



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	17.06.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 57/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, § 13 ArbEG, RL Nr. 33 - 35		
Stichwort:	Ermittlung des Erfindungswerts bei einer i.S.v. § 13 Abs. 1 ArbEG verspäteten Inlandsanmeldung; Wertzahl c für Werkzeugmacher mit 30-jähriger Berufserfahrung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat der Arbeitgeber die Diensterfindung ohne Entschuldigungsgrund zweieinhalb Jahre nach der Erfindungsmeldung zum Patent und somit nicht unverzüglich im Sinne von § 13 Abs. 1 ArbEG angemeldet, und ist der Gegenstand des Patents aufgrund des vom Patentamt ermittelten, etwa ein Jahr nach der Erfindungsmeldung entstandenen, neuheitsschädlichen Stands der Technik so eingeschränkt, dass für den Erfindungswert bei der Vergütungsermittlung nur 40 % des Wertes erfindungsgemäßer Produkte als Bezugsgröße angesetzt werden dürften, dann erscheint eine Kompensation der durch die verspätete Patentanmeldung verursachten Erfindungswertminderung durch Anheben der Bezugsgröße auf die dem gemeldeten Gegenstand angemessene Höhe von 100 % gerechtfertigt.
2. War der Erfinder seit 30 Jahren in dem Betrieb tätig und langjährig mit der Technik und den damit zusammenhängenden Verfahren vertraut, so dass er auf ein umfangreiches Weiterbildungs- und Erfahrungswissen zurückgreifen konnte, ist eine Korrektur der Fallgruppe 6 der Nr 34 RL zur Wertzahl „c=5,5“ angebracht.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller ist Werkzeugmachermeister und bei der Antragsgegnerin einschließlich deren Rechtsvorgängerin seit 1974 als Arbeitnehmer beschäftigt. Die Antragsgegnerin ist ein Automobilzulieferbetrieb (...)

Der Antragsteller ist zu 40 % Miterfinder einer (...) 2006 gemeldeten Dienstleistung, die von der Antragsgegnerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin (...) 2006 unbeschränkt in Anspruch genommen worden ist. Die Dienstleistung (...) wurde zunächst am (...) 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt und unter Inanspruchnahme dieser Priorität (...) 2010 beim Europäischen Patentamt zum Patent angemeldet (...)

Der Dienstleistung liegt nun die Idee zu Grunde, dass (...).

Das zuerst erteilte deutsche Patent stellt diese Lehre unter Schutz, nicht jedoch das nachfolgend erteilte Europäische Patent. Das europäische Patentamt hat dieses Verfahren aufgrund einer auf einer Fachtagung beruhenden Publikation von (...) 2007 dem Grunde nach als bekannten Stand der Technik angesehen. Als patentfähig wurde im Wesentlichen nur noch angesehen, dass (...)

Die Antragsgegnerin nutzt die erfindungsgemäße Technik unstreitig bei der Produktion von von ihr im Automobilzulieferbereich vertriebenen Bauteilen.

Streitig zwischen den Beteiligten sind der Erfindungswert und der Anteilfaktor.

Hinsichtlich des Erfindungswerts geht die Antragsgegnerin von einer Bezugsgröße von 40 % der gelieferten Bauteile (...) aus. Das erteilte Europäische Patent zeige nämlich, dass das zugrunde liegende allgemeine Verfahren bereits als Stand der Technik offenbart sei. Exklusivität bestehe somit nur für eine Verfahrensvariante, so dass das Patent von Konkurrenten umgangen werden könne und auch werde. Damit sei eine Reduzierung der Bezugsgröße auf 40 % technisch-wirtschaftlich begründet und damit gerechtfertigt. Als Lizenzsatz nimmt sie 1 % an, da aufgrund der geringen Margen im Automobilzulieferbereich üblicherweise nur geringe Lizenzsätze vereinbart würden. Sie selbst hätte ein Patentportfolio zur (...)technik einlizenziert und hätte für dessen Benutzung (...) zu zahlen gehabt, was einem Lizenzsatz von 0,17 % entspreche.

