



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	30.03.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 11/15
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Schätzung des Erfindungswerts bei Auftragsentwicklung; Wertzahl „b“, wenn der Arbeitnehmer den innerbetrieblichen Stand der Technik selbst geschaffen hat		

Leitsatz (nicht amtlich):

Umfasst ein Entgelt für eine Auftragsentwicklung pauschal die Erstellung eines technischen Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur Serienreife, die Herstellung von Mustern sowie pausfähigen Zeichnungen und CAD-Datenmodellen sowie auch alle gewerblichen Schutzrechte, Know-how sowie alle erstellten Berichte und Unterlagen, dann erscheint ein Gegenwert von 1 % dieses Entgelts für die Übertragung einer Diensterfindung und die Einräumung der Nutzungsmöglichkeit an weiteren 6 Diensterfindungen an den Auftraggeber als angemessene Schätzung des Wertes dieser Diensterfindungen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller war als Entwicklungsingenieur bei der Antragsgegnerin beschäftigt, welche weltweit zu den größten Automobilzulieferern zählt (...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind sieben Diensterfindungen (...), an welchen der Antragsteller mit Miterfinderanteilen zwischen 20 % und 100 % beteiligt ist.

Die Diensterfindungen (...) stehen in Zusammenhang mit einem Entwicklungsvertrag zwischen der Antragsgegnerin und der T GmbH über die Entwicklung und Serienfertigung von Modulen.

Gemäß dessen § 1 hatte der Entwicklungsvertrag folgenden Vertragsgegenstand:

- (1) „(...) technische Entwicklung (...) durch [die Arbeitgeberin] auf Grundlage der im (...) Lastenheft (...) im Einzelnen beschriebenen Anforderungen und Bedingungen (...).*
- (2) Die Entwicklung umfasst – neben der Erstellung eines technischen Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur Serienreife – die Herstellung von Mustern sowie pausfähigen Zeichnungen und CAD-Datenmodellen. (...)*

Der Entwicklungsvertrag sah eine Vergütung der Antragsgegnerin für Entwicklungs- und Werkzeugkosten in Höhe von 7.126.500 € vor, wovon 2.133.000 € auf Entwicklungskosten entfielen. Als Entwicklungsergebnisse galten gemäß § 10 des Vertrags alle gewerblichen Schutzrechte, Know-how sowie alle erstellten Berichte und Unterlagen sowie gefertigte Muster.

Letztlich forderte Die T GmbH nur die Übertragung der Dienstfindung Nr. 6 ein, wobei der Antragsgegnerin aufgrund des Entwicklungsvertrags ein Benutzungsrecht verblieb. Jedoch verfügt die T GmbH aufgrund des Entwicklungsvertrages auch hinsichtlich der übrigen bei der Antragsgegnerin verbliebenen Dienstfindungen über ein konzernweites kostenloses, nicht ausschließliches, zeitlich und örtlich unbegrenztes Nutzungsrecht mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen.

Weiterhin nutzt die Antragsgegnerin die Dienstfindungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6 und Nr. 7 auch selbst bei der Produktion (...).

Die Antragsgegnerin erkennt sowohl einen Erfindungswert aufgrund des Entwicklungsvertrags als auch aufgrund der Eigennutzung an.

Hinsichtlich des Entwicklungsvertrages hat sie 1 % der von der T GmbH bezahlten Entwicklungskosten in Höhe von 2.133.000 € als Entgelt für die Dienstfindungen angesetzt und ist nach Anwendung eines Umrechnungsfaktors von 40 % von einem Erfindungswert von 8.532 € ausgegangen. Diesen hat sie den unterschiedlich gewichteten Dienstfindungen Nr. 1 bis Nr. 7 zugeordnet.

Der Antragsteller ist der Auffassung, 1 % sei ein viel zu niedriger Anteil. Ohne seine persönliche Zusage, die Technik zu entwickeln, wäre der Vertrag zwischen der Antragsgegnerin und Die T GmbH nicht zustande gekommen. Außerdem sei Die T GmbH durchaus an allen Rechten interessiert gewesen, was sich aus einem „letter of intent“ ergebe. Im Übrigen sind die Berechnungsfaktoren unstreitig.

Hinsichtlich der Eigennutzung hat die Antragsgegnerin den Erfindungswert nach Abstufung des erzielten Umsatzes nach RL Nr. 11 mit einem Komplexlizenzsatz von 2 % ermittelt. Die einzelnen Erfindungen hat sie auf das Ergebnis entsprechend ihrer Bedeutung für das Produkt aufgeteilt.

