



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	13.04.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 68/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Vergleich der Erfindungswertermittlung nach Lizenzanalogie und Schätzung aus den Investitionskosten bei Benutzung; unterlassene Verfolgung von Patentverletzungen; Erfindungswert bei Patentverkauf; Miterfinderanteil bei betriebsfremden Miterfindern		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Mit Hilfe einer erfindungsgemäßen Anlage gefertigte Bauteile können zumindest hilfswise als Stellvertreterbezugsgröße für eine Lizenzanalogie am Produkt zur Ermittlung des Erfindungswerts dienen, auch wenn sich die Erfindung in ihnen selbst nicht direkt verkörpert.
2. Bei der Ermittlung des Erfindungswerts aus den Investitionskosten für die Ausstattung der Anlagen mit der erfindungsgemäßen Technik kann schon die Investition in 3 Anlagen zu einem Erfindungswert in gleicher Größenordnung wie nach der Lizenzanalogie am Produkt führen.
3. Der frühere Versuch der Schiedsstelle, eine pauschalierte Ermittlung des Erfindungswerts als Anteil von etwa 25 % am Bruttoverkaufspreis durchzuführen, ist auf seltene Ausnahmefälle beschränkt, in denen die Ermittlung der abzugsfähigen Kosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.
4. Der Verzicht eines Arbeitgebers darauf, Schadensersatzansprüche gegen einen möglichen Patentverletzer geltend zu machen, stellt grundsätzlich keinen Fall der nicht ausgenutzten Verwertbarkeit im Sinne der RL Nr. 24 dar.
5. Eine Differenzierung zwischen Teammitglied, Fachkoordinator und Teamleiter hinsichtlich der Wertzahl c für die Aufgaben und die Stellung des Erfinders im Betrieb nach Nr. 34 RL entspricht dem sich mit zunehmender Hierarchiestufe steigenden Einblick in die Erzeugung und Entwicklung; vorliegend sind die Wertzahlen c von 2,5 für Teamleiter, 3,5 für Fachkoordinator und 4 für Teammitglieder nicht zu beanstanden.

6. Bei 6 betriebsangehörigen und 2 betriebsfremden Miterfindern ist der dem Arbeitgeber entstandene Erfindungswert grundsätzlich allein zwischen den 6 betriebsangehörigen Arbeitnehmern aufzuteilen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsteller sind oder waren bei der Antragsgegnerin angestellt. Es handelt sich bei ihnen um 6 von 8 Erfindern der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Erfindung, so dass sie von einem Miterfinderanteil von 12,5 % ausgehen. Die Antragsgegnerin hat die von den Antragstellern als Dienstleistung gemeldete Erfindung in Anspruch genommen (...)

Die Antragsgegnerin hat eine Anlage in der Produktionsanlage X mit der der erfindungsgemäßen Technik ausgestattet. Hierfür hat sie Investitionskosten von 142.163 € aufgewendet. Die gesamte Anlage hat einen Wert von 1.929.338 €. Nach dem Sachvortrag der Beteiligten existieren wohl noch zwei weitere gegebenenfalls mit der erfindungsgemäßen Technik ausgerüstete Anlagen (...)

Hinsichtlich der Produktionsanlage X haben die Antragsteller vorgetragen, in dieser seien 1.031.747 Bauteile im Zeitraum vom 1.10.2004 bis 30.09.2011 mit Hilfe der erfindungsgemäßen Technik gefertigt worden. Die Anlage sei auch darüber hinaus in Betrieb. Ein Bauteil habe einen Wert von 20 €. Es sei weiterhin von einer Umsatzrendite von 12 % auszugehen.

Im Jahr 2013 hat die Antragsgegnerin ein aus 64 Einzelschutzrechten bestehendes Schutzrechtsportfolio für 375.000 € verkauft. Hierbei entfielen 15 Schutzrechte auf die streitgegenständliche Schutzrechtsfamilie. Die Antragsgegnerin geht somit von einem Verkaufspreis von 87.890 € aus.

