



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.01.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 65/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 17 Abs. 2 ArbEG, § 9 ArbEG		
Stichwort:	Rücknahme der Patentanmeldung vor Offenlegung; Behandlung als Betriebsgeheimnis; Anerkennung der Schutzfähigkeit durch konkludentes Handeln; Betriebsgeheimnis: Risikoabschlag, Benutzungseinstellung; Pauschalierung und Abzinsung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Behandelt die Arbeitgeberin die Dienstfindung unter Rücknahme der eingereichten Patentanmeldung vor Offenlegung als Betriebsgeheimnis, ohne die Schiedsstelle nach § 17 ArbEG anzurufen, verhandelt sie aber mit dem Erfinder über die Höhe der Erfindervergütung und zahlt auch einen von ihr als angemessen angesehenen Vergütungsbetrag aus, und erfolgt die anschließende die Anrufung der Schiedsstelle einvernehmlich und augenscheinlich zu dem Zweck, die zwischen den Beteiligten streitigen Punkte des Lizenzsatzes bei der Ermittlung des Erfindungswerts und der Wertzahl „a“ bei der Ermittlung des Anteilsfaktors zu klären, dann ist davon auszugehen, dass die Arbeitgeberin die Schutzfähigkeit der Dienstfindung grundsätzlich im Sinne von § 17 Abs. 1 ArbEG anerkannt hat und dass die von den Beteiligten im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens geführte Diskussion zum Abstand der Dienstfindung vom Stand der Technik ausschließlich der Bestimmung des angemessenen Lizenzsatzes gilt.
2. Macht ein Arbeitgeber als Marktführer große Umsätze, dann sind diese im Regelfall auch auf andere Faktoren aus dessen Sphäre zurückzuführen (z.B. Ruf des Unternehmens, Vertriebsorganisation etc.) als auf die Erfindung, mit der Folge dass der Anteil der Erfindung als Ursache für den Umsatz gegenüber diesen Faktoren zurücktritt. Handelt es sich ferner bei den für die Erfindungswertermittlung herangezogenen Vergleichslizenzsätzen und Lizenzsatzrahmen um Erfahrungswerte, die in aller Regel einer Abstufung unterlagen, dann ist eine Abstufung auch des analog ermittelten Lizenzsatzes geboten.

3. Neben der Tatsache, dass sich der Arbeitnehmer nicht auf eine Pauschalvergütung einlassen muss, stehen die dem Arbeitgeber entstehenden Vorteile einer Pauschalvergütung wie Einsparung von Verwaltungskosten bei jährlicher Abrechnung und Vermeidung des Risikos einer Vergütungsanpassungspflicht im Rahmen des § 16 Abs. 6 ArbEG einer Abzinsung entgegen.
4. Der Ausschlusswert einer betriebsgeheimen, als patentfähig anerkannten Erfindung ist mit dem eines erteilten Patents insofern gleichzusetzen, als sich der Ansatz eines Risikoabschlags verbietet.
5. Zwar ist bei betriebsgeheimen Erfindungen gemäß § 17 Abs. 3 ArbEG im Hinblick auf das unterbliebene bzw. hier nicht fortgeführte Schutzrechtsverfahren generell auf die Höchstschutzdauer eines Patents abzustellen, um die aus der fehlenden Patentanmeldung resultierenden Nachteile auszugleichen. Dieser Nachteilsausgleich reicht jedoch nur soweit wie der Nachteil, weswegen wie einem nicht mehr benutzten Schutzrecht trotz Aufrechterhaltung auch einem nicht mehr benutzten Betriebsgeheimnis kein Erfindungswert zukommt.
6. War der Erfinder in der Entwicklungsabteilung beschäftigt, hat es aber für den Erfinder keinen konkreten Entwicklungsauftrag gegeben, kann dem Erfinder bei der Stellung der Aufgabe auch die Wertzahl „a = 2,5“ zugewilligt werden, da die Wertzahl „a=2“ regelmäßig auch Mitarbeitern im Entwicklungsbereich zugestanden wird, welche im Rahmen eines Projektauftrags tätig waren.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller ist als Arbeitnehmer bei der Antragsgegnerin im Entwicklungsbereich beschäftigt. Die Antragsgegnerin ist Marktführerin (...)