Der Antragsteller hält die Reduzierung der Bezugsgröße auf 40 % für verfehlt (...) Zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung sei die erfindungsgemäße Lehre keinesfalls Stand der Technik gewesen. Der Lizenzsatz sei bei 3,5 % anzusetzen. Das Verfahren wie auch die anzuwendenden Tarifverträge seien der chemischen Industrie zuzuordnen, wo ein

Lizenzsatzrahmen von 2 % - 5 % üblich sei. Dementsprechend hätte die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin in den 90iger Jahren auch Lizenzsätze von 3,5 % angewendet.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors geht die Antragsgegnerin von 25 % ($a=3 + b=3 + c=5$) aus, während der Antragsteller einen Anteilsfaktor von 51 % ($a=4,5 + b=4 + c=6$) für sachgerecht hält.

Hinsichtlich der Wertzahl a trägt die Antragsgegnerin vor, dass der Antragsteller Werkzeugmachermeister sei und zum Zeitpunkt der Erfindung bereits seit über 30 Jahren dem Betrieb angehört habe, weshalb ihm sämtliche Techniken (...) und die damit verbundenen Probleme im Detail bekannt gewesen seien. Sie geht daher davon aus, dass der Antragsteller ohne Aufgabenstellung durch den Betrieb zu der Erfindung veranlasst worden ist, aber die Mängel und Bedürfnisse infolge der Betriebszugehörigkeit erlangt und nicht selbst festgestellt hat. Der Antragsteller bestreitet solche Kenntnisse.

Zur Wertzahl b geht die Antragsgegnerin davon aus, dass der Antragsteller die Aufgabe mit dem in 30 Jahren Betriebszugehörigkeit erworbenen Erfahrungswissen gelöst hat. Er hätte bei der Lösung aufgrund seiner langjährigen Befassung mit unterschiedlichen Verfahren (...) und der Tatsache, dass es sich bei der Erfindung nur um eine Abwandlung eines bekannten Verfahrens handele, auf betriebliche Arbeiten und Kenntnisse zurückgegriffen. Außerdem hätte die Antragsgegnerin dem Antragsteller Materialien zur Herstellung eines Prototyps (...) und die Werkzeuge zu deren Herstellung zur Verfügung gestellt. Der Antragsteller hingegen trägt vor, dass seine Aufgabe lediglich darin bestanden habe, bestehende Werkzeuge zu warten und zu reparieren. Hieraus seien jedoch keinerlei Erfahrungen im Hinblick auf Werkzeugentwicklung oder Prozessentwicklung ableitbar. Außerdem sei nicht die Umarbeitung des (...) selbst, sondern nur die Idee hierzu von Bedeutung.

Zur Wertzahl c trägt die Antragsgegnerin vor, dass zu den Aufgaben des Antragstellers die Beschaffung von (...)werkzeugen gehört habe, wozu eine genaue Kenntnis der Prozesse und des Anfahrens der Maschinen erforderlich gewesen wäre. Zudem würde er über eine gehobene technische Ausbildung verfügen. Der Antragsteller bestreitet solche Kenntnisse. Seine Tätigkeit habe sich tatsächlich auf die Instandhaltung, Reparatur und Wartung von Werkzeugen beschränkt. Die Antragsgegnerin tritt dem mit umfangreichen Bezugnahmen auf Tätigkeitsbeschreibungen aus der der Personalakte des Antragstellers entgegen. Insbesondere führt sie aus, dass er seit 1. Januar 2010 als „Prozessentwickler Werkzeuge“ beschäftigt gewesen. Zu seinen Aufgaben hätten insbesondere die „kosten-, qualitäts- und termingerechte Entwicklung, Planung, Beschaffung und Implementierung von Fertigungsprozessen mit zugehörigen Fertigungseinrichtungen“ und die „Konzepterstellung und Kalkulation von Fertigungsprozessen und deren erforderlicher Fertigungseinrichtungen“ gezählt (...)