Die Beteiligten sind sich über die zu zahlende Erfindervergütung uneinig. Streitig sind der Erfindungswert und die jeweiligen Anteilsfaktoren.

Hinsichtlich des Erfindungswerts sind die Antragsteller der Auffassung, dass dieser hinsichtlich der Produktionsanlage in X nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln sei. Hinsichtlich des Erfindungswerts in Bezug auf den Schutzrechtsverkauf halten sie den angegebenen Verkaufspreis für nicht tragfähig, da dieser konzernintern festgestellt und nicht am freien Markt ausgehandelt worden sei. Weiterhin sind sie der Auffassung, dass ein Erfindungswert auch dahingehend zu vergüten sei, dass die Antragsgegnerin nicht gegen Patentverletzer vorgegangen sei.

Die Antragsgegnerin hingegen will den Erfindungswert aus den Investitionskosten ableiten. Zunächst hat sie hierbei 20 % der Investitionskosten von 142.163 € für die Anlage in X in

Ansatz gebracht. Später hat sie angeboten, die gesamte Anlage im Wert von 1.929.338 € in Ansatz zu bringen und hierauf einen Lizenzsatz in Höhe von 2,8 % anzusetzen. Den ausgewiesenen Verkaufspreis für den Schutzrechtsverkauf sieht sie als korrekt an. Einer Erhöhung des Erfindungswerts wegen vermeintlich unterlassenen Vorgehens gegen Patentverletzer tritt sie entgegen.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors stehen sich folgende Auffassungen gegenüber:

Funktion	Auffassung Antragsteller	Auffassung Antragsgegnerin
Teamleiter	21 % (a=5 + b=2 + c=3)	15,6 % (a=3 + b=2,7 + c=2,5)
Fachkoordinator	25 % (a=5 + b=2 + c=4)	18,6 % (a=3 + b=2,7 + c=3,5)
Teammitglied	32 % (a=5 + b=2 + c=5)	20,1 % (a=3 + b=2,7 + c=4)

Zur Begründung der Wertzahl a führen die Antragsteller aus, dass die betriebliche Aufgabenstellung extrem akut gewesen sei, zur Wertzahl c, dass die Antragsteller nicht lediglich im Bereich Forschung tätig gewesen seien, sondern in einem Bereich, der sich mit Forschung und Fertigung befasst habe.

Die Antragsgegnerin hat bereits Vergütung in unterschiedlicher Höhe bezahlt.

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

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

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

1. Anwendbares Recht

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

2. zum Erfindungswert

Die Schiedsstelle schätzt den Erfindungswert im Interesse der Erfinder aufgerundet auf rund 145.000 € und schlägt den Beteiligten vor, dies der Vergütungsberechnung zu Grunde zu legen.

Der Erfindungswert ist ausschließlich der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Die vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten

wirtschaftlichen Vorteile spiegeln nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Erfindungswert nämlich am besten wider, da der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse die Erfindung in dem sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe).

a) Erfindungswert hinsichtlich der Benutzung der Dienstfindung

Der Hauptfall eines solchen wirtschaftlichen Vorteils ist die Benutzung der Dienstfindung im eigenen Betrieb. In diesem Fall realisiert sich der wirtschaftliche Vorteil in dem Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt zahlen würde (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I).

Für die Ermittlung dieses Preises kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung nach der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder die Schätzung des Preises.

Gemeinsam ist diesen methodischen Ansätzen, dass sie nicht die Ermittlung eines jeweils anderen Erfindungswerts zum Ziel haben, sondern lediglich alternative Methoden zur Abschätzung desselben Marktpreises darstellen (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I).

Wenngleich diese drei Methoden grundsätzlich, weil sie letztlich zum selben Ergebnis führen, in den Vergütungsrichtlinien gleichberechtigt nebeneinander aufgeführt sind, kommt der Methode der Lizenzanalogie gleichwohl im Regelfall der Vorrang zu. Denn letztlich sind zwar alle drei Methoden Schätzungen des Erfindungswerts, im Regelfall weist die Methode der Lizenzanalogie aber nach ständiger Schiedsstellenpraxis die geringste Schätzungenauigkeit auf bzw. ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die am wenigsten ungenaue Methode (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I).

