“ hat sie mit einem Anteil am Schutzrechtskomplex von 38 % und das streitgegenständlichen Patent „Stoßaufladung“ mit einem Anteil von 62 % gewichtet, allerdings um dem Antragsteller entgegen zu kommen. Ursprünglich war sie von einem Anteil von 35 % ausgegangen. Diesen Schutzrechtskomplex hat der Antragsteller zuletzt zumindest im Wesentlichen unstreitig gestellt. Er ist allerdings der Auffassung, dass der gewählte Komplexlizenzsatz von 2 % zu niedrig angesetzt ist. Weiterhin ist der Antragsteller der Auffassung, der Erfindungswert müsse erhöht werden, um eine von der Antragsgegnerin zu vertretende verspätete Nutzungsaufnahme zu kompensieren. Die Nutzungsaufnahme sei nämlich erst acht Jahre nach seiner „Erfindungsmeldung“ aus dem Jahr 2002 erfolgt, üblich seien aber fünf Jahre.

Als korrekten Anteilfaktor nimmt der Antragsteller 25 % („a=3“+“b=3“+“c=5“) und die Antragsgegnerin 13 % („a=2“+“b=1“+“c=4“) an.

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“) argumentiert die Antragsgegnerin mit den schriftlichen Aufträgen und den Aufgaben des Antragstellers im Betrieb. Der Antragsteller hingegen verweist darauf, dass er erst ab Mitte 2002 als Entwicklungsingenieur tätig gewesen sei. Vorher sei er im Bereich Konstruktion und Berechnung eingesetzt gewesen.

Zur Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) verweist die Antragsgegnerin darauf, dass der Antragsteller Maschinenbauingenieur mit fundierter Berufserfahrung sei, umfänglich Zugang zum innerbetrieblichen Stand der Technik gehabt habe und ausgiebig mit technischen Hilfsmitteln unterstützt worden sei. Der Antragsteller hingegen begründet seine Bewertung damit, dass alle Teilmerkmale nur zum Teil als erfüllt anzusehen seien, da er aufgrund anderer Aufgaben die Aufgabe in seiner Freizeit hätte lösen müssen.

Die Wertzahl für die Aufgabe und die Stellung im Betrieb („c“) begründet die Antragsgegnerin damit, dass die Entwicklung zum Großteil in der Konstruktion erfolge, wie

dies auch bei vielen anderen mittelständischen Unternehmen der Fall sei. Der Antragsteller verweist darauf, dass er zum Zeitpunkt der „Erfindungsmeldung“ aus dem Jahr 2002“ noch in der Konstruktion eingesetzt gewesen sei. Nach dem Jahr 2002 sei er zwar noch bei den Teamsitzungen dabei gewesen, ihm aber mehr das Gefühl gegeben worden, nicht mehr gebraucht zu werden, da er sein Wissen bereits preis gegeben habe.

Die Antragsgegnerin führt weiter aus, sie habe die Vergütung bereits auf 1.020 € festgesetzt, wogegen der Antragsteller keinen Widerspruch erhoben habe, so dass diese verbindlich geworden sei. Sie habe ihm nämlich eine Vergütungsvereinbarung angeboten, die dieser jedoch nicht unterzeichnet hätte. Sie habe daraufhin mit dem Februar-Gehalt 2009 diese Vergütung ausbezahlt. Für den Antragsteller sei damit klar gewesen, dass sie die Vergütung nun festgesetzt habe. Da er sich der Zahlung nicht widersetzt habe, habe auch nicht widersprochen. Die der Schiedsstelle vorgelegte Entgeltabrechnung / Verdienstbescheinigung weist nach den Ziffern 010 Grundentgelt, 011 Leistungszulage, 017 Überleitungszulage die Ziffer 450 Erfindervergütung in Höhe von 1.020,00 € aus.

Zuletzt war die Antragsgegnerin bereit, eine Pauschalvergütung von 7.574,49 € zu bezahlen, was der Antragsteller jedoch abgelehnt hat, da er sich von einer jährlichen Abrechnung mehr verspricht. Die Antragsgegnerin zeigt sich offen für einen Lösungsvorschlag der Schiedsstelle, strebt aber nach Möglichkeit eine alles abgeltende pauschale Abgeltung an (...)

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 der Antragsgegnerin vor dem 1. Oktober 2009 zur Kenntnis gelangt ist.

2. zur Miterfinderschaft des Antragstellers und zur Zuständigkeit der Schiedsstelle

Die Frage der Erfinderschaft ist Inhalt des § 6 PatG. Da weder diese Regelung zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet noch im ArbEG entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten sind, gilt

§ 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen gemäß § 6 S. 2 PatG das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Hierbei gilt derjenige als Erfinder, der den Erfindungsgedanken erkennt, dessen schöpferischer Tätigkeit die Erfindung also entspringt. Der Kreis der Miterfinder erfasst daher all diejenigen, die einen schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre der Erfindung geleistet haben (BGH vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung). Zur Klärung der Frage der Erfinderschaft bzw. der Miterfinderschaft ist daher die gesamte unter Schutz gestellte technische Lehre und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu prüfen, mit welcher konkreten schöpferischen Eigenleistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat (BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten).