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. 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 bzw. ihre Rechtsvorgängerin die Diensterfindungen unbeschränkt 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 (...)

4. zum 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) (...)

Die Höhe dieses Marktpreises ist in einem solchen Fall mit Hilfe der Lizenzanalogie abzuschätzen, da diese unter den in § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 genannten Methoden bei Umsatzgeschäften die geringste Schätzungenauigkeit aufweist (ständige Schiedsstellenpraxis) bzw. die am wenigsten ungenaue Methode ist (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I) und somit am ehesten die Ermittlung einer angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG erwarten lässt. Freie Erfindungen werden nämlich üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Daher kann durch die

fiktive Nachbildung eines zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen würde (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II).

Dabei dienen das am Markt vertriebene erfindungsgemäße Produkt und dessen Umsatz als Bezugspunkte für einen zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag. Der Marktpreis der Erfindung und damit der vergütungsrelevante Erfindungswert ergibt sich somit aus der Multiplikation des Umsatzes mit erfindungsgemäßen Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz.

Beim Umsatz sind Nettoverkaufspreise ab Werk zu Grunde zu legen, da es den Gepflogenheiten im freien Lizenzmarkt entspricht, regelmäßig die marktüblichen Lizenzsätze auf diesen zu beziehen. Häufig sind am Markt gehandelte Kaufgegenstände jedoch nicht inhaltsgleich mit der Erfindung, da die Erfindung in aller Regel nur Teilaspekte dieser Gegenstände betrifft. Bei einer solchen Konstellation würden Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise aber auch nicht den gesamten Kaufgegenstand bzw. den vollen Nettoverkaufspreis dieses Kaufgegenstandes zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags machen. Im vorliegenden Fall vertritt die Antragsgegnerin dementsprechend die Auffassung, lediglich 40 % der Endprodukte seien erfindungsgemäß, während der Antragsteller vom vollen Nettoumsatz der Endprodukte ausgeht. Es ist daher zu klären, in welchem Umfang die vertriebenen Endprodukte von der Dienstleistung umfasst sind, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist an die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird (BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNR. 36). Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen. (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05 –, juris RNR. 30). Auf eine so ermittelte Bezugsgröße beziehen sich dann die marktüblichen Lizenzsätze.

Zur Klärung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Diensterfindung in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle regelmäßig zunächst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf aufbauend, was die Diensterfindung für das Produkt konkret leistet.

Üblicherweise kann bei dieser Bewertung von den Ansprüchen des erteilten Patents ausgegangen werden. Im vorliegenden Fall differiert die durch die Patentansprüche vermittelte Monopolstellung, die ja Ausgangspunkt für einen Lizenzvertrag und damit auch für dessen fiktive Nachbildung im Rahmen der Lizenzanalogie ist, jedoch ganz erheblich zwischen dem aufgrund der deutschen Prioritätsanmeldung erteilten Patent und dem diese Priorität in Anspruch nehmenden europäischen Patent. Die Antragsgegnerin muss bei der vorliegenden Konstellation aufgrund des vom Europäischen Patentamt ermittelten neuheitsschädlichen Stands der Technik grundsätzlich damit rechnen, dass eine über das europäische Patent hinausgehende Durchsetzung des deutschen Patents gegen die Mitbewerber nur sehr schwer bzw. nicht möglich ist, da Mitbewerber den Bestand des Patents mittels Nichtigkeitsklage erfolgreich angreifen könnten. Vor diesem Hintergrund würde ein vernünftiger Lizenznehmer auch kaum dazu bereit sein, als Anknüpfungspunkt für Lizenzgebühren den Schutzzumfang des deutschen Patents zu akzeptieren. Auf der anderen Seite fällt jedoch auch auf, dass der Antragsteller die Diensterfindung (...) 2006 gemeldet hat, die Antragsgegnerin die Diensterfindung jedoch erst (...) 2009, mithin fast zweieinhalb Jahre nach der Erfindungsmeldung zum Patent angemeldet hat. Die Offenbarung neuheitsschädlichen Stands der Technik fällt ausweislich der Patenterteilung durch das Europäische Patentamt auf (...) 2007, was immer noch über ein Jahr nach der Erfindungsmeldung liegt. Nach § 13 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung aber unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern i.S.v. § 121 BGB zum Patent anzumelden. Die Antragsgegnerin hat keine belastbare Erklärung mitgeteilt, warum die Ausarbeitung der Anmeldeunterlagen im vorliegenden Fall gedauert hat, bis neuheitsschädlicher Stand der Technik anderweitig offenbart wurde. Die unverzügliche Anmeldepflicht des § 13 Abs. 1 ArbEG dient jedoch vorrangig der frühestmöglichen Sicherung von Prioritätsrechten und somit gerade der Vermeidung der hier eingetretenen Situation. Sie stellt daher ein Schutzgesetz zugunsten des Arbeitnehmers i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB dar. Um diesem Umstand gerecht zu werden, hält es die Schiedsstelle im vorliegenden Fall für sachgerecht, den Antragsteller so zu stellen, als wäre die Patentanmeldung zeitgerecht erfolgt. Sie geht daher bei der Ermittlung der Bezugsgröße fiktiv vom Schutzzumfang des deutschen Patents aus.