Die Methode der Lizenzanalogie setzt allerdings voraus, dass der Arbeitgeber im weitesten Sinne mit der Erfindung eigene Umsatzgeschäfte betreibt und die Erfindung von ihrem Gegenstand her nicht lediglich von nur innerbetrieblichem Nutzen ist, sondern sich zumindest auf zu veräußernde Erzeugnisse bezieht. Dann nämlich kann das am Markt vertriebene Produkt und dessen Umsatz als Bezugspunkt für einen zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag herangezogen werden, sei es auch nur als Stellvertreterbezugsgröße bei einem erfindungsgemäßen Verfahren, das nicht direkt der Produktion dient, mit dieser aber in direktem Zusammenhang steht (vgl. hierzu die der Entscheidung BGH vom 29.04.2003 zu Grunde liegende Ausnahmesituation – Az.: X ZR 186/01 – Abwasserbehandlung).

Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, weil sich die Dienstleistung nicht unmittelbar in Produkten realisiert und auch ein direkter Zusammenhang mit Produkten im Sinne der o.a. BGH-Rechtsprechung zur Abwasserbehandlung sich nicht soweit herstellen lässt, dass der Vorteil der Methode der Lizenzanalogie erreichbar erscheint, nämlich die Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts soweit als möglich durch die Nutzung bekannter Umsatzzahlen und nachvollziehbarer Kausalitäten zwischen umgesetzten Produkten und der Erfindung zu reduzieren, scheidet die Methode der Lizenzanalogie ausnahmsweise aus.

In Betracht kommt dann gegebenenfalls die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Diese muss dann zu dem Preis führen, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die streitgegenständliche Erfindung gezahlt hätte.

Der erfassbare betriebliche Nutzen wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aus der Differenz zwischen dem durch den Einsatz der Dienstleistung verursachten Kosten und dem verursachten Nutzen ermittelt. Häufig sind die Kosten noch bekannt, der Nutzen jedoch schwer ermittelbar.

Der Nutzen ist von der konkret realisierten Ersparnis des Arbeitgebers abhängig, die belegt sein muss. Schwierig ist hierbei insbesondere, dass eine solche Ersparnis nicht am innerbetrieblichen Ist-Zustand bemessen werden darf, sondern sich am äußeren Stand der Technik messen lassen muss, d.h. welche Möglichkeiten weltweit zum Zeitpunkt der Erfindung verfügbar waren.

Scheitert eine konkrete Berechnung nach der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens am Beleg eines konkret realisierten und messbaren Nutzens und / oder an der Bemessungsgrundlage in Form der Abgrenzung der Erfindung zum äußeren Stand der Technik, verbleibt für die Ermittlung des Preises, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt gezahlt hätte, die Methode der Schätzung.

Da dann die mit der Dienstleistung verbundenen wirtschaftlichen Vorteile des Arbeitgebers nicht messbar sind, muss sich die Ermittlung des Erfindungswerts daran orientieren, was ein Unternehmer in vergleichbarer Situation vernünftiger Weise für eine derartige Erfindung ausgeben müsste und würde. Die Obergrenze hierbei bildet der Preis vergleichbarer anderer am Markt erhältlicher technischer Lösungen, da es keinem Arbeitgeber zugemutet werden kann, mehr als für eine gleichwertige Alternativlösung zu bezahlen.

Selbst wenn solche Alternativlösungen, die z.B. bei Konkurrenzunternehmen zum Einsatz kommen, im Schiedsstellenverfahren nicht bekannt geworden sind, sind auch bei der reinen Schätzung Schätzungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren.

Daher sind der Ermittlung des Erfindungswerts andere möglichst konkrete Anhaltspunkte zu Grunde zu legen.