Gemäß der Erfinderbenennung der Europäischen Patentschrift EP 3 B1 haben insgesamt neun Beschäftigte der Antragsgegnerin schöpferische Beiträge zur technischen Lehre der Diensterfindung erbracht. Allerdings bestreitet der Antragsteller die Miterfinderanteile seiner Miterfinder teils der Höhe nach, teils sogar dem Grunde nach.

Da die Erfinderbenennung jedoch weder eine Aussage über die Höhe des Miterfinderanteils enthält noch Bindungswirkung entfaltet, ist die Frage der korrekten Miterfinderanteile vorliegend ungeklärt.

Es ist aber auch nicht an der Schiedsstelle, hier eine Klärung herbeizuführen. Denn sie ist für diese Frage unter den hier gegebenen Umständen nicht zuständig.

Die Entscheidungspraxis der Schiedsstelle zur Zuständigkeit für die Frage der Erfinder- und Miterfinderschaft stellt sich nämlich wie folgt dar:

Die Schiedsstelle hatte unter Verweis auf ihre ständige Praxis bereits mit Beschluss vom 14. Juni 1977 – Az.: Arb.Erf. 42/76 (Blatt für PMZ 1979 S. 159) festgestellt, dass sie für Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sachlich nicht zuständig ist und daher hierzu keine Einigungsvorschläge unterbreiten kann (...) Wie bereits ausgeführt ist es jedoch nicht Aufgabe und Zuständigkeit der Schiedsstelle, diese Fragen aufzuklären.

Allerdings hält die Schiedsstelle die angegebenen Miterfinderanteile bereits ohne eine nähere Nachprüfung für fragwürdig. So wurden bei insgesamt neun Erfindern fünf Erfindern Miterfinderanteile von 2 - 3 % zugewiesen. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle kommen Miterfinderanteile von unter 10 % so gut wie nicht vor und erscheinen bei einer Hinterfragung auch unrealistisch. Der Kreis der Miterfinder erfasst nämlich all diejenigen, die einen schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre der Erfindung geleistet haben. Interessant wäre vor diesem Hintergrund dann die Beantwortung der Frage durch einen solchen Minimalmiterfinder, worin sein konkreter

schöpferischer Beitrag von 2-3 % genau bestanden hat. Die Schiedsstelle jedenfalls stellt sich unter einem schöpferischen Beitrag zu einer neuen technischen Lehre mit einer gewissen erfinderischen Höhe etwas weitaus Gehaltvolleres vor als 2 bis 3 Hundertstel.

Unterstellt man aber aufgrund dieser Zweifel einmal die Wahrnehmung des Antragstellers als richtig, wonach insgesamt fünf Miterfinder einen schöpferischen Beitrag erbracht haben, so erscheint vor dem soeben ausgeführten Hintergrund ein Miterfinderanteil von 51 % auf Seiten des Antragstellers als nicht unrealistisch und kennzeichnet ihn als den Hauptfinder.

3. keine verbindliche Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 4 ArbEG

Nach Auffassung der Schiedsstelle hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch die Auszahlung und Ausweisung als solche auf der Gehaltsabrechnung nicht verbindlich festgesetzt.

Zum Einen ist die Entgeltabrechnung / Verdienstbescheinigung nicht von der Arbeitgeberin oder einem Bevollmächtigten eigenhändig unterschrieben, was gemäß den §§ 12 Abs. 3 ArbEG, 125, 126 BGB bereits zur Nichtigkeit der Festsetzung führen würde, sollte es sich überhaupt um eine solche handeln.

Zum Anderen muss eine Vergütungsfestsetzung inhaltlich erkennen lassen, dass der Arbeitgeber eine Vergütungsfestsetzung vornimmt. Dies ist nur dann der Fall, wenn aus der Urkunde deutlich wird, dass der Arbeitgeber die darin bezeichnete Vergütung einseitig und für sich abschließend und verbindlich festlegt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 12 RNr. 50 m.w.N. zur Schiedsstellenpraxis). Solche Hinweise sind in der Entgeltabrechnung / Verdienstbescheinigung aber nicht enthalten. Dort ist lediglich unter der Ziffer 450 der Zahlungsgrund Erfindervergütung und die Höhe der Zahlung mit 1.020,00 € ausgewiesen.

4. kein Anspruch wegen verspäteter Benutzungsaufnahme

Eine Erhöhung des Erfindungswerts wegen aus Sicht des Antragstellers verspäteter Benutzungsaufnahme kommt aus Sicht der Schiedsstelle weder unter dem Gesichtspunkt nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten noch unter dem Gesichtspunkt der Vorratsvergütung in Betracht.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (z.B. BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe) spiegeln die vom Arbeitgeber mit der Erfindung tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteile den Erfindungswert am besten wieder. Der Erfindungswert ist daher der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. In dem Zeitraum, in dem die Antragsgegnerin die

Diensterfindungen nicht benutzt hat, ist ihr aber kein dementsprechender geldwerter Vorteil zugeflossen und somit auch kein wirtschaftlicher Vorteil entstanden.

