



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	25.04.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 24/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Erfindungsverkauf: Ermittlung des Erfindungswerts bei bekanntem Kaufpreisanteil für „Intellectual Property“ am Gesamtkaufpreis; Anteilsfaktor für Patentanwalt als Dienstefinder		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Sind in einem Verkaufspreis von „Intellectual Property“ Urheberrechte, Marken, Patente, Formulierungen, Geschäftsgeheimnisse, prozesstechnisches und herstellungstechnisches Know-how, Internetdomains und sämtliche Datenbestände erfasst, unabhängig davon, ob diese Gegenstände darin verkörpert sind oder nicht, kann davon ausgegangen werden, dass den technischen Schutzrechten und den übrigen Schutzrechten wie Marken und Designs jeweils ein hälftiger Anteil zukommt.
2. Grundsätzlich geht die Schiedsstelle davon aus, dass ein Mitarbeiter in der Patentabteilung, dessen Aufgabe die Bearbeitung von Erfindungsmeldungen, die Ausarbeitung von Patentanmeldungen und das Erwidern auf Bescheide in den Prüfungsverfahren ist, in dem von ihm bearbeiteten Themenbereich einen vergleichsweise großen Einblick in die Entwicklungstätigkeit des Unternehmens hat. Andererseits hat er je nach Zuschnitt des Unternehmens mitunter im Einzelnen jedoch keinen so tiefgehenden Einblick wie ein Entwicklungsingenieur.

## Begründung:

### **I. Sachverhalt**

Der Antragssteller ist Physiker und Patentanwalt und war seit dem (...) 1996 als Patentingenieur für das Gebiet Elektronik in der Patentabteilung der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin beschäftigt. Ab Anfang 1997 war er auch für das Gebiet A-Messgeräte zuständig. Sein Hauptaufgabenbereich erstreckte sich auf die Bearbeitung von Erfindungsmeldungen, die Ausarbeitung von Patentanmeldungen und das Erwidern auf Bescheide in den Prüfungsverfahren.

Ende 1997 hat er seiner damaligen Arbeitgeberin eine Dienstfindung gemeldet, die diese uneingeschränkt in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet hat (...)

Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin hat die Dienstfindung nicht in der Form benutzt, dass sie erfindungsgemäße A-Messgeräte hergestellt hätte. Im Jahr 2007 wurde der Geschäftsbereich Messgeräte an die Firma Y verkauft und in diesem Zusammenhang das gesamte Schutzrechtsportfolio einschließlich der Dienstfindung übertragen. Auch von der Firma Y ist keine Benutzung in Form der Herstellung erfindungsgemäßer Produkte bekannt.

Der Antragsteller begehrt für die Dienstfindung Arbeitnehmererfindervergütung. Zwischen den Beteiligten streitig sind der Erfindungswert und der Anteilfaktor.

Die Antragsgegnerin hat der Dienstfindung einen Erfindungswert hinsichtlich des Verkaufs zugebilligt. Sie ist hierbei von einem Verkaufspreis von 20.000.000 \$ für den Geschäftsbereich ausgegangen in welchem ein Verkaufspreis von 8.223.696 \$ für „Intellectual Property“ enthalten gewesen sei. Hierin wiederum seien Urheberrechte, Marken, Patente, Formulierungen, Geschäftsgeheimnisse, prozesstechnisches und herstellungstechnisches Know-how, Internetdomains und sämtliche Datenbestände erfasst gewesen, unabhängig davon ob diese Gegenstände verkörpert gewesen seien oder nicht. Bei einem gemittelten Wechselkurs von 1 €: 1,30 \$ hätte der Verkaufspreis für das Portfolio 6.325.920 € betragen. Diesen Verkaufspreis teilt die Antragsgegnerin sodann ausgehend von der Anzahl der jeweiligen Patentfamilien paritätisch zwischen dem Geschäftsbereich A-Messgeräte (24 Patentfamilien) und dem B-Messgerätegeschäft (25 Patentfamilien) auf und nimmt an, dass 50 % auf Know-how entfallen. Außerdem geht sie davon aus, dass den technischen Schutzrechten und den übrigen Schutzrechten wie Marken und Designs jeweils ein hälftiger Anteil zukommt, woraus sich ein Kaufpreisanteil für die technischen Schutzrechte in Höhe von 790.740 € ergebe. Hieraus ergebe sich bei einer Aufteilung auf Patentfamilien ein durchschnittlicher Wert von 32.947 € pro Patentfamilie bzw. bei einer Aufteilung nach Einzelschutzrechten ein durchschnittlicher