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin am 30. August 2009 eine Diensterfindung gemeldet, die diese danach beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet und am 23. November 2009 unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

Bei der Diensterfindung handelt sich um (...). Am 30. April 2010 hat das DPMA einen Prüfungsbescheid zu der Patentanmeldung erlassen und gegenüber der sehr breit formulierten Anspruchsfassung neuheitsschädlichen Stand der Technik entgegen gehalten.

Daraufhin hat die Antragsgegnerin am 21. Oktober 2010 die Patentanmeldung zurückgenommen, um die Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre zu vermeiden. Der

negative Prüfungsbescheid habe die mangelnde Schutzfähigkeit, bzw. einen nur geringen Abstand der erfindungsgemäßen Lehre vom Stand der Technik nahegelegt, so dass die Patentfähigkeit zumindest nicht ohne weiteres gegeben gewesen sei. Sie hätte daher Sorge gehabt, dass Wettbewerber nach Offenlegung der Patentanmeldung ungehindert an vergleichbaren Zusammensetzungen (...) gearbeitet hätten und ihr in der Folge den Markt streitig gemacht hätten. Eine Weiterverfolgung der Anmeldung sei deshalb mit einem unverhältnismäßig großen Risiko für sie verbunden gewesen. Der Antragsteller hat im Hinblick auf dieses Risiko zugestimmt, die gemeldete Diensterfindung als betriebsgeheim zu behandeln und die Patentanmeldung vor Offenbarung fallen zu lassen.

Die Antragsgegnerin hat die erfindungsgemäße Lehre benutzt (...) und dabei folgende Umsätze gemacht: (...)

Es sei allerdings zu Problemen mit dem erfindungsgemäßen Produkt gekommen. (...) Daraus seien z.B. allein in (...) im Jahr 2012 Reklamationskosten in Höhe von 250.000 € entstanden. Für dieses Problem sei auch keine technische Lösung gefunden worden (...) Nach Auffassung des Antragstellers seien die vorgenommenen Änderungen für den Kunden nicht relevant.

Die Beteiligten sind sich nicht einig über die nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) angemessene Höhe der Vergütung der Diensterfindung. Die Beteiligten haben sich darauf verständigt hierzu die Schiedsstelle anzurufen.

Einig sind sich die Beteiligten, darüber, dass die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Methode der Lizenzanalogie erfolgen soll.

Die Antragsgegnerin legt als Umsatz die Umsätze der Jahre 2010 bis 2013, ohne diese um die Reklamationskosten zu bereinigen, und den für weitere 16 Jahre fortgeschriebenen Umsatz des Jahres 2013 zu Grunde, obgleich ihre Produkte erfahrungsgemäß nicht so langlebig seien. Hieraus ergibt sich ein Gesamtumsatz von (...) Diesen staffelt sie auf (...) ab, da ihr Unternehmen über eine hohe Reputation im einschlägigen Marktsegment verfüge.

Als Lizenzsatz setzt sie 0,5 % an, innerhalb eines für den Automobilzulieferbereich angenommenen Lizenzsatzrahmens von 0,5 % und auch darunter bis 1 %. Zur Begründung verweist sie auf einen im Hinblick auf den negativen Prüfungsbescheid des DPMA geringen Abstand zum Stand der Technik. Sie kommt so zu einem Erfindungswert von (...)

Der Antragsteller erachtet diesen Lizenzsatz als zu gering. Nach der BGH-Rechtsprechung „abgestuftes Getriebe“ sei der Lizenzsatz am Gewinn zu orientieren. Ein Lizenzsatz von 2 % entspräche einem Unternehmensgewinn von 8 – 10 %. Der vertriebene (...) hätte eine Zielmarke von 25 %. Weiterhin sei auch der Abstand vom Stand der Technik nicht als

gering anzusehen. Vielmehr sei dem im Prüfungsbescheid aufgezeigten Erklärungs- und Nachbesserungsbedarf nicht nachgekommen worden, obgleich nach einer vertieften Auseinandersetzung mit den Entgegenhaltungen eine erfolgreiche Abgrenzung zu den bestehenden Druckschriften möglich gewesen wäre (...)