Ausgehend von den Ansprüchen des deutschen Patents hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, die gelieferten Bauteile (...) in vollem Umfang als technisch-wirtschaftliche

Bezugsgröße zu wählen. Denn letztlich ermöglicht es die erfindungsgemäße Lehre überhaupt erst, (...) herzustellen. Überdies reduziert das erfindungsgemäße Verfahren Aufwand und Produktionszeiten auch bei der Produktion (...) gegenüber dem Stand der Technik erheblich. Diese Bewertung entspricht nach dem Verständnis der Schiedsstelle letztlich auch den Überlegungen der Antragsgegnerin, soweit sie ausführt, dass aufgrund des sehr eingeschränkten Schutzzumfangs des europäischen Patents eine Reduzierung der Bezugsgröße auf 40 % geboten sei.

Als Lizenzsatz ist nach Auffassung der Schiedsstelle der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 1 % sachgerecht. 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 Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz bezogen auf die von der von der Erfindung wesentlich geprägte Bezugsgröße zu ermitteln.

Am einfachsten ist Ermittlung dieses marktüblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existiert, aus dem der zwischen den Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz für eine bestimmte Bezugsgröße abgelesen werden kann (konkrete Lizenzanalogie). Dies ist vorliegend jedoch offensichtlich nicht der Fall. Daher muss mit Hilfe der abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz für die Diensterfindung bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer vernünftigerweise vereinbart werden würde. Dies setzt die Kenntnis von Lizenzverträgen auf dem Markt der mit der erfindungsgemäßen technischen Lehre hergestellten Produkte voraus. Die Preiskalkulation des Produktes wird nämlich mit dem Lizenzsatz belastet. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit Lizenzen belastbar ist, bestimmt wiederum die Marktsituation für dieses Produkt. Abhängig vom jeweiligen technischen Produktmarkt ergeben sich Lizenzsatzrahmen, die die typischen Kalkulationsspielräume auf diesem Produktmarkt abbilden. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Zulieferbereich der Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen. Keine Rolle spielt hierbei die tarifliche Branchenzugehörigkeit des Arbeitgebers, da sich wie auch im vorliegenden Fall hieraus keine zwingenden Hinweise auf den einschlägigen Produktmarkt ergeben.

