



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	25.07.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 13/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 3 ArbEG; § 7 ArbEG, § 9 ArbEG, § 20 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert einer zunächst als Verbesserungsvorschlag und nach dessen Realisierung als Diensterfindung gemeldeten Erfindung; Anteilfaktor eines kaufmännisch Beschäftigten		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Teilt ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine technische Lehre als Verbesserungsvorschlag mit, so wird diese nach § 611 BGB Eigentum des Arbeitgebers; dieser kann sie unabhängig vom ArbEG benutzen. An solche Benutzungshandlungen knüpft sich kein Vergütungsanspruch aus dem ArbEG.
2. Eine später für diese technische Lehre eingereichte Erfindungsmeldung, kann, auch wenn sie nach den Maßgaben des ArbEG behandelt wird, nur insoweit Vergütungsansprüche auslösen, als sie über die bereits nach § 611 BGB rechtmäßige Benutzung hinaus zu einem Zufluss geldwerter Vorteile aufgrund der nun geschaffenen Monopolsituation bei dem Arbeitgeber führt.
3. Benutzt die Arbeitgeberin nur intern und verkörpert sich die erfindungsgemäße Lehre nicht in den vertriebenen Produkten, sondern in der Produktionsanlage, dann fehlt es an einer zusätzlich vergütungspflichtigen Monopolsituation.
4. Eine betriebliche Regelung, wonach eine Verbesserungsvorschlags-Prämie mit zuerkannter Erfindervergütung verrechnet wird, begegnet keinen rechtlichen Bedenken, da sie weder die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG beschränkt noch Regelungen über die Höhe der Erfindervergütung im Sinne von § 23 ArbEG trifft, sondern das Schicksal von Verbesserungsvorschlags-Prämien.
5. Ein einfacher technischer Verbesserungsvorschlag ist bei nachträglicher Erfindungsmeldung und daraufhin erfolgter Patenterteilung nicht wie ein qualifizierter Verbesserungsvorschlag zu vergüten, da die Anspruchsgrundlage des § 9 Abs. 1 ArbEG

einen Vergütungsanspruch an eine rechtliche Monopolstellung knüpft, die des § 20 Abs. 1 ArbEG aber an eine faktische Monopolstellung.

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin war bis zum 31. Dezember 2014 bei der Antragsgegnerin beschäftigt und als Controllerin für (...) eingesetzt. Ihre Aufgabe bestand in der Investitionsabwicklung von Fertigungsanlagen (...) für die Bereiche (...). In gleicher Weise war sie für den Bereich (...) als Urlaubsvertreterin tätig.

Am (...) 2008 meldete Sie der Antragsgegnerin einen Verbesserungsvorschlag für den Bereich (...)

Die Antragsgegnerin setzt die vorgeschlagene Lösung seit dem Jahr 2011 in Werken im In- und Ausland ein. Sie hat der Antragstellerin im Jahr 2013 im Rahmen des betrieblichen Ideenmanagements für ihren Verbesserungsvorschlag auf Grundlage der Betriebsvereinbarung „(...)“ eine Prämie von (...) zugesprochen.

Die Betriebsvereinbarung enthält (...) folgenden Passus:

„VV, die für das Verbesserungsteam erkennbare schutzfähige Merkmale (entsprechend ArbNErFG aufweisen, werden in der Patentabteilung überprüft. Sollte diese feststellen, dass ein VV einer Schutzrechtsanmeldung zugeführt werden kann, gibt der Einreicher auf Anforderung der Patentabteilung eine Erfindungsmeldung ab. Unabhängig von seiner patentrechtlichen Schutzfähigkeit und Qualifizierung wird der VV durch das Verbesserungsteam weiterbearbeitet und bei Durchführung prämiert. Bei Zuerkennung einer Erfindervergütung wird diese mit der VV-Prämie verrechnet.“

Am (...) 2012 reichte die Antragstellerin bei der Antragsgegnerin eine mit dem Verbesserungsvorschlag wortgleiche Erfindungsmeldung ein. Eine Aufforderung hierzu hatte sie von der Patentabteilung der Antragsgegnerin nicht erhalten. Die Antragsgegnerin hat in der Folge die dem Verbesserungsvorschlag und der Erfindungsmeldung zu Grunde liegende technische Lehre 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet. Das Patent wurde am (...) 2016 erteilt (DE 10 ...). Weiterhin hat die Antragsgegnerin eine PCT-Anmeldung eingereicht und der Antragstellerin (...) folgendes mitgeteilt:

„(...) das Schutzrecht ist am (...)2013 in DE erstmalig angemeldet worden.

Innerhalb eines Jahres können Auslandsanmeldungen eingereicht werden, für die der Anmeldetag der DE Anmeldung beansprucht werden kann.

Wir werden eine internationale Patentanmeldung einreichen, die alle wirtschaftlich wichtigen Länder abdeckt. Eine Liste dieser Länder finden Sie unter (...)

Für die übrigen Länder geben wir Ihnen die Erfindung frei. Sofern Sie in einem oder mehreren dieser Länder eine Schutzrechtsanmeldung einreichen wollen, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung.

Wenn wir die Patentanmeldung zu einem späteren Zeitpunkt in bestimmten Ländern nicht weiterverfolgen möchten, werden wir Sie darüber informieren. (...)

Mit Schreiben vom (...) 2015 hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin folgendes mitgeteilt:

„(...) wir beabsichtigen, die Schutzrechtsfamilie (...) in folgenden Ländern weiterzuverfolgen: DE, EP (für DE, FR, GB).

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen fragen wir Sie deshalb, ob Sie die Schutzrechte in den übrigen Ländern auf Ihren Namen und Ihre Kosten übernehmen wollen.

Gemäß dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen müssen Sie uns innerhalb von drei Monaten Ihre Absicht, die Schutzrechte übernehmen zu wollen, mitteilen. Wir würden es jedoch sehr begrüßen, wenn Sie uns Ihre Entscheidung baldmöglichst mitteilen könnten.

Für den Fall einer Übernahme durch Sie behalten wir uns das nichtausschließliche Recht vor, die Dienstleistung gegen angemessene Vergütung zu benutzen. (...)

Daraufhin hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mit Schreiben vom (...) 2015 mitgeteilt:

(...) ich würde ihnen die Weiter-Verfolgung der Schutzrechtsfamilie (...) in den Ländern DE, EP (für DE, FR, GB) gegen eine angemessene Vergütung überlassen. Bitte um Rückinfo (...)

Nicht im Streit steht die Frage der Anrechnung der bereits ausbezahlten Prämie auf eine gegebenenfalls geschuldete Erfindervergütung. Unterschiedliche Auffassungen bestehen hingegen, ob aus der Benutzung im eigenen Betrieb überhaupt ein Arbeitnehmererfindervergütungsanspruch resultiert, und falls ja über den Erfindungswert und den Anteilfaktor.

Zum Erfindungswert vertritt die Antragstellerin die Auffassung, dass die Erfindung Einsparungen ermögliche. (...) Der Erfindungswert sei deshalb nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln. Dabei würden sich allein für die Jahre 2011 bis 2014 folgende Erfindungswerte für Deutschland ergeben:

2011	(...)
------	-------

2012	(...)
2013	(...)
2014	(...)

Weiterhin geht die Antragstellerin von einem Anteilfaktor von 90 % aus („a=5“ + „b=6“ + „c=8“). Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe würde selbst die Vertretungstätigkeit für den (...) keine sachliche Nähe der ausgeübten Tätigkeit zu den eingesetzten (...)anlagen rechtfertigen, weshalb sie sich die Aufgabe in Eigeninitiative gestellt habe. Die Lösung der Aufgabe beruhe nicht auf beruflich geläufigen Überlegungen, da die Antragstellerin als betriebswirtschaftliche Kraft ausgebildet und eingesetzt gewesen sei. (...). Weiterhin habe sie auch nicht auf Vorarbeiten des Betriebs aufgebaut. Ebenso wenig hätten von der Antragsgegnerin bereit gestellte technische Hilfsmittel wesentlich zum Zustandekommen der Erfindung beigetragen. Hinsichtlich der Stellung im Betrieb ist die Antragstellerin der Auffassung, sie unterfalle der Sondergruppe der RL Nr. 36, wonach von kaufmännischen Angestellten keine technischen Leistungen erwartet werden könnten.

Außerdem sei die Antragsgegnerin ihrer Anbiertungspflicht nach § 16 ArbEG nicht nachgekommen, weshalb sie als Schadensersatz mindestens die Vergütung schulde, die bei Erwerb etwaiger Auslandsschutzrechte zu zahlen gewesen wäre.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass sie schon deshalb keine Arbeitnehmererfindervergütung schulde, weil die später zur Erteilung eines Patents angemeldete technische Lehre bereits durch die Meldung als Verbesserungsvorschlag als Arbeitsergebnis in ihr Eigentum übergegangen sei und in Folge des Verbesserungsvorschlags auch implementiert worden sei. Ein über diese Eigennutzung hinausgehender zusätzlicher wirtschaftlicher Vorteil sei ihr durch die Patentanmeldung nicht entstanden. Sollte man gleichwohl von einer Vergütungspflicht ausgehen wollen, so sei der Erfindungswert mit Hilfe der Lizenzanalogie zu ermitteln und bei der Bezugsgröße zu berücksichtigen, dass von der durch das Patent vermittelten Monopolstellung nur (...) erfasst werden. Im Zeitraum 2011 bis 2014 seien von der Firma (...) bezogen worden. Darüber hinaus seien von der Firma (...) bezogen worden, die allerdings nicht erfindungsgemäß gewesen seien, da sie nicht (...) gewesen seien. Weitere (...) seien weder im In- noch im Ausland zum Einsatz gekommen.

Hinsichtlich des Anteilfaktors ist die Antragsgegnerin bereit, 51 % („a=3,5“ + „b=5“ + „c=5,5“) zu akzeptieren.

Die Antragstellerin vertritt weiterhin die Auffassung, durch die Erfindungsmeldung und die darauf folgende Patentanmeldung sei eine rechtliche Monopolstellung entstanden, so dass ein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 ArbEG anzunehmen sei. Außerdem habe sie das Schreiben der Antragsgegnerin zur

Schutzrechtsaufgabe erkennbar missverstanden, weshalb es an der Patentabteilung der Antragsgegnerin gewesen wäre, sie weiter aufzuklären.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

3. zum Bestehen eines arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs

Gemäß § 9 Abs 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

Die Inanspruchnahme selbst ist in § 6 ArbEG geregelt. § 9 Abs. 1 ArbEG knüpft jedoch weder an das dort konstituierte grundsätzliche Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme noch an die dort geregelten Form- und Fristvorgaben an. Denn nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 ArbEG tritt der Vergütungsanspruch ein, sobald der Arbeitgeber „in Anspruch genommen hat“. Folglich ist der Anknüpfungspunkt für den Vergütungsanspruch nicht der Vorgang der Inanspruchnahme, sondern das Resultat dieses Vorgangs, also die rechtliche Folge einer wirksam abgegebenen Inanspruchnahme-Erklärung oder deren ebenfalls von § 6 Abs. 2 ArbEG vorgesehenen Fiktion. Die rechtliche Folge der Inanspruchnahme ist in § 7 ArbEG geregelt, wonach mit der Inanspruchnahme alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber übergehen.