Die Antragsgegnerin war nach Auffassung der Schiedsstelle auch nicht verpflichtet, die Diensterfindung zu benutzen, so dass dem Antragsteller auch hinsichtlich des Vorwurfs an die Antragsgegnerin, drei Jahre lang Möglichkeiten zur Verwertung der Diensterfindung ausgelassen zu haben, kein Vergütungsanspruch zusteht.

Zwar soll ein Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Diensterfindung auch verwerten. Verwertet ein Arbeitgeber eine in Anspruch genommene Diensterfindung aber nicht, so kommt eine Berücksichtigung nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten bei der Ermittlung des Erfindungswerts i.S.v. RL Nr. 24 nur dann in Betracht, wenn die Diensterfindung bei verständiger Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten verwertbar ist. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis setzt dies voraus, dass die Diensterfindung objektiv und wirtschaftlich verwertbar ist. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwertbarkeit ist insbesondere die Frage von Belang, ob der Verzicht auf den Einsatz der Diensterfindung bezogen auf den konkreten Arbeitgeber wirtschaftlich vertretbar ist oder nicht. Hier sind ganz wesentlich die Schranken der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit zu beachten. Dem Arbeitgeber steht nämlich ein weiter unternehmerischer Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu (Schiedsstelle vom 3.12.1987 – ArbErf 57/87, BIPMZ 1988, S. 265). Der Arbeitgeber trägt das Risiko einer Verwertung der Diensterfindung nämlich alleine. Die unternehmerische Entscheidung, ein entsprechendes Risiko bei der Verwertung einzugehen, liegt damit im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Es ist daher nicht Sache des Arbeitnehmers oder der Schiedsstelle, dem Arbeitgeber eine "bessere" oder "richtigere" Unternehmenspolitik vorzugeben und damit in die Kostenkalkulation und die Unternehmensstrategie des Arbeitgebers einzugreifen. Die Gestaltung des Betriebs und damit die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der 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 hat auch der Arbeitnehmererfinder in Bezug auf die Verwertung der Diensterfindung kein Mitspracherecht. Nach Auffassung der Schiedsstelle hat die Antragsgegnerin ihre unternehmerische Entscheidung, die Diensterfindung ab dem Jahr 2010 zum Einsatz zu bringen, vollumfänglich und in nicht zu beanstandender Weise im Rahmen ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit getroffen.

Eine Vergütung als Vorratspatent scheidet ebenfalls aus, da eine solche erst ab dem 8. Patentjahr in Betracht kommt. Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Faktoren wie z.B.

Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, aber gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr gerechnet ab der Patentanmeldung an. Erst dann beträgt der Erfindungswert 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrecht erhält.

5. zum Erfindungswert

Bei der Ermittlung des Erfindungswerts sind sich die Beteiligten im Wesentlichen einig. Differenzen bestehen nur hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes (...)

6. zum Anteilsfaktor

(...)

Vorliegend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass hinsichtlich der Stellung der Aufgabe die Wertzahl „a=2“ angemessen erscheint (...)

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. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass die Wertzahl 1 sachgerecht ist (...)

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 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 sollte nach Auffassung der Schiedsstelle die Wertzahl „c=4,5“ den Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen sachgerecht wiedergeben. Der Antragsteller war zumindest bis ins Jahr 2002 nicht dem Entwicklungs-, sondern dem Konstruktionsbereich zugewiesen. Der Schiedsstelle ist zwar bekannt, dass

im mittelständischen Bereich häufig auch im Konstruktionsbereich in nicht unwesentlichem Maße Entwicklungstätigkeit stattfindet. Andererseits hat die Antragsgegnerin innerbetrieblich offensichtlich gleichwohl zwischen Entwicklung und Konstruktion unterschieden und zwar auch hinsichtlich der Bezahlung. Die Schiedsstelle ist daher der Auffassung, dass den berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeberin die Wertzahl „c=4,5“ am besten Rechnung trägt.

Aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 1“ + „c = 4,5“ ergibt sich rechnerisch ein Anteilfaktor von 14 %. Im Hinblick darauf, dass der Anteilfaktor widerspiegelt, in welchem Maße der Arbeitnehmer aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses bei der Erfindung gegenüber einem freien Erfinder im Vorteil war, regt die Schiedsstelle an, den Anteilfaktor im Hinblick auf das bereits vor dem Jahr 1999 vom Antragsteller gezeigte Engagement auf 15 % zu erhöhen. Damit liegt der Anteilfaktor im Erfahrungsrahmen der Schiedsstelle, wonach sich Anteilfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen, wobei Ingenieure mit Entwicklungsaufgaben sich regelmäßig zwischen 13 % und 16 % wiederfinden.

(...)