Ebenfalls nicht hilfreich bei der Bestimmung der marktüblichen Lizenzsätze sind die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen, aus welchem der Antragsteller offensichtlich seine Vorstellungen ableitet. Diese spiegeln nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr den am Markt üblichen Rahmen wider, da sie im Wesentlichen aus den Richtlinien von 1944 übernommen wurden und somit zum Zeitpunkt des Erlasses der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 bereits veraltet waren. Darüber hinaus differenzieren sie nur nach Industriezweigen und nicht weiter nach Produktmärkten und können daher den typischen Kalkulationsspielräumen auf den einschlägigen Produktmärkten nicht immer hinreichend Rechnung tragen. Beispielsweise wäre eine bestimmte Ventiltechnik dem Industriezweig der Maschinen- und Werkzeugindustrie zuzuordnen, gleichwohl existieren beim Einsatz ein und derselben Erfindung im Bereich der Automobilzulieferindustrie und im Bereich der Medizintechnik völlig unterschiedliche Kalkulationsspielräume mit der Folge völlig unterschiedlicher marktüblicher Lizenzsätze (EV vom 3. Juli 2015 – Arb.Erf. 18/13 – Internetdatenbank DPMA).

Dementsprechend ist der marktübliche Lizenzsatz nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung). Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Automobilzulieferindustrie, da die Antragsgegnerin mit Hilfe der erfindungsgemäßen Technik eben solche Produkte produziert und liefert. Im Markt der Automobil- und Automobilzulieferindustrie kalkulieren die Unternehmen mit Blick auf den Ausbau von Marktanteilen oder, um zumindest dem Wettbewerbsdruck Stand zu halten, relativ knapp. Das zeigt sich auch daran, dass die EBIT-Marge der weltweiten Automobilzulieferer in den Jahren 2005 bis 2014 im Schnitt nur 7 % betragen hat. Das hat zur Folge, dass innerhalb dieser knappen Kalkulation auch nur ein enger Spielraum für die auf ein Produkt entfallenden Kosten für Lizenzen verbleibt. Daher liegen nach den Erfahrungen der Schiedsstelle marktübliche Lizenzsätze regelmäßig zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenprodukte auch unter 0,5 %. Die Obergrenze für sehr wertvolle Erfindungen liegt auf die Bereiche Maschinenbau und Elektrotechnik bezogen wohl bei 2 %, bzw. auf dem Gebiet der im Automobilbau eingesetzten Kunststoffe bei 3 %. (vgl. zum Ganzen: Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, 2009; Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009, S. 269, jeweils mit einer Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis). Die Schiedsstelle hatte in einem Fall, in dem es um eine chemische Verbindung ging, einen Lizenzsatz von 2 % als angemessen angesehen. Allerdings gab es zu diesem Produkt

keinerlei Alternativen auf dem Markt (Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Auflage S. 344). Die Antragsgegnerin hat dementsprechend, allerdings ohne Angabe der exakten Bezugsgröße ein Beispiel einer eigenen Lizenznahme für eine (...)technik mitgeteilt, bei welchem sie einen nicht abgestaffelten Lizenzsatz von 0,17 % zu entrichten hatte, was im Rahmen der obigen Ausführungen liegt. Vorliegend hat die Schiedsstelle keinerlei Anhaltspunkte, die es angezeigt erschienen ließen, der Diensterfindung einen Stellenwert einzuräumen, der einen Lizenzsatz deutlich oberhalb der Durchschnittslizenzsätze im Bereich der genannten Höchstlizenzsätze rechtfertigen würde. Wo genau im Lizenzsatzrahmen eine Diensterfindung im konkreten Fall anzusiedeln ist, hängt vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert, umso höher der Lizenzsatz in dem Lizenzsatzrahmen. Ein hoher Ausschlusswert bewirkt nämlich gleichzeitig einen größeren Marktanteil für das Produkt und erhöht damit die Gewinnerwartung. Bei der Erfindung handelt es sich um eine Verfahrenserfindung. Die Verletzung solcher Erfindungen durch Wettbewerber ist regelmäßig schwer belegbar, so dass der Ausschlusswert häufig unterhalb von Erzeugniserfindungen angesiedelt werden muss. Andererseits kann es wieder den Lizenzsatz erhöhend wirken, wenn die Technik des Schutzrechts nicht nur funktionell innovativ ist, sondern wie auch hier vorgetragene Kosten senkende Effekte mit sich bringt. In der Gesamtschau erscheint der Schiedsstelle ein Lizenzsatz von 1 % den Antragsteller nicht zu benachteiligen, zumal die Antragsgegnerin zu Gunsten des Antragstellers keine Abstufung vorgesehen hat.