Wert von 63.259 € für die auf der Dienstleistung beruhende Patentfamilie. Die Antragsgegnerin setzt hiervon den höheren Wert an, nimmt aber Abschläge für die Nichtnutzung der Dienstleistung in Höhe von 50 % und von weiteren 50 % für das Alter der Schutzrechtspositionen (rund 10 Jahre beim Verkauf) und die damit verbundene zu erwartende geringe Restlebenserwartung vor. Somit ergibt sich nach Auffassung der Antragsgegnerin ein Kaufpreis von 15.815 € für die Dienstleistung, was nach Anwendung des Regelumrechnungsfaktors von 40 % zu einem Erfindungswert von 6.326 € führt.

Der Antragsteller hingegen sieht diese Ermittlung des auf die Dienstleistung entfallenden Kaufpreises in einer Vielzahl von Punkten als fehlerhaft an, insbesondere hinsichtlich der Aufteilung zwischen A-Mess- und B-Messbereich, des Know-how-Abzugs und der Gewichtung der technischen zu sonstigen Schutzrechten und der Gewichtung der technischen Schutzrechte untereinander, aber auch hinsichtlich des Umrechnungsfaktors und des Wechselkurses. Vor allem aber ist der der Auffassung, dass die streitgegenständlichen Patente als Sperrpatente anzusehen seien, welchen zum einen im Hinblick auf die Zeit vor ihrem Verkauf bereits ein Erfindungswert zukomme, zum anderen aufgrund der Eigenschaft als Sperrpatent ein weitaus größerer Anteil an dem Verkaufspreis zuzubilligen sei. Die Eigenschaft als Sperrpatent begründet er damit, dass die auf dem Markt befindlichen X-Messgeräte, sowohl die der Antragsgegnerin wie auch die aller Konkurrenten, unzuverlässig seien, da sie Probleme mit der individuellen Messgenauigkeit und der Wiederholgenauigkeit hätten. Diese Probleme könnten mit der Dienstleistung beseitigt werden, so dass mit Hilfe der erfindungsgemäßen Technik bessere Messgeräte gebaut werden könnten. Die streitgegenständlichen Patente würden daher den Umsatz mit herkömmlichen X-Messgeräten schützen, da sie Wettbewerber davon abhalten würden, erkennbar bessere X-Messgeräte zu verkaufen. Dass die bei den herkömmlichen Messgeräten genutzte Technik keinem Patentschutz unterliege, sei hierbei ohne Belang.

Beim Anteilfaktor geht die Antragsgegnerin von 16,5 % ( $a=3 + b=2,5 + c=3$ ) und der Antragsteller von 55 % ( $a=5 + b=5 + c=5$ ) aus.

Zur Wertzahl a führt die Antragsgegnerin aus, dass der Bereich der X-Messgeräte zum Aufgabenbereich des Antragstellers in der Patentabteilung gezählt habe und von einem Patentsachbearbeiter eines Unternehmens erwartet werde, dass er eigene Ideen einbringe. Außerdem sei ihm die Problematik der Messungenauigkeit von X-Messgeräten im Zusammenhang mit der (...) bekannt gewesen, da er eine (...) Erfindungsmeldung zu diesem Thema bearbeitet habe.

Der Antragsteller hingegen führt aus, er habe als erster erkannt, dass die Probleme der bekannten Messgeräte auf einem Mangel bei der (...) beruhten, während in der besagten von ihm bearbeiteten Erfindungsmeldung die Ansicht vertreten worden sei, dass sich die Probleme durch (...) lösen ließen. Darüber hinaus sei die Anhebung der Wertzahl a

geboten, da es außerhalb seines Aufgabenbereichs gelegen habe, Erfindungen zu machen und es für Mitarbeiter des Patentbereichs als nicht geboten gelte, zu erfinden.