Der Antragsteller ist ohne weitere Begründung der Auffassung, dass der Komplexlizenzsatz mit 2 % viel zu niedrig angesetzt sei. Im Übrigen sind die Berechnungsfaktoren unstreitig.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors ist die Antragsgegnerin davon ausgegangen, dass 13 % angemessen seien. Der Antragsteller hält diesen für viel zu niedrig. Er verweist einerseits darauf, dass er einen Anteilsfaktor mit der Antragsgegnerin von 15 % vereinbart habe, andererseits aber auch darauf, dass auch ein Anteilsfaktor von 15 % unbillig wäre. Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass sie bereit sei, als Zeichen des Entgegenkommens und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht der Berechnung der Erfindervergütung für die streitgegenständlichen Erfindungen einen Anteilsfaktor von 15 % zu Grunde zu legen.

Zuletzt hat der Antragsteller noch weitere Erfindungen angesprochen. Die Antragsgegnerin hat hierzu mitgeteilt, dass sie einer dementsprechenden Erweiterung des Schiedsstellenverfahrens nicht zustimme (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

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 (...)

2. Anwendbares Recht

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

3. Verfahrensgegenstand

Verfahrensgegenstand sind ausschließlich die Diensterfindungen Nr. 1 bis Nr. 7, da der Antragsteller zunächst nur hinsichtlich dieser Diensterfindungen die Schiedsstelle angerufen hatte und sich die Antragsgegnerin nur diesbezüglich auf das Verfahren eingelassen hat - §§ 31, 35 Abs. 1 Nr. 1, 2 ArbEG.

4. Erfindungswert aufgrund des Entwicklungsvertrags

Für die Bemessung der Vergütung ist nach § 9 Abs. 2 ArbEG die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ der Diensterfindung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächlichen Verwertung der Diensterfindung realisierte Erfindungswert zu verstehen (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Hauptfälle einer tatsächlichen Verwertung sind

die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstleistung. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Hat der Arbeitgeber einen Lizenzvertrag über die Dienstleistung abgeschlossen oder diese verkauft, so fließen ihm Lizenzeinnahmen bzw. ein Kaufpreis zu. Der Erfindungswert errechnet sich dann aus den Nettolizenzeinnahmen oder dem Nettoverkaufspreis abzüglich eines Abschlags, der dem kalkulatorischen Unternehmerlohn Rechnung trägt.

Im vorliegenden Fall besteht die Schwierigkeit, der Überlassung der Dienstleistung Nr. 6 bzw. der Einräumung der Nutzungsmöglichkeit an den Dienstleistungen Nr. 1 bis Nr. 5 und Nr. 7 derartige Einnahmen konkret zuzuordnen, da im Rahmen des abgeschlossenen Entwicklungsvertrags keine gesonderte konkrete Vereinbarungen hierüber getroffen worden sind. Mithin verbleibt nur die Möglichkeit, die auf die Dienstleistungen entfallenden Einnahmen ausgehend vom Gesamtvolumen und Inhalt des Entwicklungsvertrags zu schätzen.

Der Entwicklungsvertrag sah eine Gesamtvergütung von 7.126 500 € vor. Hiervon abziehen sind zunächst Aufwendungen, die die Arbeitgeberin von der T GmbH erstattet bekommen hat, da derartige Erstattungen keine Gegenleistung für die Dienstleistungen sind¹. Dies ist im vorliegenden Fall auch konkret möglich, da der vorliegende Vertrag derartige Erstattungen ausweist und der Entwicklung konkret einen Betrag von 2.133.000 € zuweist.

Dieser Betrag ist jedoch nicht weiter aufgeschlüsselt. Er umfasst ausweislich des Entwicklungsvertrags die Erstellung eines technischen Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur Serienreife, die Herstellung von Mustern sowie pausfähigen Zeichnungen und CAD-Datenmodellen. Ebenfalls fallen auch alle gewerblichen Schutzrechte, Know-how sowie alle erstellten Berichte und Unterlagen darunter.

Für den Erfindungswert erheblich ist jedoch nur der auf die Überlassung der Dienstleistung Nr. 6 bzw. die Einräumung der Nutzungsmöglichkeiten an den Dienstleistungen Nr. 1 bis Nr. 5 und Nr. 7 entfallende Anteil an den 2.133.000 €.

Für einen solchen Fall hatte die Schiedsstelle bereits mit Einigungsvorschlag vom 4. April 1995 – Arb.Erf. 53/93 (nicht veröffentlicht) folgendes ausgeführt:

„(...) Ist der Auftraggeber lediglich an dem Entwicklungsergebnis als solchem, nicht aber an einer Ausschlussmöglichkeit der Wettbewerber hiervon, interessiert, so wird ein neues und zudem patentfähiges Entwicklungsergebnis im Verhältnis der beiden

¹ Boemke/Kursawe, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 9 RNr. 323.

Vertragspartner des Entwicklungsvertrags einen geringeren Wert aufweisen als in dem Falle, in dem der Auftraggeber auch an einem solchen Ausschlussrecht interessiert ist (...)“.

So liegen die Dinge auch im vorliegenden Fall. Ausweislich des Vertragswortlauts in § 1 war „die Erstellung eines technischen Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur Serienreife – die Herstellung von Mustern sowie pausfähigen Zeichnungen und CAD-Datenmodellen“ Vertragsgegenstand, während gewerbliche Schutzrechte hier nicht einmal Erwähnung fanden. Diese Betrachtung wird auch dadurch gestützt, dass die T GmbH gerade einmal die Übertragung einer einzigen Dienstleistung beansprucht hat, zudem belastet durch eine unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit der Antragsgegnerin. Daran vermag auch der vom Antragsteller ins Feld geführte „letter of intent“ unabhängig von dessen Inhalt nichts zu ändern, denn Vertragsinhalt ist er nicht geworden.

Die Schiedsstelle hatte bereits in dem zitierten Einigungsvorschlag die Auffassung vertreten, dass bei einer vollen Übertragung aller Rechte an etwaigen Dienstleistungen ein Ansatz von 1 % der Auftragssumme in aller Regel an der oberen Grenze dessen läge, was die Rechte zwischen den Vertragspartnern wert sein können. Weiterhin hat die Schiedsstelle nach mehrmaliger Befassung mit derartigen Entwicklungsverträgen und dabei gewonnenen Einblicken in verschiedene derartige Verträge mit Einigungsvorschlag vom 12. August 1997 – Arb.Erf. 84/95 (nicht veröffentlicht) folgendes ausgeführt:

„(...) Insbesondere dann, wenn die Entwicklung einer patentfähigen technischen Lösung für den Auftragsgeber nicht im Vordergrund steht, sind nach den Erfahrungen der Schiedsstelle höchstens etwa 1 % der Auftragssumme als Kaufpreisanteil anzusehen. (...)“

Diese Einschätzung hat die Schiedsstelle in ständiger und gefestigter Schiedsstellenpraxis beibehalten². Anhaltspunkte, dass eine derart vorgenommene Schätzung der auf die Dienstleistungen entfallenden Einnahmen nicht sachgerecht sein könnte, bieten auch im vorliegenden Fall weder der Sachvortrag der Beteiligten noch die der Schiedsstelle vorliegenden Unterlagen. Dafür spricht auch nicht der Sachvortrag des Antragstellers, dass seine Teilnahme am Projekt entscheidend gewesen sei. Selbst wenn das eine Rolle gespielt haben sollte, würde dies nur belegen, dass der Antragsteller ein bekannt fähiger Entwicklungsingenieur in Diensten der Antragsgegnerin war, aber keine Anhaltspunkte beinhalten, welche Gegenleistung die T GmbH für die Dienstleistungen erbracht hat. Weiterhin kann die Schiedsstelle nicht erkennen, dass eine Dienstleistung des Antragstellers ursächlich für den Abschluss des Entwicklungsvertrages gewesen sein

² Weitere Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 16 RNr. 58.

könnte, denn dafür wäre zunächst einmal das Vorliegen eines entsprechenden Patents der Antragsgegnerin Voraussetzung, was aber nicht der Fall ist, und darüber hinaus müsste sich dies auch aus den Vertragsunterlagen ersichtlich werden, was ebenfalls nicht der Fall ist.

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten daher vor, vorliegend für die Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin 21.330 € für die Überlassung der Diensterfindung bzw. die Einräumung der Nutzungsmöglichkeit an den Diensterfindungen erhalten hat.