Hinsichtlich des Anteilsfaktors gehen der Antragsteller von 18 % und die Antragsgegnerin von 13 % aus. Einig sind sich die Beteiligten über die Wertzahlen „b=1“ und „c=4“. Streitig ist die Wertzahl „a“. Die Antragsgegnerin gesteht dem Antragsteller die Wertzahl „a = 2“ zu, da der Antragsteller in der Entwicklungsabteilung beschäftigt gewesen sei und es zu seinen regelmäßigen Aufgaben gehört habe, sich dienstlich mit Konstruktion, Entwicklung und Forschung im streitgegenständlichen Fachgebiet zu befassen. Da die Erfindung thematisch in den Aufgabenbereich des Antragstellers falle, sei es ohne Belang, dass ein konkreter Entwicklungsauftrag nicht erteilt worden sei. Der Antragsteller ist der Auffassung, dass seine Stellung im Betrieb bereits bei der Wertzahl „c“ berücksichtigt werde und bei der Wertzahl „a“ nicht erneut für eine Ermäßigung der Vergütung herangezogen werden dürfe. Vielmehr rechtfertige sein Selbststudium zum Fachwissen der (...)technologie insbesondere in der Freizeit sowie seine hohe Beteiligung hinsichtlich der Identifizierung betrieblicher Mängel und Bedürfnisse eine höhere Einstufung der Wertzahl „a“.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller bislang eine Vergütung von 5.000 € ausbezahlt. Sie ist der Auffassung; dass sie damit ihre Vergütungspflicht mehr als übererfüllt habe. Eine vorfällige Auszahlung der Vergütung als Pauschale anstelle einer jährlichen Auszahlung über die nächsten 16 Jahre rechtfertige nämlich eine Abzinsung von 60 %, zudem sei im Hinblick auf den negativen Prüfungsbescheid ein nicht nachzahlbarer Risikoabschlag in Höhe von 80 % vorzunehmen. Dies habe zur Folge, dass der auszuzahlende Betrag eigentlich nur 1148 € betrage.

Im Übrigen wird zu den Einzelheiten des Sachverhalts auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

II. Wertung der Schiedsstelle

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

1. Anwendbares Recht

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

2. Rechtliche Einordnung des abgebrochenen Schutzrechtsverfahrens

Die Antragsgegnerin hat die Patentanmeldung im Hinblick auf unterschiedliche Auffassungen zur Schutzrechtsfähigkeit zeitgerecht zurückgenommen, um eine Offenlegung der technischen Lehre und damit Erkenntnismöglichkeiten von Mitbewerbern bei gleichzeitiger Gefahr einer Verwehrung der Schutzrechtsposition zu vermeiden.