Zur Wertzahl b vertritt die Antragsgegnerin die Auffassung, dass der Antragsteller als Diplom-Physiker und Bearbeiter der Schutzrechtsthematik für X-Messgeräte die Aufgabe mit Hilfe beruflich geläufiger Überlegungen gemacht habe und dabei aufgrund seiner Aufgabe Zugriff auf betriebliche Arbeiten und Kenntnisse der Forschung und Entwicklung im Unternehmen gehabt habe, wie sich schon an der Bearbeitung der besagten Erfindungsmeldung zeige.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass das Teilmerkmal der beruflich geläufigen Überlegungen nur teilweise erfüllt sei, da es nicht zum Berufsbild des Mitarbeiters der Patentabteilung gehöre, Erfindungen zu machen. Auf betriebliche Arbeiten und Kenntnisse habe er nicht zurückgegriffen, da er einen neuen Weg beschritten habe, zu dem es keine Anregungen und Vorarbeiten gegeben habe, die ihn zu Lösung hätten hinführen können.

Zur Wertzahl c führt die Antragsgegnerin aus, dass der Antragsteller als für die Messgeräte zuständiger Mitarbeiter der Patentabteilung einen guten Einblick in den Entwicklungsstand und die Forschung gehabt habe.

Der Antragsteller hingegen stellt darauf ab, dass ihm keine Mitarbeiter unterstellt gewesen seien, die Gruppen 4-1 der RL Nr. 34 aber auf die hierarchische Stellung im Betrieb abzielen würden. Dementsprechend sei auf eine ausbildungsadäquate Zuordnung der Gruppen 8 – 5 der RL Nr. 34 anzustellen.

Außerdem macht der Antragsteller eine Verzinsung seiner Vergütungsansprüche geltend, da die Antragsgegnerin seit dem 14. Dezember 2011 mit der Zahlung der Erfindervergütung in Verzug sei (...)

## **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 Diensterfindungen 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. Vergütungsanspruch dem Grunde nach

Ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der Inanspruchnahme, dies allerdings nur dem Grunde nach, nicht jedoch der Höhe nach und damit zunächst in der Höhe 0 EUR. Nachdem die Antragsgegnerin die Diensterfindung in Anspruch genommen hat, hat der Antragsteller einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung.

## 3. Bemessung der Höhe der Vergütung

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

Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet und ist abhängig von den vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteilen.

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

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

## 4. Erfindungswert

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe).

## 5. Erfindungswert infolge Benutzung der Diensterfindung

Der Hauptfall des Zuflusses eines solchen geldwerten Vorteils ist die Benutzung der Diensterfindung im eigenen Betrieb. In diesem Fall besteht der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil in dem Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen würde (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I), wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Allerdings hat die Arbeitgeberin die Diensterfindung

nicht in der Form benutzt, als sie erfindungsgemäße Messgeräte hergestellt hätte. Daher ist der Arbeitgeberin insofern auch kein geldwerter Vorteil zugeflossen.

Die Arbeitgeberin hat die Dienstleistung nach Auffassung der Schiedsstelle aber auch nicht als Sperrpatent im Sinne des Arbeitnehmererfinderrechts, sondern lediglich als Vorratspatent benutzt. In der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend dann schon Patente, deren technische Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, die sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden. Die Schiedsstelle geht aufgrund des ihr unterbreiteten Sachvortrags davon aus, dass der Auffassung des Antragstellers ein derartiges Verständnis des Begriffes Sperrpatent zu Grunde liegt.

Im Arbeitnehmererfinderrecht ist der Begriff des Sperrpatents jedoch deutlich enger gefasst (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff)

(...)