5. zum Anteilsfaktor

(...)

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. Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller vorliegend zugestanden, dass die Aufgabe nicht gestellt war. Hiervon ausgehend hat die Schiedsstelle aber keinerlei Zweifel, dass der Antragsteller infolge seiner langen Betriebszugehörigkeit und der ausweislich seiner Personalunterlagen wahrgenommenen Aufgaben die Nachteile der herkömmlichen Fertigungstechniken gekannt hat. Die Schiedsstelle hält es auch nicht für vorstellbar, dass der Antragsteller die Mängel erst selbst erkannt haben will. Das herkömmliche (...)verfahren stellt sich nämlich

selbst für einen Laien derart aufwändig dar, dass das Bestreben nach einer Vereinfachung allgemein bekannt gewesen sein muss.

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 3 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 Werkzeugmachermeisters an. Vorliegend entscheidend ist die ausgesprochen umfangreiche Berufserfahrung des Antragstellers mit den Werkzeugen und Maschinen der Antragsgegnerin, womit eine entsprechende Verfahrenkenntnis untrennbar verknüpft ist. Der Antragsteller hat sich bei der Lösung der Aufgabe innerhalb der Denkgesetze bewegt, die ihm aufgrund seiner beruflichen Praxis geläufig waren. Die Schiedsstelle sieht dieses Teilmerkmal daher 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 letztlich als „Prozessentwickler Werkzeuge“ beschäftigt war und die erfindungsgemäße Lehre eine Weiterentwicklung des herkömmlichen (...)verfahrens darstellt.

Das dritte Teilmerkmal 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, sich als solche 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). Die Schiedsstelle geht davon aus, dass es sich vorliegend um eine solche Gedankenerfindung handelt und die Herstellung eines Prototyps der eigentlichen Erfindung bereits nachgelagert war.

Aus zwei voll erfüllten Teilmerkmalen und einem nicht erfüllten Teilmerkmal ergäbe sich die Wertzahl „b=2,5“. Die von der Antragsgegnerin zur Kompensation etwaiger Unsicherheiten zugestandene Wertzahl 3 ist daher für den Antragsteller nicht von Nachteil.

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 kommt zunächst eine Zuordnung zur Gruppe 6 der RL Nr. 34 in Betracht aufgrund seiner etwas gründlicheren technischen Ausbildung zum Werkzeugmachermeister. Bezogen auf die Fertigstellung der Erfindung im Jahr 2006 würde man damit der betrieblichen Stellung des Antragsstellers aber nicht gerecht. Zum Zeitpunkt der Erfindung war der Antragsteller nämlich seit rund 30 Jahren in dem Betrieb der Antragsgegnerin tätig und langjährig mit der Technik der Produktionsanlagen und den damit zusammenhängenden Verfahren vertraut. Er konnte daher auf ein immenses Weiterbildungs- und Erfahrungswissen zurückgreifen, so dass er tiefe Einblicke in die Entwicklung und die Fertigung von (...) hatte. Die Antragsgegnerin durfte daher an ihn auch entsprechende Leistungserwartungen stellen. Die Schiedsstelle hält daher eine Korrektur der Fallgruppe zur Wertzahl „c=5,5“ für angebracht. Die Schiedsstelle hat in der jüngeren Vergangenheit auch bereits einmal einem Elektromechaniker nach zwanzigjähriger Tätigkeit im Entwicklungsbereich lediglich die Wertzahl „c=5“ zugestanden (EV 27/13 vom 15.12.2014 – Internetdatenbank DPMA).

Aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 3“ + „c = 5,5“ ergibt sich ein Anteilsfaktor von 28,5 %. Damit liegt der Anteilsfaktor über dem Erfahrungsrahmen der Schiedsstelle, wonach sich Anteilsfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen.