



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	22.10.2018	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 04/16
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Lizenzanalogie: Bezugsgröße bei Erfindungskomplex mit betriebsgeheimer Erfindung; Anteilfaktor: Wertzahl c für leitenden Angestellten im Entwicklungsbereich ohne Führungsaufgaben		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Für die Bestimmung der Bezugsgröße der Erfindung in einer Gesamtvorrichtung ist es von Bedeutung, in welchem Maße weitere Dienstleistungen ebenfalls als prägend für diese Gesamtvorrichtung angesehen werden müssen. Ist eine solche weitere Erfindung zum Betriebsgeheimnis erklärt worden, empfiehlt es sich, dem Erfinder seitens des Arbeitgebers die betriebsgeheime Dienstleistung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs zu erläutern und so zu einer Einigung zu finden, welcher Anteil an den Umsätzen mit der Gesamtvorrichtung als sachgerechte Bezugsgröße für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrages für die Erfindung angesehen werden kann.
2. Ein leitender Angestellter, der zum Zeitpunkt der Dienstleistung zwar keine Führungsfunktionen wahrgenommen, aber als leitender Angestellter regelmäßig an Runden teilgenommen hat, in deren Rahmen alle leitenden Angestellten in Forschung und Entwicklung und der Leiter des Gesamtbereichs Forschung und Entwicklung über alle laufenden Entwicklungs- und Forschungsprojekte gesprochen haben, hat einen status- und funktionsbezogenen Erkenntniszufluss, der über den eines einfachen Entwicklungsingenieurs deutlich hinausgeht. Dieser zusätzliche Erkenntniszufluss rechtfertigt die Wertzahl „c=3“.

## Begründung:

(...)

### **V. Streitpunkt Erfindungswert**

#### 1. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung unstreitig in den Produkten „A“ und „B“. Streitig zwischen den Beteiligten ist der daraus resultierende Erfindungswert. Nach Auffassung der Antragsgegnerin sind zur Ermittlung des Erfindungswerts 50 % der mit diesen Produkten erzielten Umsätze und ein der Abstufung unterliegender Einzellizenzsatz von 2 % heranzuziehen. Die nur hälftige Berücksichtigung der Umsätze begründet sie damit, dass in den Produkten neben der streitgegenständlichen Diensterfindung eine weitere Diensterfindung Verwendung fände. Diese Diensterfindung (...) sei zum Betriebsgeheimnis erklärt worden. Einzelheiten zur technischen Lehre dieser Diensterfindung hat die Antragsgegnerin nicht offengelegt.

Dem Antragsteller ist nach eigenem Bekunden der Gegenstand der technischen Lehre dieser Diensterfindung ebenso wenig bekannt wie der Schiedsstelle. Er schließt aus der Bezeichnung und dem internen Aktenzeichen dieser Diensterfindung, dass diese für die Produkte von sehr untergeordneter Rolle ist, weshalb sie allenfalls einen niedrigen einstelligen Anteil an den Umsätzen der Produkte beanspruchen könne. Nur insoweit sei es gerechtfertigt, hinsichtlich seiner Diensterfindung die Umsätze mit den Produkten zur Ermittlung des Erfindungswerts zu kürzen.

Die Antragsgegnerin ist dem mit dem Hinweis entgegengetreten, dass die Funktionen des Betriebsgeheimnisses (...) den Kern der Software darstelle.

#### 2. Bewertung durch die Schiedsstelle

Anders als bei einem Verkauf einer Erfindung oder einer Lizenzerteilung an einer Erfindung erhält der Arbeitgeber bei der vorliegend gegebenen Eigennutzung der streitgegenständlichen Diensterfindung keine direkten Zahlungen. Deshalb ist zu ermitteln, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch diese Benutzung der Diensterfindung tatsächlich zugeflossen sind und gegebenenfalls weiterhin zufließen.

Ausgangspunkt hierfür ist der Umfang der aus der Erfindung resultierenden Monopolstellung. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die daraus folgende Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft der Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG gemäß § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung des Arbeitnehmers und damit an den Monopolschutz an.

Dem Arbeitgeber, der eine Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, fließt deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, zahlen müsste<sup>1</sup>, wenn ihm das Recht zur Nutzung dieses Monopolschutzes nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Für die Ermittlung dieses Preises kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 verschiedene Methoden in Betracht (Lizenzanalogie, Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, freie Schätzung). Im Ergebnis sind alle drei Methoden Schätzungen ein und desselben Preises. Deshalb ist der Methode der Vorrang einzuräumen, bei der dieser Preis am genauesten abgeschätzt wird. Bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten ist dies regelmäßig die Lizenzanalogie<sup>2</sup>.

Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. In solchen Lizenzverträgen vereinbaren Lizenzgeber und Lizenznehmer regelmäßig eine Lizenzgebühr, die sich aus erfindungsbezogenen Nettoumsätzen (Bezugsgröße) und einem marktüblichen Lizenzsatz ergibt und die jeweils nachläufig zur Nutzung der Erfindung fällig wird. Die Höhe dieser Lizenzgebühr zeigt die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers auf.

Deshalb 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<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

<sup>2</sup> Ständige Schiedsstellenpraxis; ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

<sup>3</sup> 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.

Folglich ist für die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten. Das wiederum hängt davon ab, in welchem Maße die von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkte als vom Monopolschutz erfasst angesehen werden können, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der monopolgeschützten 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<sup>4</sup>. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen<sup>5</sup>. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz.

Bei der Klärung der Frage, was von der Diensterfindung wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle regelmäßig zunächst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf aufbauend, was die monopolgeschützte technische Lehre für das Produkt konkret leistet. Unstreitig zwischen den Beteiligten ist, dass als Gesamtvorrichtung im Sinne der skizzierten Rechtsprechung die Produkte anzusehen sind. Streitig zwischen den Beteiligten ist lediglich, ob der Diensterfindung ein höherer Anteil als 50 % an dieser Gesamtvorrichtung zukommt. Die Entscheidung dieser Frage hängt maßgeblich davon ab, in welchem Maße die anderweitige betriebsgeheime Diensterfindung ebenfalls als prägend für diese Gesamtvorrichtung angesehen werden kann. Diesen Streit kann die Schiedsstelle im vorliegenden Fall jedoch nicht entscheiden, denn dafür müsste ihr der Inhalt des Betriebsheimnisses dezidiert offengelegt werden. Die Schiedsstelle empfiehlt der Antragsgegnerin deshalb, dem Antragsteller wie von diesem auch vorgeschlagen die betriebsgeheime Diensterfindung im

---

<sup>4</sup> BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

<sup>5</sup> OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

Rahmen eines persönlichen Gesprächs zu erläutern und im Rahmen einer technisch fachlichen Diskussion zu einer Einigung zu finden, welcher Anteil an den Umsätzen mit den Produkten als sachgerechte Bezugsgröße für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrages angesehen werden kann.

Für die Frage, welcher Lizenzsatz auf die so ermittelte Bezugsgröße anzuwenden ist, kommt es darauf an, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien als marktüblich ansehen und deshalb vereinbaren würden, würde es sich bei der Dienstleistung um eine freie Erfindung handeln. Der von der Antragsgegnerin vorgesehene Einzellizenzsatz für die Dienstleistung des Antragstellers von 2 % bei gleichzeitiger Abstufung des als Bezugsgröße anzusehenden erfindungsgemäßen Umsatzanteils an den Produkten begegnet aus Sicht der Schiedsstelle keinen Bedenken.

## **VI. Streitpunkt Anteilfaktor**

### 1. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin will dem Antragsteller einen Anteilfaktor von 10 % ( $a=2 + b=2 + c=2$ ) zugestehen. Der Antragsteller hingegen beansprucht einen Anteilfaktor von 25 % ( $a=4 + b=3 + c=4$ ).

### 2. Bewertung durch die Schiedsstelle

Der Anteilfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen einen erheblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung hat 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. Denn diesen Vorteilen liegen erhebliche Kosten zu Grunde, die ausschließlich das Unternehmen trägt. 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 betrieblichen Umfeld. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden, und er erhält oft auch technische und personelle 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 (vgl. OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13). Das ist der Grund, weshalb sich der jeweils angemessene Anteilfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle ganz überwiegend in einer Bandbreite von 10–25 % bewegt und bei im Forschungs-/Entwicklungsbereich eingesetzten Hochschulabsolventen regelmäßig bei 13 % bis 16,5 % liegt, soweit ihnen keine herausgehobene Funktion wie z.B. eine Führungsfunktion zukommt, die für einen vergleichsweise größeren betriebsbezogenen Informationszufluss kausal ist.

Im konkreten Einzelfall wird der jeweilige Anteilfaktor mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung 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 hierzu im Widerspruch stehendes 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.

In der vom Antragsteller bei der Antragsgegnerin wahrgenommenen Funktion als in der Entwicklung tätiger Ingenieur gehört die Suche nach Lösungen für auftretende technische Probleme zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611 a BGB resultierenden Leistungspflicht des Arbeitnehmers. Darüber hinaus ist ein Arbeitnehmer hinsichtlich der von ihm wahrgenommenen Tätigkeit nach § 241 BGB zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers verpflichtet. Für den Antragsteller bedeutet dies, dass er verpflichtet war, auch Problemstellungen nachzugehen, deren Lösung ihm vom Arbeitgeber nicht direkt aufgetragen worden ist, die ihm aber im Rahmen der Tätigkeit im Betrieb bekannt geworden sind. Da von Mitarbeitern wie dem Antragsteller schlichtweg erwartet werden darf, entsprechendes Engagement zur Lösung ihm betrieblich bekannt gewordener Problemstellungen zu entwickeln, ist bereits die Tatsache, dass man betriebsbezogen auf eine technische Fragestellung stößt, als betrieblicher Impuls anzusehen, der dem Unternehmen zuzurechnen ist. In solchen Fällen sieht die Schiedsstelle stets die Wertzahl „a=2“ als sachgerecht an. So liegen die Dinge unzweifelhaft auch hier.

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. Das ist vorliegend zweifelsfrei der Fall.

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. Nachdem der Maßstab diesbezüglich der Vergleich mit einem Externen sein muss, ist nach Auffassung der Schiedsstelle auch dieses Teilmerkmal voll erfüllt.

An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es, wenn die für den Schutzbereich des Patents 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 war<sup>6</sup>.

Der Antragsteller hat ausgeführt, keine technischen Hilfsmittel in Anspruch genommen zu haben. Die Antragsgegnerin ist dem nicht entgegengetreten.

Sind wie hier zwei Teilmerkmale voll erfüllt, ergibt sich daraus die Wertzahl „b=2,5“.

Die Wertzahl „c“ betrachtet die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Sie hängt davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf (RL Nr. 33). 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. Richtschnur für Entwicklungsingenieure ohne Führungsfunktion ist hier die Wertzahl c=4. Die Schiedsstelle hält es aber, auch wenn der Antragsteller zum Zeitpunkt der Diensterfindung gerade keine Führungsfunktionen wahrgenommen hat, gleichwohl für sachgerecht, diese Einordnung vorliegend zu korrigieren. Denn der Antragsteller war auf der Ebene der leitenden Angestellten angesiedelt. Damit verbunden war eine regelmäßige Teilnahme an (...) -Runden, im Rahmen derer alle leitenden Angestellten in Forschung und Entwicklung und der Leiter des Gesamtbereichs Forschung und Entwicklung über alle laufenden Entwicklungs- und Forschungsprojekte gesprochen haben. Nach Auffassung der Schiedsstelle hatte der Antragsteller damit einen status- und funktionsbezogenen

---

<sup>6</sup> Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

zusätzlichen Erkenntniszufluss, der ihn vom Erkenntniszufluss des einfachen Entwicklungsingenieurs deutlich abhebt. Deshalb erscheint die Wertzahl „c=3“ angemessen.

Somit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 3“ ein Anteilfaktor von 14 %  
(...)