Im vorliegenden Fall scheidet eine Einordnung der Dienstleistung als Sperrpatent bereits an der korrespondierenden monopolartigen Erzeugung. Die hergestellten X-Messgeräte sind nach dem insoweit unstreitigen Vortrag der Beteiligten nicht nur nicht von einem patentrechtlichen Schutz erfasst. Sie werden darüber hinaus von mehreren konkurrierenden Herstellern nach dem bekannten Stand der Technik hergestellt und vertrieben.

Die Dienstleistung schützt und „sperrt“ somit nur die Möglichkeit, ein Messgeräte zu produzieren, das bislang nicht vertrieben wird. Hingegen zieht die Dienstleistung keinen weiteren technologischen Sperrbereich um ein von der Arbeitgeberin am Markt aus welchem Grund auch immer monopolartig beherrschtes technisches Gebiet.

Der Dienstleistung kommt daher lediglich ein Erfindungswert durch die Benutzung als Vorratspatent zu (...)

Im vorliegenden Fall erfolgte die deutsche Prioritätsanmeldung (...), worauf (...) ein Patent erteilt wurde. Darüber hinaus wurde (...) ein europäisches Patent erteilt. Nachdem das Schutzrecht im Jahr 2007 verkauft wurde, fällt für die Benutzung als

Vorratsschutzrecht maximal für das 8. und das 9. Patentjahr ein Jahreserfindungswert von jeweils 770 € an.

#### 6. Erfindungswert infolge des Verkaufs der Diensterfindung

Bei einem Verkauf eines Schutzrechts fließt dem Arbeitgeber der vereinbarte Kaufpreis zu. Da dies ein geldwerter Vorteil ist, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt, hat sich die Ermittlung des Erfindungswerts auch hieran zu orientieren.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts beim Verkauf eines Schutzrechts ist somit der dem Arbeitgeber tatsächlich zufließende Bruttoverkaufspreis ohne Umsatzsteuer.

Entsprechend RL. Nr. 16 sind hiervon insbesondere Aufwendungen für die Entwicklung der Erfindung, nachdem sie fertiggestellt worden ist, für ihre Betriebsreifmachung, die Kosten der Schutzrechtserlangung und mit dem Verkauf zusammen hängende Aufwendungen abzuziehen. Abzugsfähig sind z.B. auch im Verkaufspreis enthaltene erfindungsbezogene Gemeinkosten und selbstverständlich ein Abzug für mit übertragenes Know-how. Hieraus ergibt sich der Nettoverkaufspreis als Grundlage für die Ermittlung des Erfindungswerts.

Als Erfindungswert sind sodann nach allgemeiner Auffassung im Schrifttum und ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle regelmäßig 40 % hiervon anzusehen (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 16 RNr.25 mit einer Vielzahl an Nachweisen zur Schiedsstellenpraxis). Es wird also ein Abschlag von 60 % vom Nettoverkaufspreis vorgenommen. Dieser Abschlag ergibt sich aus der Überlegung, dass zu Gunsten des Arbeitgebers auch dem kalkulatorischen Unternehmergewinn und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen ist.

Im vorliegenden Fall ist jedoch nicht die Diensterfindung separat, sondern ein ganzer Geschäftsbereich verkauft worden. Daher besteht wie häufig beim Verkauf von Unternehmen oder Teilen von diesen die Schwierigkeit, dass für die konkrete Diensterfindung kein separater Verkaufspreis ausgewiesen und auch nicht in Erfahrung zu bringen ist, da eine gesonderte Einzelbewertung der Schutzrechtspositionen im Rahmen des Unternehmensverkaufs nicht stattgefunden hat. Letztlich bleibt in solchen Fällen nur eine Schätzung des Kaufpreisantils und zwar unabhängig davon, ob nur ein Gesamtkaufpreis bekannt ist oder wie hier zumindest der auf IP insgesamt entfallende Kaufpreisantil. Wenn die Kaufvertragsparteien selbst keinen konkreten Kaufpreis ausgewiesen haben, kann der Kaufpreis nämlich auch nicht exakt beziffert werden, so dass jeder Überlegung hierzu letztlich der Makel des Spekulativen anhaften muss. Denn wo es keine Willenserklärung gibt, kann auch kein Wille durch Interpretation ermittelt

werden. Vor diesem Hintergrund versucht die Schiedsstelle regelmäßig aus belastbaren Fakten einen Kaufpreis zu schätzen und solche Fakten finden sich zu allererst am ehesten in der Benutzungssituation beim Verkäufer des Unternehmensteils.

In einer solchen Konstellation schätzt die Schiedsstelle den Kaufpreis häufig, indem sie ausgehend von dem bisher bekannten Benutzungsumfang beim Veräußerer die zukünftige hypothetischen Benutzung durch den Erwerber und die damit verbundenen Umsätze hochrechnet. Ausgehend von diesem Gesamtumsatz beim Käufer ermittelt die Schiedsstelle sodann den Nettoverkaufspreis auf Grundlage der Lizenzanalogie. Da ein Erwerber eines Schutzrechts jedoch u.a. im Hinblick auf das mit dem Erwerb verbundene unternehmerische Risiko und die zukünftig aufzuwendenden Schutzrechtskosten weniger hierfür aufwenden möchte als es ein Lizenznehmer tun würde, bringt die Schiedsstelle bei der hypothetischen Kaufpreisermittlung hierbei lediglich den halben marktüblichen Lizenzsatz in Ansatz. Der fiktive Nettoverkaufspreis entspricht somit der Hälfte der gesamten Lizenzgebühr, die der Erwerber bei dem von ihm als wahrscheinlich erwarteten Benutzungsumfang an den Patentinhaber hätte zahlen müssen.

Im vorliegenden Fall haben jedoch weder die Verkäuferin noch die Käuferin Umsätze mit der Dienstleistung gemacht. Da wie bereits ausgeführt auch kein Sperrpatent im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne vorliegt, könnten vorliegend nur die Jahreserfindungswerte des Vorratspatents Eingang in diese Systematik finden.

Attraktiver für den Antragsteller erscheint der Schiedsstelle mithin die von der Antragsgegnerin gewählte Systematik zur Schätzung des Kaufpreises. Die Schiedsstelle sieht auch keine Veranlassung die gewählte Vorgehensweise grundsätzlich zu beanstanden. Dies gilt insbesondere für den Wechselkurs von 1 €: 1,30 \$. Die Schiedsstelle hat für das Jahr des Unternehmensverkaufs, und auf diesen Zeitpunkt kommt es an, nämlich einen gemittelten Umrechnungskurs von 1 €: 1,37 \$ ermittelt. Ebenfalls entspricht der Ansatz und damit Abzug eines Know-how-Anteils von 50 % der Schiedsstellenerfahrung und –praxis. Sicherlich kann man im Rahmen einer Schätzung unterschiedliche Auffassungen zur Gewichtung der unterschiedlichen Geschäftsfelder zueinander vertreten, wobei es im Rahmen des Verkaufs von IP gleichwohl sachgerecht erscheint, die Aufteilung anhand der Anzahl der jeweiligen Schutzrechtsfamilien vorzunehmen. Selbstverständlich kann man auch zur Aufteilung von technischen zu anderen Schutzrechten unterschiedliche Auffassungen vertreten, man wird sich hier aber wie bereits ausgeführt stets im Bereich der Spekulation bewegen, da die Kaufvertragsparteien selbst keinen Willen kund getan haben, so dass es nicht die eine richtige Lösung gibt. Letztlich hat die Antragsgegnerin bei der Aufteilung der die Messgeräte betreffenden technischen Schutzrechte untereinander wiederum den für den Antragsteller attraktiveren Weg gewählt und eine Aufteilung nach Einzelschutzrechten und

nicht nach Schutzrechtsfamilien vorgenommen, so dass die Vorgehensweise der Antragsgegnerin ausgewogen erscheint. Selbstverständlich bedarf es bei gemittelten geschätzten Verkaufspreisen auf Grundlage eines ganzen Portfolios, das benutzte wie auch nicht benutzte Schutzrechte beinhaltet, eines Abschlags bei der Verkaufspreisschätzung für die nicht benutzten Schutzrechte. In Anbetracht der zwischenzeitlich nachgewiesenen erheblichen Laufzeit der streitgegenständlichen Schutzrechte von bislang 17 bzw. 18 Jahren schlägt die Schiedsstelle jedoch vor, von dem in Ansatz gebrachten Abschlag für das Alter der Diensterfindung Abstand zu nehmen und von einem Kaufpreis von 31.630 € auszugehen. Daraus ergibt sich ein Erfindungswert von 12.652 €