5. Erfindungswert aufgrund der Eigennutzung

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt³. Benutzt ein Arbeitgeber wie hier eine Diensterfindung im eigenen Betrieb, besteht der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil in dem Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste⁴, wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Für die Ermittlung der Höhe dieses Preises kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine freie Schätzung. Diese Methoden dienen der Ermittlung ein und desselben Erfindungswerts, wobei im Ergebnis bei allen drei Methoden der Erfindungswert geschätzt wird, weshalb der Methode der Vorzug einzuräumen ist, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert möglichst genau geschätzt wird.

Bei Umsatzgeschäften ist dies regelmäßig die Lizenzanalogie⁵. Freie Erfindungen werden nämlich üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten dienen dabei üblicherweise deren Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste⁶.

Der dabei anzusetzende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der

³ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

⁴ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

⁵ Ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

⁶ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde.

Die Antragsgegnerin ist im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass ein Komplexlizenzsatz von 2 % marktüblich ist. Der Antragssteller ist dem ohne nähere Begründung entgegen getreten.

Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz 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. Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation entsprechender Produkte. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit Lizenzen belastbar ist, bestimmt wiederum die Marktsituation für die einschlägigen Produkte. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wieder. 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.

Nicht hilfreich bei der Bestimmung der marktüblichen Lizenzsätze sind die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen. 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.

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 ermitteln⁷. Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der der Automobilzulieferindustrie, da die Antragsgegnerin Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Gegebenheiten unterliegt. In diesem Markt 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. Das zeigt sich auch daran, dass die EBIT-Marge der weltweiten Automobilzulieferer in den Jahren 2005 bis 2014 im Schnitt 7 % betragen hat. Davon ausgehend dürfte die Obergrenze für Erfindungskomplexe oder sehr wertvolle Erfindungen für die Bereiche Maschinenbau und Elektrotechnik um 2 % liegen. Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal für ein Produkt, zu dem es keinerlei Alternativen auf dem Markt gab, einen Lizenzsatz von 2 % als marktüblich angesehen⁸. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle bewegen sich durchschnittliche marktübliche Lizenzsätze hier regelmäßig zwischen 0,5 % und 1 %, für Massenprodukte auch unter 0,5 %⁹. In einem kürzlich von der Schiedsstelle zu entscheidenden Verfahren bewegten sich die Lizenzsätze für verschiedene Getriebekomponenten jeweils im Bereich um 1 %. Der Schiedsstelle ist überdies bekannt, dass sich Lizenzsätze tatsächlich abgeschlossener Lizenzverträge in aller Regel ebenfalls in einem Lizenzsatzrahmen von 0,1 % - ca. 2 % bewegen. Es handelt sich dabei um Lizenzsätze, die unter vernünftigen branchenangehörigen Mitbewerbern in redlichen kaufmännischen Verhandlungen u.a. vor dem Hintergrund vereinbart werden, dass „man sich immer zweimal im Leben sieht“ und dass Lizenzgebühren auch dann zu bezahlen sind, wenn erfindungsgemäß herstellte Produkte die Gewinnzone nicht erreichen oder diese verlassen, gleichwohl aus anderen Gründen aber nicht vom Markt genommen werden können. Nicht repräsentativ und daher nicht hilfreich bei der Ermittlung marktüblicher Lizenzsätze sind hingegen hin und wieder überwiegend aus Patentverletzungsprozessen bekannt gewordene Werte, die zum Hintergrund haben, dass in einer gerichtlichen Auseinandersetzung um ein bestimmtes Produkt abhängig von der gesamten Verfahrenssituation und bestimmten Sanktionsszenarien Lizenzverträge gewissermaßen „mit dem Messer auf der Brust und dem Rücken zur Wand“ abgeschlossen werden mussten, die zudem eine gewisse Gewinnabschöpfung zum Ziel hatten.

⁷ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

⁸ Hellebrand/Himmelfmann, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Auflage S. 344.

⁹ Eine Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis findet sich u.a. in: Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, 2009, S. 288 ff.; Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009, S. 269.

Nachdem die Lizenzsatzobergrenze die Höchstbelastbarkeit eines Produkts im Produktmarkt markiert, ist es auch bei Erfindungskomplexen nicht möglich, den Komplexlizenzsatz oberhalb der Lizenzsatzobergrenze anzusetzen.

Davon ausgehend sieht die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin gewählten Komplexlizenzsatz von 2 % als sachgerecht an.