Diese Verfahrensweise unterliegt dem Regelungsgehalt des § 17 ArbEG und entspricht einer verbreiteten und von der Schiedsstelle als zulässig angesehenen betrieblichen Praxis, bei der das Unternehmen aus strategischen Gründen nachträglich zum Betriebsgeheimnis wechselt. In einem solchen Fall tätigt der Arbeitgeber zunächst entsprechend seiner Verpflichtung aus § 13 Abs. 1 ArbEG eine Patentanmeldung, um vor Ablauf der 18-Monatsfrist für die Offenlegung der Patentanmeldung einen Prüfungsbescheid oder gar eine endgültige Entscheidung des DPMA zu erhalten. Sodann führt der Arbeitgeber abhängig vom Verlauf des Patenterteilungsverfahrens die Anmeldung fort oder nimmt sie zurück. Nimmt er sie zurück, muss er entweder die Schutzfähigkeit anerkennen oder diese bestreiten und deshalb die Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG anrufen. Anders als durch das Absehen von einer Anmeldung entgegen § 13 ArbEG oder durch die Aufgabe einer Patentanmeldung ohne Einräumung einer Übernahmemöglichkeit entgegen § 16 ArbEG erleidet der Arbeitnehmererfinder hierdurch keine Nachteile, da er bei Anerkenntnis der Schutzfähigkeit seinen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung ebenso behält wie bei einem Nichtanerkentnis, wenn die Schiedsstelle die Schutzfähigkeit im Schiedsstellenverfahren gutachterlich feststellt und dem Einigungsvorschlag nicht widersprochen wird.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die Schiedsstelle nicht nach § 17 Abs. 2 ArbEG angerufen. Auch im Rahmen der Anrufung der Schiedsstelle durch den Arbeitnehmer hat sich die Antragsgegnerin nicht dezidiert auf die fehlende Schutzfähigkeit der Dienstleistung berufen. Vielmehr hat die Antragsgegnerin mit dem Antragsteller vor Anrufung der Schiedsstelle über die Höhe der Erfindervergütung verhandelt und auch einen von ihr als angemessen angesehenen Vergütungsbetrag ausbezahlt. Die Anrufung der Schiedsstelle ist einvernehmlich und augenscheinlich zu dem Zweck erfolgt, die zwischen den Beteiligten überwiegend diskutierten streitigen Punkte des Lizenzsatzes bei der Ermittlung des Erfindungswerts und der Wertzahl „a“ bei der Ermittlung des Anteilsfaktors einer Klärung zuzuführen. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass die Antragsgegnerin die Schutzfähigkeit der Dienstleistung grundsätzlich im Sinne von § 17 Abs. 1 ArbEG anerkannt hat und die von den Beteiligten im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens geführte Diskussion zum Abstand der Dienstleistung vom Stand der Technik ausschließlich der Bestimmung des angemessenen Lizenzsatzes gegolten hat.

3. Bemessung der Vergütung

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstfindung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor.

4. zum Erfindungswert

Der Erfindungswert i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber durch die Benutzung der jeweiligen Dienstfindung tatsächlich zufließt. Bei Benutzung der Dienstfindung im Betrieb ist dieser geldwerte Vorteil in dem Preis zu sehen, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste (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 würde.

Die Beteiligten sind sich zu Recht darüber einig, dass der Erfindungswert vorliegend nach der Methode der Lizenzanalogie ermittelt werden soll. Da freie Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden, kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrags nämlich 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). Der Marktpreis der Erfindung und damit der vergütungsrelevante Erfindungswert ergibt sich somit aus der Multiplikation des Nettoumsatzes mit erfindungsgemäßen Produkten mit dem marktüblichen Lizenzsatz.

Im vorliegenden Verfahren hat die Antragsgegnerin für die Jahre von 2010 bis 2013 einen unstreitigen Umsatz mit erfindungsgemäßen Produkten in Höhe von (...) mitgeteilt. Diese Umsatzzahlen sind bereits als wohlwollend gegenüber dem Antragsteller anzusehen, da Reklamationskosten unberücksichtigt geblieben sind.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin für die Jahre 2014 – 2029 den Umsatz aus dem Jahr 2013 in Höhe von (...) fortgeschrieben und so einen Umsatz von (...) ermittelt. Die Schiedsstelle erachtet dies im Hinblick auf eine angestrebte Pauschalvergütungslösung für den Antragsteller ebenfalls als keinesfalls nachteilig. Zum Einen ist zwar bei

betriebsgeheimen Erfindungen gemäß § 17 Abs. 3 ArbEG im Hinblick auf das unterbliebene bzw. hier nicht fortgeführte Schutzrechtsverfahren generell auf die Höchstschutzdauer eines Patents abzustellen, um die aus der fehlenden Patentanmeldung resultierenden Nachteile auszugleichen. Dieser Nachteilsausgleich kann jedoch auch nur soweit reichen, wie der Nachteil gereicht, d.h. auch bei einem bestehenden Schutzrecht sind nur tatsächliche Umsätze zu berücksichtigen, so dass einem trotz Beendigung der Benutzung gegebenenfalls bis zur Höchstschutzdauer weitergeführten Schutzrecht nach Beendigung der Benutzung auch kein Erfindungswert mehr zukommt. Wenn die Antragsgegnerin trotz üblicherweise kürzerer Produktzyklen hier ihrer Prognose gleichwohl die vollen zwanzig Jahre zu Grunde legt, geht sie zunächst einmal über den Nachteilsausgleich hinaus.