Als solche Anhaltspunkte kommen die Investitions- und Wartungskosten des Arbeitgebers in Betracht, die verdeutlichen, was der innerbetriebliche Einsatz der Erfindung dem Arbeitgeber mindestens wert war. Die Orientierung an den Investitionskosten darf nur nicht dazu führen, dass bei Erfindungen, bei welchen ein sehr niedriger Investitionsaufwand in keinem Verhältnis zum vergleichsweise hohen Wert der Erfindung steht, aufgrund des niedrigen Investitionskosten ein sehr niedriger Preis und damit eine unangemessen niedrige Vergütung entsteht.

Bei der Ermittlung des Erfindungswerts ist auf diesen Ausgangswert kein Analogielizenzsatz, sondern in Anlehnung an die Ermittlungsmethode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ein Umrechnungsfaktor von $1/8 - 1/3$ der Investitionskosten anzuwenden. Dieser Umrechnungsfaktor trägt der Überlegung Rechnung, dass dem Arbeitgeber ein angemessener Anteil an den wirtschaftlichen Vorteilen aus dem Einsatz der Erfindung verbleiben soll und er auch das Risiko ihres Einsatzes trägt.

Im vorliegenden Fall sind die Antragsteller der Auffassung, dass der Erfindungswert nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln sei. Dem kann die Schiedsstelle nicht folgen. Unbeachtlich ist hierbei, dass die Antragsgegnerin entsprechende Zahlen des Controllings nicht beigebracht hat, da bei lebensnaher Betrachtung die Ursache hierfür sein dürfte, dass solche Zahlen weder verfügbar noch ermittelbar sind, da das Controlling nur die realen Ist-Zustände mit Kennzahlen erfassen kann. Wie dargestellt hätte aber zunächst fiktiv ein innerbetrieblicher Stand der Technik auf dem Niveau des aktuellen außerbetrieblichen Standes der Technik als Ausgangsbasis für weitere Berechnungen konstruiert werden müssen. Wie dies hätte aussehen müssen, haben aber auch die Antragsteller nicht substantiiert vorgetragen. Sie haben lediglich eigene Berechnungen auf Grundlage des realen Ist-Zustands vorgelegt. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass eine seriöse Berechnung bzw. Abschätzung des Erfindungswerts mit der Methode der Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen wie häufig auch hier nicht möglich ist.

Dies hat für die Antragsteller jedoch keine nachteiligen Auswirkungen, da man nach Auffassung der Schiedsstelle sowohl durch eine Orientierung an den Investitionskosten wie auch durch eine Orientierung an der Lizenzanalogie zu im Wesentlichen vergleichbaren Ergebnissen kommt, wodurch dem eingangs dargelegten Grundsatz Genüge getan ist, dass die verschiedenen alternative

Methoden die Abschätzung desselben Marktpreises zum Ziel haben (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I).

Wendet man die Methode der Lizenzanalogie an, so 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 Nettoumsatzes mit erfindungsgemäßen Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz.

Der bei der Ermittlung des Erfindungswerts anzusetzende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die 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 Lizenzsatz bezogen auf die von der Erfindung wesentlich geprägte Bezugsgröße zu ermitteln.

Die Bezugsgröße und die Höhe des Lizenzsatzes stehen hierbei in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. So vereinbaren vernünftige Lizenzvertragsparteien bei eng abgegrenzt gewählten Bezugsgrößen aufgrund der hieraus resultierenden niedrigeren Nettoumsätze höhere Lizenzsätze als bei vergleichsweise großzügig bemessenen Bezugsgrößen, mit welchen ein höherer Nettoumsatz verbunden ist.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen 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. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße beziehen sich dann die landläufig bekannten marktüblichen Lizenzsätze.

Im vorliegenden Fall geht die Schiedsstelle davon aus, dass die mittels der erfindungsgemäßen Technologie gefertigten Bauteile zumindest hilfsweise im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung als Stellvertreterbezugsgröße dienen können, auch wenn sich die Erfindung in ihnen selbst nicht direkt verkörpert. Daraus folgt allerdings auch, dass die gefertigten Bauteile nicht in Gänze als Bezugsgröße dienen können.