#### 7. Gesamtergebnis zum Erfindungswert

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, der Ermittlung der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung für die Diensterfindung einen Erfindungswert in Höhe von insgesamt 12.652 € zu Grunde zu legen und somit den Erfindungswert aus dem Vorratspatent für das 8. und das 9. Patentjahr unberücksichtigt zu lassen. Der im Wege der Schätzung ermittelte Erfindungswert von 12.652 € stellt sich nämlich gegenüber dem Antragsteller auch insofern als wohlwollend dar, als selbst bei einer Patentlaufzeit von 20 Jahren, unterstellt die Diensterfindung wäre nicht verkauft worden, sich maximal ein Erfindungswert von 10.010 € (13 x 770 € Erfindungswert aus Vorratspatent) ergeben würde.

#### 8. Anteilfaktor

Der Anteilfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und mindert entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den Erfindungswert. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat (...)

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe benachteiligt die von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Wertzahl „a=3“ den Antragsteller nach Auffassung der Schiedsstelle nicht. 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. 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. 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 dem Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ergeben. Zwar besteht keine Fiktion, dass bei Mitarbeitern in bestimmten 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. Man könnte daher durchaus auch darüber nachdenken, ob ein Mitarbeiter einer Patentabteilung, dessen Aufgabe es gerade ist, neue Ideen aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich in einer Art und Weise zu verarbeiten, dass das Unternehmen hieraus die größtmögliche Monopolsituation erreichen kann, nicht auch regelmäßig bereits kraft arbeitsvertraglichem Pflichtenkreis dazu angehalten ist, Lösungen für neuartige technische Problemstellungen zu finden. Dann wäre lediglich die Wertzahl  $a=2$  angemessen, da der auch der konkrete Aufgabenbereich des Antragstellers die Bearbeitung des Messgerätebereichs betraf. Darüber hinaus gehend hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller vorliegend aber zugestanden, dass die Aufgabe nicht gestellt war.

Darauf bezogen hat die Schiedsstelle aber keinerlei Zweifel, dass die Kenntnis von der Messungenauigkeit der Messgeräte infolge der Betriebszugehörigkeit erlangt war und der Antragsteller diese auch nicht selbst festgestellt hat. Unerheblich hierbei ist es, wie das Problem letztlich im Detail zu lösen war. Ausreichend ist, dass das Problem an sich bekannt war, was bereits dadurch belegt ist, dass bei der Antragsgegnerin entsprechende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten stattgefunden haben, die u.a. zu der von dem Antragsteller vor seiner eigenen Erfindungsmeldung bearbeiteten Erfindungsmeldung geführt haben.

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 von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Wertzahl 2,5 sachgerecht ist.

Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und berufliche Tätigkeit vermittelt worden sind. Erfordert die Lösung der Aufgabe hingegen vertiefte berufs- und ausbildungsfremde Überlegungen, spricht dies gegen eine Merkmalerfüllung. Letztlich entscheidend ist, ob der Erfinder über Kenntnisse und Erfahrungen für seine berufliche Tätigkeit verfügt, nicht aber, wie er hierzu gelangt ist. Dementsprechend kommt es auch nicht so sehr auf das Berufsbild des Patentbearbeiters an, zumal die Schiedsstelle wie bei Wertzahl a bereits dargelegt zu diesem ohnehin eine von der des Antragstellers divergierende Auffassung vertritt. Vorliegend entscheidend ist, dass sich der Antragsteller bei der Lösung der Aufgabe innerhalb der Denkgesetze bewegt hat, die ihm aufgrund seiner Ausbildung als Diplom-Physiker und seiner beruflichen Praxis geläufig waren. Die Schiedsstelle sieht daher dieses Teilmerkmal als erfüllt an.