Zum anderen bewegt sich der zur Fortschreibung herangezogene Umsatz des Jahres 2013 im Rahmen der stabilen Vorjahresumsätze und ist daher nicht zu beanstanden.

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

Am einfachsten ist diese Ermittlung des marktüblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht existiert, aus dem der zwischen den Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz ersehen werden kann (konkrete Lizenzanalogie). Diese Möglichkeit ist vorliegend aufgrund des der betriebsgeheimen Erfindung jedoch ausgeschlossen.

Daher muss mit Hilfe der abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz für die Dienstleistungen 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 marktüblichen Lizenzsatz belastet. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit solchen Lizenzsätzen 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. Lizenzsätze sind deswegen dann marktüblich, wenn sie sich in diesem konkreten Rahmen bewegen. Dementsprechend haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie vorliegend z.B. die Automobilindustrie einschließlich des Zulieferbereichs 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. Die Gewinnsituation isoliert betrachtet und der Ansatz bestimmter Prozentsätze hiervon ist jedoch kein geeigneter Ansatz für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes. Auch der BGH geht in seiner aktuellen Rechtsprechung davon aus, dass die angemessene Vergütung am ehesten unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln sein wird und hat daher die vom Antragsteller ins Feld geführte Rechtsprechung aufgegeben (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, - juris RNr. 32).

Im hier einschlägigen 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 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 %. Auf dem Gebiet der im Automobilbau eingesetzten Kunststoffe bewegt sich der Lizenzsatzrahmen hingegen zwischen 0,5 % und 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).

Wo im Lizenzsatzrahmen eine Dienstleistung 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. Ebenfalls den Lizenzsatz erhöhend wirkt es, wenn die Technik des Schutzrechts nicht nur funktionell innovativ ist, sondern auch noch kostengünstiger.

Im vorliegenden Fall sieht die Schiedsstelle die Dienstleistung durchaus als schutzfähig an, wenn auch nicht in der ursprünglich beanspruchten Breite. Lizenzsatzmindernd sieht die Schiedsstelle die Tatsache an, dass die Antragsgegnerin für mängelfreie Lieferung des Produkts mit erheblichem Aufwand verbundene ablauforganisatorische Änderungen beachten muss. Darüber hinaus handelt es sich nach Auffassung der Schiedsstelle um eine durchschnittlich bedeutsame Erfindung.

Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien wohl nur einen Lizenzsatz im unteren Bereich des Lizenzsatzrahmens vereinbart hätten, allerdings nicht an der untersten Grenze. Die Schiedsstelle schlägt daher einen Lizenzsatz von 0,6 % vor.

Die Antragsgegnerin hat die in Ansatz gebrachten Umsätze nach dem Muster der Richtlinie Nr. 11 degressiv abgestaffelt, wogegen der Antragsgegner auch keine Einwände erhoben hat. Auch die Schiedsstelle sieht vorliegend die vorgenommene Abstufung als korrekt an. Wo typischerweise sehr hohe Umsätze mit den Produkten erzielt werden, lässt sich ebenso typischerweise die Abstufung der Ausgangslizenzsätze (in der Praxis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr) beobachten.

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

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies folgendes Ergebnis:

Der auf 20 Jahre hochgerechnete Umsatz beträgt (...), abgestaffelt (...) Bei einem Lizenzsatz von 0,6 % ergibt sich somit ein Erfindungswert von (...)

5. zum 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. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit der Vorgängertechnik gewonnen wurden, und er erhält oft auch technische Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt.

Die Ermittlung des Anteilsfaktors erfolgt mittels der Addition von Wertzahlen, die die Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), die Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) abbilden. Die Kriterien der Wertzahlermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat, und andererseits diejenigen Bedingungen, die für einen freien Erfinder gelten. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Wertzahlen „b = 1“ und „c = 4“ sind zwischen den Beteiligten unstrittig.

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

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

Der Begriff Betrieb beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Betriebsteile, sondern erfasst den gesamten Unternehmensbereich des Arbeitgebers. Die Schiedsstelle stellt daher regelmäßig auf die Einflüsse aus der Unternehmenssphäre ab. Die betriebliche Aufgabenstellung ist daher insbesondere dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer durch betriebliche Impulse in die erfinderische Richtung gebracht worden ist. Die betriebliche Aufgabenstellung kann sich dabei bereits aus dem Arbeits- und Pflichtenkreis und Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ergeben. Zwar besteht keine Fiktion, dass bei Mitarbeitern in bestimmten hervorgehobenen Positionen wie z.B. denjenigen im Entwicklungs- / Konstruktionsbereich grundsätzlich jedes Problem als vom Unternehmen gestellt gilt. Jedoch gehört in diesen Positionen das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen in der Regel zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht. In solchen Bereichen ist ein betrieblicher Anstoß für die Erfindung bereits z.B. aufgrund von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünschen oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern gegeben. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dabei auch keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben. In solchen Fällen gesteht die Schiedsstelle regelmäßig die Wertzahl „a=2“ zu. Da der Antragsteller in der Entwicklungsabteilung beschäftigt war, geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Entwicklung von neuartigen Lösungen auf dem hier relevanten Gebiet bereits zu seinen aus seinem Arbeitsverhältnis resultierenden Pflichten gehörte. Dies hat zur Folge, dass ihm die Aufgabe vom Betrieb gestellt wurde. Gleichwohl möchte die Schiedsstelle ihm bei der Stellung der Aufgabe die Wertzahl „a = 2,5“ zubilligen, da die Wertzahl „a=2“ regelmäßig auch Mitarbeitern im Entwicklungsbereich zugestanden wird, welche im Rahmen eines Projektauftrags tätig waren und die Antragsgegnerin im vorliegenden Fall eingeräumt hat, dass es keinen konkreten Entwicklungsauftrag gegeben habe.

Hingegen greift der Einwand des Antragstellers, seine Stellung im Betrieb würde vorliegend entgegen RL Nr. 2 doppelt zur Ermäßigung der Vergütung missbraucht, nicht durch. Zwar werden die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb bei der Wertzahl „c“ anteilmindernd berücksichtigt. Hierbei wird jedoch inhaltlich darauf abgestellt, 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, während bei der Wertzahl

„a“ darauf abgestellt wird, welche Leistungspflichten der Arbeitnehmer einzubringen hat. Es handelt sich somit um zwei grundverschiedene Kriterien bei der Ermittlung der Vorteile des Arbeitnehmererfinders gegenüber einem freien Erfinder.

Aus den Wertzahlen „a = 2,5“ + „b = 1“ + „c = 4“ ergibt sich die Wertzahl 7,5 und damit ein Anteilsfaktor von 14 %.

6. zu den weiteren von der Antragsgegnerin vorgetragenen Abzugsfaktoren

Die Schiedsstelle erachtet weder eine Abzinsung aufgrund der Pauschalzahlung noch den Ansatz eines Risikoabschlags mit der Maßgabe der Angemessenheit der Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG vereinbar.

a) zur Abzinsung

Im Grundsatz hat die Abrechnung der Arbeitnehmererfindervergütung für die Benutzung der Dienstfindungen jährlich innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs der Arbeitgeberin zu erfolgen. Nach § 271 Abs. 1, 2 BGB kann der Gläubiger die Leistung nämlich nicht vor der Zeit verlangen, die für die Leistung bestimmt oder aus dem Umständen zu entnehmen ist. Nachdem gesetzlich kein Leistungszeitpunkt bestimmt ist, ergibt sich der korrekte Leistungszeitpunkt nach § 271 Abs. 1 BGB aus den Umständen, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG zusammenhängen. Wenn der Erfindungswert wie hier nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln ist und Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine jährliche Abrechnung vor. Dieser Logik folgt dann auch die in Analogie zum freien Lizenzmarkt stattfindende Erfindervergütung. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird daher nachschüssig für die im vorangegangenen Geschäftsjahr getätigten Umsätze fällig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB.

Allerdings verursacht diese Systematik einen nicht unerheblichen administrativen Aufwand beim Arbeitgeber, der dazu führen kann, dass die dabei jährlich entstehenden Gemeinkosten mitunter höher als die auszuzahlende Vergütung sind.

Somit liegt eine pauschale Abgeltung zunächst im vorrangigen Interesse des Arbeitgebers. Dieser spart bei einer Pauschalvergütung nicht nur Kosten in erheblichem Umfang ein, sondern entledigt sich in den Grenzen des § 12 Abs. 6 ArbEG auch etwaiger erhöhter Vergütungsansprüche bei steigenden Umsätzen. Solche sind bei einer solchen Pauschalvergütung nämlich erst dann geeignet, einen Anspruch auf eine Anpassung der

Vergütungsregelung auszulösen, wenn der rechnerische Vergütungsanspruch den dreifachen Betrag der bezahlten Vergütung erreichen würde. Neben der Tatsache, dass sich der Arbeitnehmer nicht auf eine Pauschalvergütung einlassen muss und den Arbeitgeber in eine jährliche Abrechnung zwingen kann, stehen die aufgezeigten Vorteile einer Pauschalvergütung für den Arbeitgeber einer Abzinsung entgegen.

b) zum Risikoabschlag

Nach § 17 Abs. 3 ArbEG sind bei einer betriebsgeheimen Erfindung bei der Bemessung der Vergütung die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, dass auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist. Damit wäre es unvereinbar, bei einer betriebsgeheimen Erfindung bei der Vergütung einen Risikoabschlag in Ansatz zu bringen. Denn bei der Erklärung zum Betriebsgeheimnis entledigt sich der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Durchführung eines Schutzrechtsverfahrens nach § 13 Abs. 1 ArbEG aufgrund von ureigensten Belangen seines Betriebes i.S.v. § 17 Abs. 1 ArbEG und nimmt damit dem Arbeitnehmer die Aussicht, dass von Seiten des DPMA über die Patentfähigkeit der Diensterfindung abschließend befunden wird, d.h. er nutzt eine zu Lasten des Diensterfinders und zu Gunsten seiner betrieblichen Belange geschaffene Ausnahmeregelung. Hieran dürfen sich aber dann gemäß § 17 Abs. 3 ArbEG nicht weitere Nachteile für den Arbeitnehmer anschließen. Im Übrigen knüpft die vorläufige Vergütung und damit der Risikoabschlag daran an, dass der Ausschlusswert eines nur angemeldeten Schutzrechts deutlich geringer als der eines erteilten Schutzrechts ist. Hingegen ist der Ausschlusswert einer betriebsgeheimen Erfindung zumindest mit einer Patenterteilung gleichzusetzen. Ansonsten gäbe es keinen sinnvollen Anlass, eine Erfindung als betriebsgeheim zu behandeln. Im Ausschlusswert aber realisiert sich wiederum der wirtschaftliche Vorteil des Arbeitgebers, mit welchem die Höhe der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung korreliert.

7. Gesamtergebnis

Im Hinblick auf den Einigungswillen der Beteiligten und die Tatsache, dass beide Beteiligten in den verschiedenen streitigen Positionen gleichermaßen Abstriche von ihren Vorstellungen in Kauf nehmen müssen, schlägt die Schiedsstelle vor, die Vergütung der betriebsgeheimen Erfindung mit der Zahlung von weiteren 7.359 € abschließend zu regeln. Die Schiedsstelle empfiehlt, den Einigungsvorschlag anzunehmen, damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und sich weitere Aufwendungen in einem etwaigen Gerichtsverfahren, in dem zudem weitere Anwalts- und Gerichtskosten anfielen, zu ersparen.