Analog zu anderen Branchen, in welchen die Einbeziehung von Herstellungsverfahren in den Erfindungswert üblich ist, hat die Schiedsstelle für ihre Vergleichsberechnungen als Bezugsgröße einen Anteil von 15 % der gefertigten Bauteile zu Grunde gelegt.

Legt man die von den Antragstellern in den Raum gestellten Positionen 20 € Produktwert, 12 % Umsatzrendite und 1.031.747 gefertigte Bauteile zu Grunde, so ergibt sich hieraus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. September 2011 ein Umsatz von 23.111.133 €. Diese Umsätze auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 31. Juli 2013, dem Verkauf des erfindungsgemäßen Schutzrechts, hochgerechnet ergeben nochmals einen Umsatz von 6.053.062 €. Insgesamt ergibt sich so ein Umsatz von 29.164.195 €. Hiervon 15 % sind 4.374.629 €, abgestaffelt nach RL Nr. 11 mithin 3.908.737 € als Bezugsgröße. Bei einem von der Antragsgegnerin im Rahmen der Erfindungswertermittlung nach den Investitionskosten in das Schiedsstellenverfahren eingeführten Lizenzsatz von 2,8 % ergibt sich somit ein Erfindungswert von 109.445 €. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass dieser Lizenzsatz eigentlich zu hoch ist, da die gefertigten Bauteile dem Automobilzuliefermarkt zuzurechnen sind, in welchem deutlich niedrigere Lizenzsätze marktüblich sind.

Versucht man den Erfindungswert aus den Investitionskosten zu ermitteln, so wären zunächst für eine Anlage 142.163 € zu Grunde zu legen. Setzt man innerhalb des oben aufgezeigten Rahmens hiervon 25 % als Erfindungswert an, kommt man zu einem Erfindungswert von 35.541 € pro Anlage, bei drei erfindungsgemäßen Anlagen somit auf einen dem Ergebnis der Lizenzanalogie vergleichbaren Erfindungswert von 106.623 €.

b) Erfindungswert hinsichtlich des Verkaufs der Diensterfindung

Der Erfindungswert orientiert sich ausschließlich am geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Bei einem Verkauf eines Schutzrechts fließt dem Arbeitgeber der vereinbarte Kaufpreis zu.

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, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen ist.

Hingegen ist der frühere Versuch der Schiedsstelle, eine pauschalierte Ermittlung des Erfindungswerts direkt auf Grundlage des Bruttoverkaufspreises durchzuführen, heute nur auf seltene Ausnahmefälle beschränkt. Eine solche Vorgehensweise kommt nur in Betracht, wenn die Ermittlung der abzugsfähigen Kosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Für einen solchen Fall wird abhängig vom Einzelfall ein mittlerer Umrechnungsfaktor von 25 %, d.h. ein Abschlag von 75 % vom Bruttoverkaufspreis angenommen (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 16 RNr. 33; EV vom 6.12.2012, Arb.Erf. 34/10 – nicht veröffentlicht).

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin einen Verkaufspreis von 87.890 € mitgeteilt. Hiervon ausgehend hat sie 40 % als Erfindungswert angesetzt. Sie hat somit die 87.890 € bereits als Nettoverkaufspreis zu Grunde gelegt, was für die Erfinder nicht unvorteilhaft ist. Die Schiedsstelle kann den Antragstellern mangels entsprechenden substantiierten Sachvortrags nicht dahingehend folgen, dass die Antragsgegnerin keinen adäquaten Marktpreis zu Grunde gelegt habe. Der mitgeteilte Verkaufspreis liegt überdies über Verkaufspreisen im Rahmen von Unternehmensverkäufen, die der Schiedsstelle in jüngeren Schiedsstellenverfahren bekannt geworden sind. Somit ergibt sich ein Erfindungswert von 35.156 € aus dem Verkauf der Dienstleistung.

c) Keine Erhöhung des Erfindungswerts wegen vermeintlicher Patentverletzung

Aus vermeintlichen Patentverletzungen durch Dritte ergibt sich hingegen kein weiterer Erfindungswert, etwa in Form von anzurechnenden fiktiven Lizenzeinnahmen. Zwar ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, eine in Anspruch genommene Dienstleistung auch zu verwerten. Da aber grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der Arbeitgeber schon im eigenen Interesse die Erfindung in dem ihm sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird (BGH vom

16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe), kommt eine Vergütung aufgrund nicht voller Ausnutzung der Verwertung (RL Nr.24), wozu auch das Vorgehen gegen Patentverletzer zu zählen wäre, nur ganz ausnahmsweise in Betracht.