Somit ist dieser Rechtsübergang der Auslöser für den Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer soll sodann nach § 9 Abs. 2 ArbEG an der dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang vermittelten wirtschaftlichen Verwertbarkeit partizipieren.

Diese wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Diensterfindung erfasst grundsätzlich die betriebliche Eigennutzung, die Lizenzvergabe, den Verkauf, den Einsatz als Sperrpatent, aber im Ausnahmefall auch nichtausgeschöpfte Verwertungsmöglichkeiten und den Einsatz als Vorratsschutzrecht (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8).

Ausgehend von der aufgezeigten gesetzlichen Systematik, wonach die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung dem Arbeitgeber durch den Rechtsübergang vermittelt worden sein muss, ist für jede dieser einzelnen Formen der Verwertung zu prüfen, ob sie im konkreten Fall durch den Rechtsübergang nach § 7 ArbEG vermittelt wurde.

Die Antragsgegnerin hat bislang ausschließlich von der Möglichkeit der betrieblichen Eigennutzung Gebrauch gemacht. Somit wäre Voraussetzung für eine Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG, dass die Antragsgegnerin hiervon infolge eines Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG Gebrauch gemacht hat und ihr diese Benutzung nicht schon anderweitig rechtlich erlaubt war.

Die Antragstellerin stand zu dem Zeitpunkt, als sie die streitgegenständliche technische Lehre der Antragsgegnerin in Form eines Verbesserungsvorschlags erstmals mitgeteilt hat, mit dieser in einem Arbeitsverhältnis, welchem ein Arbeitsvertrag zu Grunde lag. Der Arbeitsvertrag ist nach § 611 BGB ein gegenseitiger Vertrag, in welchem Leistungen gegeneinander ausgetauscht werden. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt. Im Gegenzug schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Arbeitsleistung. Werden die jeweiligen Leistungen erbracht, gehen sie in das Eigentum der jeweils anderen Seite über. Zur vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung zählt es auch, dem Arbeitgeber erkannte Verbesserungsmöglichkeiten zu melden. Denn der Arbeitnehmer muss nicht nur die konkret vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, sondern nach § 241 BGB bei der Erbringung dieser Leistung auch Rücksicht auf die Rechtsgüter des Arbeitgebers nehmen. Meldet ein Arbeitnehmer einen Verbesserungsvorschlag, ist dieser somit Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht deshalb ins Eigentum des Arbeitgebers über.

Die Antragstellerin hat der Antragsgegnerin den streitgegenständlichen Verbesserungsvorschlag am (...) 2008 gemeldet. Die Antragsgegnerin hat diesen sodann ab dem Jahr 2011 umgesetzt und Produktionsanlagen dementsprechend gestaltet. Die Antragsgegnerin hat somit ab dem Jahr 2011 von einer technischen Lehre Gebrauch gemacht, die als Arbeitsergebnis bereits in ihrem Eigentum stand, als die Antragstellerin den technischen Verbesserungsvorschlag am (...) 2012 wortgleich zur Verbesserungsvorschlagsmeldung vom (...) 2008 der Antragsgegnerin nunmehr als Diensterfindung gemeldet hat.

Somit hat die Antragsgegnerin von einer technischen Lehre Gebrauch gemacht, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der vermögenswerten Rechte nach § 7 ArbEG infolge der Erfindungsmeldung und der Inanspruchnahme bereits in ihrem Eigentum stand. Deshalb war ihr die Nutzung der technischen Lehre bereits anderweitig erlaubt, so dass diese wirtschaftliche Verwertung nicht auf den Rechtsübergang nach § 7 ArbEG zurückgeht und damit auch nicht für eine Bemessung einer Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG herangezogen werden kann (so auch EV vom 21. Juni 2006, Arb.Erf. 38/05 – Datenbank; ebenso die einhellige Meinung der Literatur: Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 3 RNr. 4, 6; Boemke/Kursawe, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 3 RNr. 34, 35, 44; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Einl. vor § 3 RNr. 4 ff.).

Dem steht auch nicht die Patentfähigkeit der zunächst als Verbesserungsvorschlag und später als Dienstfindung gemeldeten technischen Lehre entgegen. Zwar besagt § 2 ArbEG, dass Erfindungen im Sinne des ArbEG Erfindungen sind, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. § 2 ArbEG definiert damit dem Wortlaut nach aber lediglich, was unter einer Erfindung zu verstehen ist, wenn das ArbEG den Begriff „Erfindung“ verwendet. Aus § 2 ArbEG ergibt sich aber nicht, dass derartige Erfindungen bereits aufgrund der reinen Patentfähigkeit ausschließlich einer Behandlung nach dem ArbEG zugänglich sind.

Vielmehr knüpft im gesamten Regelungsgefüge des ArbEG zum Einen nur eine einzige Norm, nämlich § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG, an die Erteilung eines Schutzrechts und damit an die Patent- / Gebrauchsmusterfähigkeit an. Zum Anderen beschäftigt sich diese Norm auch nur mit dem Zeitpunkt, zu dem eine Vergütung formal spätestens festzusetzen ist, wenn eine Erfindung ausdrücklich als solche gemeldet, in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet worden ist.

Die Arbeitsvertragsparteien werden deshalb durch den reinen Fakt der Patentfähigkeit noch nicht ausschließlich auf das ArbEG festgelegt. Den Arbeitsvertragsparteien steht es deshalb auch frei, sogar eine als Dienstfindung gemeldete technische Lehre unabhängig von deren Schutzfähigkeit einvernehmlich als betrieblichen Verbesserungsvorschlag zu behandeln, wie sich aus § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ergibt.

Weiterhin ist es auch gar nicht an einer der beiden Arbeitsvertragsparteien, über die Schutzfähigkeit einer gefundenen technischen Lehre einseitig zu befinden, um wahlweise die Anwendbarkeit oder die Nichtanwendbarkeit des ArbEG zu begründen. Denn die Prüfung der Schutzfähigkeit ist ausschließlich dem Patentamt im Patenterteilungsverfahren nach den §§ 35 ff. PatG, dem Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren gemäß den §§ 73 ff. PatG und im Nichtigkeitsverfahren gemäß den §§ 81 ff., 22 PatG und dem Bundesgerichtshof im Rechtsbeschwerdeverfahren nach den §§ 100 ff. PatG und im Nichtigkeitsverfahren nach den §§ 110 ff. PatG vorbehalten. Deshalb ist die Patentfähigkeit i.S.v. § 2 ArbEG lediglich eine der gemeldeten Erfindung von vornherein anhaftende Eigenschaft (BGH vom 28.06.1962, Az.: I ZR 28/61 – Cromegal, unter Verweis auf RG vom 7.12.1932, Az.: I 189/32 – Kupferseidenfaden, GRUR 1933, S. 225), bzw. eine Arbeitshypothese, wenn Regelungen des ArbEG zur Anwendung kommen.

Ausgangspunkt, welches rechtliche Prozedere durch die Meldung einer vom Arbeitnehmer kreierten technischen Lehre angestoßen wird, ist daher nicht die Patentfähigkeit an sich, sondern zunächst, welchen Charakter der Arbeitnehmer der von ihm erfundenen technischen Lehre mit der Meldung an den Arbeitgeber zuweist. Zur Meldung an den Arbeitgeber ist er arbeitsrechtlich nämlich nach den §§ 611, 241 BGB unabhängig von der

Frage verpflichtet, ob es sich um eine Dienstfindung oder lediglich einen technischen Verbesserungsvorschlag handelt.

Meldet er nach § 5 ArbEG eine Erfindung, setzt er damit das Regelungsgefüge der §§ 6, 7 ArbEG (Inanspruchnahme / Rechtsübergang), 13, 17 ArbEG (Anmeldepflicht im Inland), 14 ArbEG (Anmelderecht im Ausland bzw. Freigabe), 16 ArbEG (Anbietungspflicht vor Fallenlassen) und schlussendlich 9 ArbEG (Vergütungspflicht) in Gang, das dezidierte Pflichten und Rechte für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorsieht.

Meldet er hingegen keine Dienstfindung, sondern einen technischen Verbesserungsvorschlag, gelten zunächst die schuldrechtlichen Regelungen des Arbeitsrechts, wonach gemeldete Verbesserungen stets dem Arbeitgeber gehören, ohne dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer neben dem Arbeitsentgelt eine gesonderte Vergütung schuldet, es sei denn er hat sich vertraglich durch Einzelvereinbarung, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag hierzu verpflichtet.

Dies bedeutet zwar nicht, dass der Arbeitnehmer ein Wahlrecht hätte, ob er seinem Arbeitgeber eine Dienstfindung unter Beachtung der Anforderungen des § 5 ArbEG oder einen betrieblichen Verbesserungsvorschlag meldet. Wenn der Arbeitnehmer meint, eine schutzfähige Erfindung gemacht zu haben, ist er nach § 5 ArbEG, der insoweit § 241 BGB konkretisiert, auch verpflichtet, diese als Dienstfindung zu melden. Denn einer solchen Erfindung kommt aufgrund der Möglichkeit, ein Monopolrecht nach den §§ 6, 9, 10 PatG zu erlangen, eine besondere das Eigentum des Arbeitgebers maßgeblich berührende Position zu.

Man wird es dem Arbeitnehmer aber selten zum Vorwurf machen können, wenn er statt einer Dienstfindung einen technischen Verbesserungsvorschlag meldet, da es für ihn in der Praxis vielfach schwierig zu erkennen ist, ob es sich bei der von ihm entwickelten technischen Neuerung um das eine oder das andere handelt.

Deshalb muss es dem Arbeitgeber auch gestattet sein, einen vom Arbeitnehmer gemeldeten technischen Verbesserungsvorschlag als Dienstfindung nach dem ArbEG zu behandeln. Denn damit schützt er sein Eigentumsrecht. Verpflichtet ist er hierzu allerdings nicht. Dem trägt die (...) Betriebsvereinbarung (...) in sachgerechter und nicht zu beanstandender Weise Rechnung. Einen darüber hinausgehenden Sinngehalt vermag die Schiedsstelle dieser Regelung hingegen nicht zu entnehmen.

Im vorliegenden Fall hat die Arbeitgeberin den technischen Verbesserungsvorschlag nicht als patentfähige Erfindung angesehen und von den Möglichkeiten der (...) der Betriebsvereinbarung (...) keinen Gebrauch gemacht. Somit verbleibt es dabei, dass die Antragstellerin die erfindungsgemäße Lehre als Verbesserungsvorschlag gemeldet hat und diese mit dieser Meldung nach § 611 BGB Eigentum der Antragsgegnerin geworden ist, so

dass sie diese unabhängig vom ArbEG benutzen durfte. An solche Benutzungshandlungen kann daher auch kein Vergütungsanspruch aus dem ArbEG anknüpfen.

Die am (...) 2012 eingereichte Erfindungsmeldung, welche die Antragsgegnerin sodann nach den Maßgaben des ArbEG behandelt hat, kann deshalb nur insoweit Vergütungsansprüche auslösen, als sie über die bereits nach § 611 BGB rechtmäßige Benutzung hinaus zu einem Zufluss geldwerter Vorteile bei der Antragsgegnerin geführt hat, der der nun geschaffenen Monopolsituation geschuldet ist.

Die Antragsgegnerin hat die technische Lehre lediglich rein intern im Einsatz. Die damit verbundene tatsächliche Realisierung wirtschaftlicher Vorteile hat sich durch die spätere Patentanmeldung nicht verändert. Die Patentanmeldung hat insbesondere nicht dazu geführt, dass die Antragsgegnerin nunmehr monopolgeschützte Produkte auf den Markt bringt und damit Produkte von Wettbewerbern vom Markt fern halten kann. Denn die Antragsgegnerin produziert und vertreibt (...). Die erfindungsgemäße Lehre verkörpert sich aber nicht in den (...), bei deren Produktion die Erfindung in der Produktionsanlage selbst zum Einsatz kommt.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin auch keine klassisch mit der Monopolisierung verbundenen wirtschaftlichen Vorteile erlangt, insbesondere kein Verbotungsrecht gegenüber Wettbewerbern durchgesetzt oder eine Lizenzierung erreicht.

Ein Vergütungsanspruch nach dem ArbEG besteht somit zwar infolge der Inanspruchnahme dem Grunde nach gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Höhe nach beträgt dieser jedoch 0 €, da die Antragsgegnerin keinerlei wirtschaftliche Vorteile realisiert hat, für die der Rechtsübergang nach § 7 ArbEG kausal war.

Hätte die Antragstellerin die erfindungsgemäße Lehre nicht zunächst als technischen Verbesserungsvorschlag, sondern sogleich als Diensterfindung gemeldet und die Antragsgegnerin infolgedessen im mitgeteilten Umfang davon Gebrauch gemacht, würde für die Ermittlung des Erfindungswerts hingegen Folgendes gelten:

4. Erfindungswert der Eigennutzung, wenn die Antragstellerin die technische Lehre von Beginn an als Diensterfindung gemeldet hätte

Der Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG beruht auf der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung.

Der Gesetzgeber versteht hierunter den durch die tatsächliche Verwertung der Diensterfindung realisierten Erfindungswert (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8).

Als tatsächliche Verwertungshandlung kommt vorliegend bislang nur die Benutzung im eigenen Betrieb der Antragsgegnerin in Betracht. Der Erfindungswert ist deshalb der geldwerte Vorteil, der der Antragsgegnerin aufgrund dieser Benutzung der Diensterfindung tatsächlich zugeflossen ist bzw. zufließt.

Ausgangspunkt für die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils ist der Umfang der Monopolstellung (§ 9 PatG), für deren Erhalt die Diensterfindung kausal war. Denn die Regelungen des ArbEG stellen auf eine patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindung ab (§ 2 ArbEG), wenngleich die Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG - wie bereits ausgeführt - nicht abstrakt generell durch die Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit an sich ausgelöst werden, sondern erst durch die Meldung einer Erfindung als Diensterfindung durch den Arbeitnehmer. Denn die Pflicht des Arbeitnehmers, eine gefundene technische Lehre als Diensterfindung zu melden, knüpft daran, dass die Erfindung patent- oder gebrauchsmusterfähig erscheint. Für die an eine solche Erfindungsmeldung anknüpfenden Rechte und Pflichten nach dem ArbEG muss dann ebenfalls die Patent- und Gebrauchsmusterfähigkeit und damit der Umfang einer daraus resultierenden Monopolstellung jeweils der Maßstab sein.

Wenn ein Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall eine Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, ist der geldwerte Vorteil deshalb ausschließlich das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder aufgrund dessen Monopolstellung für die Nutzung der Lehre zahlen müsste (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I), wenn ihm das Recht zur Nutzung der dieser monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Maßstab ist deshalb, welcher Ausschlusswert der Diensterfindung zukommt und was es einen Marktteilnehmer deshalb kosten würde, die den über den allgemeinen Stand der Technik hinausgehende technische Lehre für sich nutzbar zu machen.

Für die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils 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. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Im konkreten Einzelfall kommt stets der Methode der Vorrang zu, die dadurch zu einem sachgerechten Ergebnis führt, dass sie die genaueste Schätzung des Erfindungswerts ermöglicht.

Erfahrungsgemäß ist dies bei Umsatzgeschäften im Zusammenhang mit einer Erfindung regelmäßig die Lizenzanalogie (ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR

104/09 – antimykotischer Nagellack I). Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung wie hier im Rahmen der Wertschöpfung von am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, dienen dabei regelmäßig erfindungsbezogene Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag, der die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigt. 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 müsste (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).

Hingegen bereitet die vorliegend von der Antragstellerin bevorzugte Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen in der Umsetzung beträchtliche Schwierigkeiten und ist deshalb nicht so exakt, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Denn auch sie kommt in ganz beträchtlichem Maße nicht ohne Schätzungen und Wertungen aus. Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens erfordert nämlich einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der fiktiven Situation ohne Erfindungseinsatz, wobei entscheidend hinzukommt, dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine Stand der Technik fiktiv in den Sachverhalt „hinein interpretiert“ werden muss, d.h. es ist zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aussehen würde, wäre der allgemeine Stand der Technik bereits im Unternehmen verwirklicht. Denn Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist wie bereits ausgeführt bei allen Methoden zur Ermittlung des Erfindungswerts stets der Umfang der aus einem Patent resultierenden Monopolstellung. Daher ist auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nur das Delta relevant, das den Abstand vom allgemeinen Stand der Technik ausmacht. Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass eben nicht einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich der Folgen einer Störung der Produktionsanlagen angestellt werden darf. Zunächst müsste vielmehr überlegt werden, welche Folgen eine Störung gehabt hätte, wäre der allgemeine Stand der Technik bei der Antragsgegnerin bereits verwirklicht gewesen. Darauf aufbauend hätte gemessen werden müssen, inwieweit der Einsatz der Diensterfindung zu einer weiteren Verbesserung geführt hat. An diesem Punkt können die für die Berechnung des Nutzen notwendigen wirtschaftlichen Größen regelmäßig nur noch im Wege einer freien, nicht auf Fakten beruhenden Schätzung angesetzt werden. Das macht diese Methode entgegen des ersten Anscheins hochspekulativ mit dem Risiko einer erheblich größeren

Schätzungsgenauigkeit als dies bei der Methode der Lizenzanalogie der Fall ist. Würde man hingegen, was wohl tatsächlich vergleichsweise einfach wäre, einen reinen tatsächlichen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen, würde man in aller Regel in erheblichem Maße Verbesserungen bei der Ermittlung des Erfindungswerts berücksichtigen, die nicht in der durch die Erfindung vermittelten Monopolstellung gegenüber dem Stand der Technik, sondern im innerbetrieblichen Stand der Technik begründet sind. So ermittelte Vorteile sind häufig im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens Maßstab für die Höhe etwaiger Prämien und immer abhängig vom Bestehen und vom Regelungsgehalt der einzelvertraglich, durch Betriebsvereinbarung oder durch Tarifvertrag geschaffenen Regelungen. Häufig wird dabei anders als nach dem ArbEG nicht auf den Gesamtnutzungszeitraum, sondern auf einen deutlich kürzeren Betrachtungszeitraum mit der Folge abgestellt, dass entsprechende Prämien absolut gesehen durch einen tatsächlichen Vorher- / Nachher-Vergleich bemerkenswerte Höhen erreichen können, sie aber oftmals anders als Vergütungen nach dem ArbEG eine Einmalleistung darstellen. Im Unterschied dazu ist nach dem ArbEG aber nur die geschaffene Monopolsituation vergütungspflichtig und dies nicht nur einmal, sondern solange sie besteht, nicht aber die umfangreiche Verbesserung der Gesamtsituation. Im Ergebnis ist es oftmals so, dass der Einsatz einer Dienstleistung für das konkrete Unternehmen wie möglicherweise auch hier einen großen internen Vorteil bringt, dieser Vorteil aber gegenüber Mitbewerbern nicht sonderlich ins Gewicht fällt, weil dort ein vergleichbarer Effekt ebenfalls erzielt wird. Maßstab des Arbeitnehmererfindergesetzes ist aber vorrangig der durch die Monopolsituation vermittelte Vorteil gegenüber dem Mitbewerber. Bei ernsthafter Anwendung dieser Überlegungen ist die Methode der Lizenzanalogie somit nicht vorteilhafter für den Arbeitgeber oder nachteiliger für den Arbeitnehmer als die Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Vielmehr führen dann beide Methoden zum selben Marktpreis der Erfindung und damit zum selben Erfindungswert. Es verbietet sich daher, die völlig andere der zudem einmaligen Prämierung des betrieblichen Verbesserungsvorschlags zu Grunde liegende Berechnungssystematik auf die regelmäßige Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung zu übertragen, was die Antragsgegnerin dem Grunde nach aber anstrebt.

Die Schiedsstelle ist daher zunächst der Auffassung, dass nicht die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, sondern die Methode der Lizenzanalogie dem Ziel, den Erfindungswert zu ermitteln, am besten gerecht wird. Denn die Antragsgegnerin benutzt die erfindungsgemäße Lehre bei der Produktion der (...), mit welchen sie Umsatzgeschäfte macht. Damit sollten die für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags maßgebenden Faktoren Bezugsgröße und marktüblicher Lizenzsatz

deutlich einfacher und belastbarer ermittelbar sein als der tatsächlich dem Monopolschutz geschuldete betriebliche Nutzen.

Die erfindungsgemäße Lehre verkörpert sich zwar letztlich nicht in der (...), sie kommt aber bei der Montage der (...) ganz konkret zum Einsatz. Damit drückt sich in der (...) ein Vorteil aus, den die Dienstleistung erfunden hat, so dass es sachgerecht ist, die Anzahl der produzierten (...) prägenden Umfang zur Bezugsgröße eines fiktiven Lizenzvertrags über die Dienstleistung zu machen (vgl. BGH vom 29.04.2003, Az.: X ZR 186/01 – Abwasserbehandlung). Bezogen auf die gesamte (...) dürfte der Anteil der Erfindung allerdings nur minimal sein.

Die konkrete, sachgerechte und konsensfähige Festlegung dieses Anteils wird im vorliegenden Fall in der praktischen Durchführung jedoch schwer zu realisieren sein. Deshalb schlägt die Schiedsstelle vor, hiervon abzusehen und im Wege der Schätzung des Erfindungswerts auf die von der Antragsgegnerin konkret getätigten Investitionen abzustellen, soweit diese den Ausschusswert der Dienstleistung abbilden. Denn diese Zahlen sind konkret bekannt und in tatsächlicher Hinsicht belastbar.

Die streitgegenständliche Dienstleistung hat im Prüfungsverfahren vor dem DPMA dahingehend zu einem Monopolschutz geführt, als dass (...). In solchen (...) hat die Antragsgegnerin von 2011 bis 2014 insgesamt (...) investiert (...).

Die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Schätzmethode orientiert sich generell daran, was ein Unternehmer in vergleichbarer Situation vernünftiger Weise für eine derartige Erfindung ausgeben müsste und würde. Die Obergrenze bildet hierbei der Preis vergleichbarer anderer am Markt erhältlicher technischer Lösungen, da es keinem Arbeitgeber zugemutet werden kann, mehr als für eine gleichwertige Alternativlösung zu bezahlen. Vorliegend sind die Preise solcher Alternativlösungen, die z.B. bei Wettbewerbern der Antragsgegnerin zum Einsatz kommen müssten, der Schiedsstelle nicht bekannt.

Die von der Antragsgegnerin mitgeteilten Investitionen sind hingegen konkret bekannt und bieten damit konkrete Anhaltspunkte für die Ermittlung des Erfindungswerts. Deshalb erscheint es der Schiedsstelle sachgerecht, auf die bekannten Investitionskosten von (...) abzustellen, die verdeutlichen, was der innerbetriebliche Einsatz der Erfindung der Antragsgegnerin mindestens wert war. Da im vorliegenden Fall die Preisdifferenz zwischen den erfindungsgemäßen (...) und den nicht erfindungsgemäßen (...) bekannt ist, sind die Investitionskosten von (...) dementsprechend zu bereinigen. Im Ergebnis verbleiben (...) Investitionskosten.

Diese Investitionskosten stellen jedoch noch nicht den Erfindungswert dar. Zu dessen Ermittlung ist darauf allerdings 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.

Als Umrechnungsfaktor schlägt die Schiedsstelle den an der Obergrenze liegenden Faktor von 30 % vor, da sie davon ausgeht, dass die Antragsgegnerin nicht über (...) investiert hätte, wenn sie sich von der Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre nicht erhebliche Vorteile versprochen hätte.

Somit ergäben sich als Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt gezahlt hätte, und damit als Erfindungswert (...). Diese Größenordnung erscheint der Schiedsstelle im Hinblick auf ihre Erfahrungen mit der Errechnung von Erfindungswerten mit der Methode der Lizenzanalogie im Bereich der (...)industrie schlüssig.

5. zum 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 vom Unternehmen verschafften und letztlich auch bezahlten Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder aufgrund der Tatsache, dass er ein Teil des Unternehmens ist, 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 Dienstleistung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt (OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13).

Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % liegt. Der von der Antragstellerin beanspruchte Anteilfaktor von 90 % würde hingegen bedeuten, dass sie einem freien Erfinder nahezu gleichstünde und der Antragsgegnerin so gut wie kein Beitrag zur Entstehung der erfindungsgemäßen Lehre zuzubilligen wäre. Wenn dem so wäre, müsste ein objektiver Betrachter die Frage, ob die Antragstellerin die konkrete Erfindung auch gemacht haben könnte, wäre sie niemals mit der Antragsgegnerin in Berührung gekommen, mit Ja beantworten können. Nachdem die Schiedsstelle dies in keinster Weise als realistisch ansieht, ist die Annahme eines solchen Anteilfaktors auch nicht tragfähig.

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. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin die Aufgabe, erfinderische Überlegungen anzustellen, weder konkret gestellt noch war die Antragstellerin hierzu bereits kraft ihrer arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht verpflichtet. Somit entstammen die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen keiner betrieblichen Initiative. Die Schiedsstelle

geht jedoch davon aus, dass entsprechende (...)störungen und deren Auswirkungen im Betrieb der Antragsgegnerin bekannt waren und dass die Antragstellerin in Wahrnehmung ihrer Aufgaben als (...) hiervon Kenntnis erlangt hat, wobei es völlig unerheblich ist, ob dies im Rahmen der Urlaubsvertretung erfolgt ist. Denn zum einen müssen solche Mängel in der Vergangenheit tatsächlich aufgetreten sein, sonst wären deren Folgen gänzlich unbekannt gewesen. Zum anderen gibt es außer der Wahrnehmung ihrer Aufgaben keine plausible Erklärung, weshalb die Antragstellerin von diesen Mängeln Kenntnis erlangt haben sollte. Folglich sind die Merkmale der Gruppe 3 der RL Nr. 31 erfüllt, weshalb die Stellung der Aufgabe mit der Wertzahl „a=3“ zu bewerten 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.

Unstreitig hat die Antragstellerin die Lösung weder mit Hilfe berufsgeläufiger Überlegungen gefunden, noch wurde sie mit technischen Hilfsmitteln unterstützt. Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob die Antragstellerin dank ihrer Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Entscheidend ist hierbei, ob diese dem Erfinder den Weg zur Lösung zumindest erleichtert haben. Es kann sich hierbei auch um negative Erfahrungen aus Vorläuferlösungen, Anregungen von Kunden oder um Kenntnisse von Wettbewerbsprodukten etc. handeln. Auch die aus Diskussionen mit Kollegen gewonnenen Erkenntnisse können zur Bejahung dieses Merkmals führen. Die Antragstellerin war mit den zu verbessernden Anlagen und ihren Schwächen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit ohne jeden Zweifel 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 dieses Merkmal eher voll als teilweise erfüllt ist. Wenn die Antragsgegnerin ihr gleichwohl zubilligt, dass dieses Merkmal gegebenenfalls nur teilweise erfüllt war, kommt sie ihr bereits deutlich entgegen. Geht man folglich davon aus, dass hinsichtlich der Lösung der Aufgabe nur ein Teilmerkmal nur teilweise erfüllt ist, ergibt sich nach RL Nr. 32 für die Lösung der Aufgabe die Wertzahl „b=5“.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist.

Hierbei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung 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 der Antragstellerin ist somit zunächst ihre Ausbildung. Die Antragstellerin sieht sich in der Gruppe 8. Das vermag die Schiedsstelle nicht nachzuvollziehen. Die Gruppe 8 ist Beschäftigten vorbehalten, die über keinerlei Ausbildung oder Praxiserfahrung hinsichtlich der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten verfügen. Die Antragsgegnerin ist ein Unternehmen, das bekanntermaßen hohe Anforderungen an die Qualifikation und Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt, so dass davon auszugehen ist, dass die Antragstellerin auch über eine entsprechend solide Qualifikation für die Aufgabe als (...) verfügte. Daran ändert auch RL Nr. 36 nichts, denn diese definiert lediglich den Arbeitnehmer im kaufmännischen Bereich, nimmt aber keine Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe vor. Insbesondere hindert RL Nr. 36 den Arbeitgeber nicht, kaufmännisch qualifizierte Beschäftigte mit Aufgaben zu betrauen, die nicht nur Einblicke in technische Fragestellungen bieten, sondern auch Eigeninitiative bei der Mitarbeit an Lösung von dabei erkannten Problemen abverlangen. Die Antragsgegnerin war als (...) eingesetzt. In dieser Funktion muss sie über einen erheblichen Informationszufluss hinsichtlich der Entwicklung und Errichtung solcher Anlagen im Unternehmen der Antragsgegnerin gehabt haben, der zudem übergreifend aus verschiedenen Bereichen erfolgt sein muss. Denn andernfalls hätte sie nach Auffassung der Schiedsstelle ihre Aufgaben gar nicht sachgerecht wahrnehmen können. Von Mitarbeitern in solchen Funktionen muss ein Arbeitgeber aber auch erwarten dürfen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Verbesserung erkannter Problemstellungen mitwirken. Da die Antragstellerin keine Entwicklungsingenieurin ist, muss die Wertzahl „c“ oberhalb der 4. Gruppe der RL Nr. 34 angesiedelt werden. Gleichwohl durfte die Antragsgegnerin von ihr aufgrund ihrer Funktion nicht nur erwarten, dass sie technisch einfachere Vorschläge zur Rationalisierung ihrer eigenen (...) macht, was der 6. Gruppe entsprechen würde, sondern, dass sie solche Vorschläge für die gesamte Anlagenentwicklung einbringt, soweit sie diese im Rahmen ihrer (...)tätigkeit erkennt.

Deshalb vermag die Schiedsstelle die von der Antragsgegnerin angenommene Wertzahl „c=5,5“ nicht zu beanstanden.

Aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 5“ + „c = 5,5“ ergibt sich ein sachgerechter Anteilsfaktor von 43 %. Ein darüber hinausgehenden Anteilsfaktor würde nicht in das der Schiedsstelle

geläufige Gesamtgefüge passen. Einen Anteilsfaktor von 51 %, welchen die Antragsgegnerin ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zum Zwecke der gütlichen Einigung zu Grunde zu legen bereit ist, hatte die Schiedsstelle nämlich kürzlich einem ausgebildeten Konditor zugebilligt, der als einfacher Testfahrer eingesetzt war und in diesem Zusammenhang völlig eigeninitiativ Fahrzeugteile verbessert hat.

6. Berechnung der Erfindervergütung

Aus einem Erfindungswert von (...) und einem Anteilsfaktor von 43 % ergäbe sich eine Erfindervergütung von (...) Nachdem gegen das Patent derzeit ein Einspruchsverfahren anhängig ist, müsste noch ein Risikoabschlag von im Mittel 50 % berücksichtigt werden.

7. zur Anbieterpflicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG

Die Schiedsstelle kann in Anbetracht der vorliegenden und hinsichtlich ihres Erklärungsgehalts völlig klaren Schreiben der Antragsgegnerin an die Antragstellerin nicht nachvollziehen, worin der behauptete Verstoß gegen die Anbieterpflicht bestanden haben soll. Weiterhin erschließt sich der Schiedsstelle nicht, aufgrund welcher konkreten Rechtsgrundlage die Antragsgegnerin zu über diese Schreiben hinausgehenden Fürsorgemaßnahmen verpflichtet gewesen sein soll.

8. zur Verrechnungsklausel der (...)

Diese Ziffer enthält die Regelung, dass eine VV-Prämie mit zuerkannter Erfindervergütung verrechnet wird. Eine solche Regelung begegnet keinen rechtlichen Bedenken, denn sie beschränkt weder die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG noch trifft sie Regelungen über die Höher der Erfindervergütung im Sinne von § 23 ArbEG.

Vielmehr betrifft diese Regelung das Schicksal von VV-Prämien, ist somit im Rahmen der den Arbeitnehmern, Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbeitgebern zustehenden Vertragsfreiheit vereinbart worden und deshalb nicht zu beanstanden.

Sollte man entgegen der Auffassung der Schiedsstelle die Auffassung vertreten, die Antragstellerin hätte aufgrund bereits erfolgter Benutzungshandlungen einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung, so stände einem Anspruch von (...) bzw. (bei Berücksichtigung des Risikoabschlags) von (...) eine bereits geleistete Prämienzahlung von (...) gegenüber, welche die Antragstellerin gegen sich gelten lassen müsste.

9. zum qualifizierten Verbesserungsvorschlag

Auch dieser Hinweis der Antragstellerin führt nicht weiter. Den Anspruchsgrundlagen des § 9 Abs. 1 ArbEG und des § 20 Abs. 1 ArbEG ist als Grundvoraussetzung eine Monopolstellung des Arbeitgebers gemeint, die auf einer schöpferischen Leistung seines Arbeitnehmers auf technischem Gebiet beruht.

Die Anspruchsgrundlage des § 9 Abs. 1 ArbEG knüpft einen Vergütungsanspruch an eine rechtliche Monopolstellung, § 20 Abs. 1 ArbEG an eine faktische Monopolstellung. Wenn die Antragstellerin die Auffassung vertritt, ein einfacher technischer Verbesserungsvorschlag würde durch nachträgliche Erfindungsmeldung und daraufhin

erfolgte Patenterteilung zu einem qualifizierten Verbesserungsvorschlag, dann verkennt sie diese Systematik.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin infolge der Diensterfindung eine rechtliche Monopolstellung erreicht, aufgrund derer sie im dargestellten Umfang nach § 9 ArbEG und nicht nach § 20 Abs. 1 ArbEG vergütungspflichtig ist.

(...)