Hinsichtlich der betrieblichen 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. Die Schiedsstelle hat keine Zweifel, dass dies gegeben ist, nachdem der Antragsteller sogar Erfindungsmeldungen aus diesem Bereich bearbeitet hat. Unerheblich ist hierbei, dass er einen abweichenden Lösungsweg beschritten hat, denn das ist ja gerade das Wesen einer Erfindung.

Dass der Antragsteller keine vom Betrieb gestellten Hilfsmittel bei der Lösung der Aufgabe benutzt hat, ist zwischen den Beteiligten unstrittig.

Aus zwei voll erfüllten Teilmerkmalen und einem nicht erfüllten Teilmerkmal ergibt sich 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. 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, die ausdrücklich die Eingruppierung in höhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33 bestmöglich zu entsprechen. Die Schiedsstelle kann daher der Argumentation des Antragstellers, der streng nach Unterstellungsverhältnissen und Ausbildung differenzieren möchte, nicht folgen. Maßgebend ist vielmehr der mit der konkreten Stellung im Betrieb verbundene Einblick in die Entwicklungstätigkeit. Grundsätzlich geht die Schiedsstelle davon aus, dass ein Mitarbeiter in der Patentabteilung, dessen Aufgabe die Bearbeitung von Erfindungsmeldungen, die Ausarbeitung von Patentanmeldungen und das Erwidern auf Bescheide in den Prüfungsverfahren ist, in dem von ihm bearbeiteten Themenbereich einen vergleichsweise großen Einblick in die Entwicklungstätigkeit des Unternehmens hat, da bei ihm die Mehrzahl an entsprechenden Informationen zusammenfließen sollte. Andererseits hat er je nach Zuschnitt des Unternehmens mitunter im Einzelnen keinen so tiefgehenden Einblick wie ein Entwicklungsingenieur. Außerdem möchte die Schiedsstelle dem Antragsteller zugestehen, dass er diesen Aufgabenbereich zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung erst relativ kurz bearbeitet hat.

Im Ergebnis schlägt die Schiedsstelle daher einen Anteilfaktor von 20 % vor. Damit liegt der Anteilfaktor durchaus im höheren Bereich des Erfahrungsrahmens der Schiedsstelle, wonach sich Anteilfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen.

#### 9. Vergütungsberechnung

Somit ergibt sich folgende Vergütungsberechnung (...)

#### 10. Erlöschen durch Leistung

Die Antragsgegnerin hat bereits eine anzurechnende Zahlung von 120 DM erbracht. In dieser Höhe sind die Vergütungsansprüche der Antragsteller durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen.

#### 11. Verzinsung

Verzinsungsansprüche aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschließlich im BGB ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG ist die Schiedsstelle für die Behandlung dieser Forderung unzuständig. Sie ist daher nicht zu einer Bewertung berufen.

Jedoch sollte auch diese Fragestellung mit dem Einigungsvorschlag als bereinigt angesehen werden, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen. Außerhalb ihrer Zuständigkeit merkt die Schiedsstelle hierzu an, dass ihrer Auffassung nach kein Verzug angenommen werden kann.

Insbesondere ist nach Auffassung der Schiedsstelle bei Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB bestimmt. Nach § 271 Abs. 1, 2 BGB kann der Gläubiger die Leistung nicht vor der Zeit verlangen, die für die Leistung bestimmt oder aus dem Umständen zu entnehmen ist. Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Da es sich hier jedoch nur um den Vergütungsanspruch dem Grunde nach in der Höhe „0 €“ handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB. Der korrekte Leistungszeitpunkt ist vielmehr nach § 271 Abs. 1 BGB aus den Umständen zu gewinnen, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung zusammenhängen. Für die Höhe der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend, realisiert im geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird dabei nachschüssig fällig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB. Welcher Zeitpunkt dies jedoch exakt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB ist, lässt sich aus dieser Systematik nicht entnehmen (...)