Die Verpflichtung zur Verwertung der Dienstleistung ist nämlich nicht umfassend, sondern auf den konkreten Arbeitgeber bezogen und unterliegt den Schranken der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Der Arbeitgeber muss bei verständiger Würdigung nämlich zunächst überhaupt in der Lage sein, im Hinblick auf die bei ihm bestehenden wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten die Verwertungsmöglichkeiten zu nutzen. Darüber hinaus steht ihm ein weiterer unternehmerischer Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu (Schiedsstelle vom 3.12.1987 – ArbErf 57/87, BIPMZ 1988, S. 265). Der Arbeitgeber trägt das Risiko einer Verwertung der Dienstleistung nämlich alleine. Treffen ihn hierbei Nachteile, so darf der Arbeitnehmererfinder hieran nicht beteiligt werden. Die Entscheidung, ein entsprechendes Risiko bei der Verwertung einzugehen liegt damit im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Es ist nicht Sache der Schiedsstelle, dem Arbeitgeber eine "bessere" oder "richtigere" Unternehmenspolitik vorzugeben und damit in die Kostenkalkulation des Arbeitgebers einzugreifen. Die Gestaltung des Betriebs, die Frage, ob und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist Bestandteil der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lässt (BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – AZ.: 2 AZR 673/11). Daher hat auch der Arbeitnehmererfinder in Bezug auf die konkrete Verwertung der Dienstleistung keine Einflussmöglichkeiten.

Maßgebend für einen Vergütungsanspruch aufgrund unterlassener Verwertung ist letztlich, ob die Überlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist (Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Az.: 23/06 – in Datenbank).

Vor diesem Hintergrund war die Antragsgegnerin nicht gehalten, auf den Abschluss von Lizenzierungsverträgen zu drängen oder gar gerichtlich gegen mögliche Patentverletzungen vorzugehen. Wenn ein Arbeitgeber darauf verzichtet, Schadensersatzansprüche gegen einen möglichen Patentverletzer geltend zu machen, mag auch dies zwar rein theoretisch eine nicht vollständige Ausnutzung der Verwertungsmöglichkeiten bedeuten. Dies stellt jedoch grundsätzlich keinen Fall der nicht ausgenutzten Verwertbarkeit im Sinne der RL Nr. 24 dar. Denn das

unternehmerische Risiko beim Versuch der Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils im Wege einer Patentverletzungsklage auf Schadensersatz wegen unberechtigter Patentbenutzung ist noch weitaus höher als bei die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch die Vermarktung eines erfindungsgemäßen Produkts (Schiedsstelle vom 17.01.1996 – Az.: 43/94 – in Datenbank). Maßgebend ist auch hier, ob die Überlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverfolgung absolut nicht nachvollziehbar sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverfolgung vorzuwerfen ist. Das Absehen von einem Rechtsstreit kann wegen des hohen Prozessrisikos so gut wie nie der wirtschaftlichen Vernunft widersprechen. Somit konnten die Antragssteller von der Antragsgegnerin auch nicht verlangen, gegen Konkurrenzunternehmen entsprechend vorzugehen, dies umso mehr, als sich eine Verletzung vorliegend nicht einmal zweifelsfrei belegen ließ.

3. zum Anteilsfaktor

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die von der Antragsgegnerin zugestandenen Anteilsfaktoren den Antragstellern nicht zum Nachteil reichen.

Der Anteilsfaktor 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. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet.

Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung 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. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein dem entgegenstehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe benachteiligt die von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Wertzahl „a=3“ die Antragsteller 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.