Einen höheren Lizenzsatz hält die Schiedsstelle ausgehend von den von der Antragsgegnerin bedienten Märkten auch dann nicht als gerechtfertigt an, sollte die erfindungsgemäße Technologie nicht nur im Automobilzulieferbereich Verwendung finden.

6. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. 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 beiträgt¹⁰.

Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilsfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % liegt, wobei Entwicklungsingenieure ohne Führungsfunktion regelmäßig Anteilsfaktoren zwischen 13 % und 16,5 % erreichen.

¹⁰ OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

Konkret wird der jeweilige Anteilfaktor mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), der Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und hinsichtlich seiner Stellung im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen somit, 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.

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Ob die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer die Aufgabe, entsprechende Lösungen zu finden, vorliegend gestellt hat, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Eine solche Aufgabenstellung kann sich nämlich auch aus dem Tätigkeitsbereich eines Arbeitnehmers ergeben, wenn das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen bereits zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht zählt, was bei Positionen im Entwicklungs- / Konstruktionsbereich regelmäßig der Fall ist. In solchen Fällen 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 dann auch keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben. Unter diesen Umständen gesteht die Schiedsstelle regelmäßig die Wertzahl „a=2“ zu, die auch für den Antragsteller, der als Entwicklungsingenieur beschäftigt war, sachgerecht ist.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

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 / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Ausreichend ist dementsprechend auch ein entsprechendes Erfahrungswissen. Erfordert die Lösung der Aufgabe hingegen vertiefte berufs- und ausbildungsfremde Überlegungen, spricht dies gegen eine Merkmalerfüllung. Vorliegend trägt der Antragsteller selbst vor, dass seine Teilnahme am Entwicklungsprojekt aufgrund seiner Kompetenz wesentlich gewesen sei. Es muss daher unterstellt werden, dass er die erfindungsgemäßen Lösungen mit berufsgeläufigen Überlegungen gefunden hat.

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. Der Antragsteller war mit den zu verbessernden Produkten und ihren Schwächen aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in weitaus höherem Maße vertraut, als dies auf einen freien Erfinder zugetroffen hätte. Nachdem dieser Vergleich der Maßstab für die Bewertung sein muss, ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass auch dieses Merkmal voll erfüllt ist. Nicht entscheidungserheblich ist, ob der Antragsteller den innerbetrieblichen Stand der Technik teilweise selbst herbeigeführt hat, denn hierfür hat er sein Arbeitsentgelt erhalten. Entscheidend ist ausschließlich, ob der Arbeitnehmer anders als ein freier Erfinder Zugang zum innerbetrieblichen Stand der Technik hatte und das ist vorliegend unzweifelhaft der Fall.

An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents oder Betriebsgeheimnisses maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war¹¹. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass auch dies nicht der Fall war und der Antragsteller seinen Laborarbeitsplatz genutzt

¹¹ Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

hat. Einen solchen Laborarbeitsplatz stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur Verfügung, so dass der Arbeitnehmer gegenüber einem freien Erfinder im Vorteil ist. Somit sind alle Teilmerkmale erfüllt, was zur Wertzahl „b=1“ führen würde.

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.

Ausgangspunkt für die Einordnung des Antragstellers ist somit zunächst seine Ausbildung als Ingenieur. Wird diese Tätigkeit in der Entwicklungsabteilung ausgeübt und sind dem Arbeitnehmer keine Mitarbeiter unterstellt, so verfügt der Arbeitnehmer regelmäßig über einen Informationszufluss und damit Einblicke in die Entwicklung und Fertigung, die die Wertzahl „c=4“ rechtfertigen.

Aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 1“ + „c = 4“ ergibt sich ein Anteilsfaktor von 13 %. Die Antragsgegnerin hat sich bereit erklärt, die Arbeitnehmererfindervergütung auf Grundlage eines Anteilsfaktors von 15 % zu berechnen. Darüber hinaus hat der Antragsteller vorgetragen, mit der Antragsgegnerin einen Anteilsfaktor von 15 % vereinbart zu haben, woran er dann aber auch nach dem Grundsatz, dass Verträge eingehalten werden müssen („pacta sunt servanda“), gebunden wäre. Die Schiedsstelle sieht einen höheren Anteilsfaktor wie ausgeführt unter keinen Umständen als darstellbar an, so dass ein Anteilsfaktor von 15 % auch nicht unbillig sein kann, wie dies der Antragsteller meint (...).