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 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. Die Antragsteller waren ihrem eigenen Bekunden nach in einem Bereich tätig, der sich mit Forschung und Fertigung befasst hat und in welchem zudem „Working Groups“ hinsichtlich der Optimierung der Produktion von (...) gebildet wurden. Diesem Ziel diente auch die streitgegenständliche Dienstleistung. Überdies teilen die Antragsteller selbst mit, dass die betriebliche Aufgabenstellung extrem akut gewesen sei. Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass die Entwicklung der streitgegenständlichen Technologie bereits im arbeitsvertraglich geschuldeten Pflichtenkreis lag, was eigentlich mit der Wertzahl 2, zumindest aber mit der Wertzahl 2,5 zu bewerten sein dürfte. Keinesfalls ist daher die von der Antragsgegnerin zugestandene Wertzahl 3 als zu niedrig anzusehen.

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 von der Antragsgegnerin zugestandene Wertzahl 2,7 liegt über der Forderung der Antragsteller, so dass es die Schiedsstelle dabei belassen möchte.

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.

Der der Schiedsstelle hier zur Verfügung stehende Sachvortrag der Antragsteller ist sehr „dünn“, so dass die Schiedsstelle nur sehr eingeschränkt in die Situation versetzt ist, eine Bewertung abzugeben. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass die Antragsteller aufgrund des von ihnen selbst vorgetragenen Einsatzes in den Bereichen Forschung und

Entwicklung einen umfassenden Einblick in die Erzeugung und Entwicklung auf dem erfindungsgemäßen Gebiet hatten und die Antragsgegnerin dementsprechend hohe Erwartungen an sie stellen durfte. Die vorgenommene Differenzierung zwischen Teammitglied, Fachkoordinator und Teamleiter entspricht dem sich mit zunehmender Hierarchiestufe steigenden Einblick in die Erzeugung und Entwicklung und ist nicht zu beanstanden.

Den von der Antragsgegnerin zugestandenen Wertzahlen 2,5 für Teamleiter, 3,5 für Fachkoordinator und 4 für Teammitglieder steht daher die Argumentation der Antragsteller nicht entgegen.

Aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 2,7“ + „c = 2,5 bzw. 3,5 bzw. 4“ ergeben sich die Anteilsfaktoren von 20,1 % (Teammitglied), 18,6 % (Fachkoordinator) und 15,6 % (Teamleiter).

Damit liegen die Anteilsfaktoren durchaus im höheren Bereich des Erfahrungsrahmens der Schiedsstelle, wonach sich Anteilsfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen.

7. Miterfinderanteil

Nach Auffassung der Schiedsstelle sollte die Berechnung der Erfindervergütung mit einem Miterfinderanteil von 1/6 vorgenommen werden. Zwar waren an der Erfindung insgesamt acht Erfinder wohl zu gleichen Teilen beteiligt, was einen Miterfinderanteil von 12,5 % ergibt. Bei der Antragsgegnerin waren hiervon jedoch nur die sechs Antragsteller beschäftigt. Diese haben aber der Antragsgegnerin die volle Nutzungsbefugnis an der gesamten Erfindung vermittelt, wie sich aus § 743 Abs. 2 BGB ergibt. Daraus ergibt sich, dass der Erfindungswert gekürzt um den Anteilsfaktor auf diese sechs Arbeitnehmer der Antragsgegnerin aufzuteilen ist, was zu einem rechnerischen Miterfinderanteil von 16,66 % führt.

8. Vergütungsberechnung

Somit ergibt sich folgende Vergütungsberechnung

	Erfindungswert	Anteilsfaktor	Miterfinderanteil	Vergütung
Teamleiter	145.000 €	15,6 %	1/6	3.770 €
Fachkoordinator	145.000 €	18,6 %	1/6	4.495 €
Teammitglied	145.000 €	20,1 %	1/6	4.858 €

9. Erlöschen durch Leistung

Die Antragsgegnerin hat bereits verschiedentlich anzurechnende Zahlungen erbracht. In dieser Höhe sind die Vergütungsansprüche der Antragsteller durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen.