



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	09.08.2018	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 13/17
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Lizenzanalogie vs. betriebsinternes „Scoring Sheet“; Schätzmethode für Erfindungswert bei innerbetrieblichem Einsatz einer erfindungsgemäßen Maschine; kein Anspruch auf pauschale Abgeltung der Erfindungsvergütung		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ein mit Zukunftsprognosen arbeitendes betriebsinternes „Scoring Sheet“ erscheint ungeeignet, die mit Hilfe der erfindungsgemäßen Maschine tatsächlich realisierten Vorteile gegenüber dem Stand der Technik, wie sie mit Hilfe der Lizenzanalogie ermittelbar sind, zu quantifizieren.
2. Zu einer pauschalen Abgeltung der Erfindungsvergütung auf Grundlage einer Zukunftsprognose ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet.

#### Begründung:

##### I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

##### II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die von der Antragsgegnerin international zur Erteilung eines Patents angemeldete Diensterfindung (...), die auf die Antragsteller zu jeweils 50 % zurückgeht. Bislang ist kein Patent erteilt.

Die Antragsgegnerin verkauft Maschinen, die mit der erfindungsgemäßen Steuerung ausgestattet sind. Bis zum 31. Dezember 2016 hatte sie mit solchen Verkäufen einen Umsatz von (...) gemacht. Darüber hinaus erzielt sie Umsätze aus Lohnfertigung unter Verwendung einer mit der erfindungsgemäßen Steuerung ausgerüsteten Maschine.

Sie hat den Antragstellern für die Benutzung der Diensterfindung Erfindungsvergütung angeboten bzw. diese festgesetzt. Die Antragsteller haben der Festsetzung widersprochen.

Hinsichtlich der verkauften Maschinen hat die Antragsgegnerin den Erfindungswert dergestalt ermittelt, dass sie als Bezugsgröße den vollen Nettoumsatz mit erfindungsgemäß ausgerüsteten Maschinen und einen der Abstufung unterliegenden Lizenzsatz von 1,5 % zu Grunde gelegt hat.

Hinsichtlich der Lohnfertigung hat sie zur Berechnung des Erfindungswerts einen fiktiven Maschinenverkauf mit einem Preis von 160.000 € in Ansatz gebracht und ebenfalls einen Lizenzsatz von 1,5 % zu Grunde gelegt.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors ist sie bei „T“ von 13 % („a=2“+“b=1“+“c=4“) und bei „O“ von 10 % („a=2“+“b=1“+“c=3“) ausgegangen.

Solange kein Patent erteilt ist, geht sie von einem Risikoabschlag von 50 % aus, den sie im Falle der vollständigen rechtsbeständigen Patenterteilung nachzahlen will.

Die Antragsteller wollen eine deutlich höhere Vergütung und stützen sich auf ein „Scoring Sheet“ aus dem Jahr 2015, in welchem die Wertigkeit der Erfindung als sehr hoch eingeschätzt worden sei. Die Vergütung solle für den gesamten Nutzungszeitraum (vergangene, laufende und zukünftige Nutzung) als Gesamtabfindung ausgezahlt werden. Hierbei solle von einer fiktiven Patentlaufzeit von 7 Jahren und einem fiktiven Gesamtumsatz von 40.000.000 € und von einem Lizenzsatz von 5 % ausgegangen werden.

Dieser Gesamtumsatz solle zur Hälfte auf den Verkauf von Maschinen mit einer Bezugsgröße von 50 % und zur Hälfte auf die Auftragsfertigung mit einer Bezugsgröße von 100 % aufgeteilt werden. Daraus ergäbe sich ein Erfindungswert von 1.500.000 €, nach einer Abstufung um 30 % von 1.090.000 €. In Anbetracht von Anteilsfaktoren von jeweils 32 % („a=4“+“b=4“+“c=4“) sei pro Erfinder eine Vergütung von 174.000 € festzusetzen. Ein Risikoabschlag sei nicht statthaft.

Die Antragsgegnerin ist zu einer pauschalen Abgeltung nicht bereit (...)

### III. Wertung der Schiedsstelle

#### 1. Vergütungsanspruch

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit sind die Rechte daran gemäß § 7 ArbEG auf sie übergegangen, so dass sie Inhaberin des Rechts auf das Patent geworden ist. In der Folge haben die Antragsteller nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin.

Ob einem Arbeitnehmer aber auch der Höhe nach ein Vergütungsanspruch zusteht, ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert und Anteilsfaktor. Haben mehrere Erfinder die Erfindung gemacht, so ist der Erfindungswert selbstverständlich auf die Miterfinderanteile aufzuteilen.

Hinsichtlich des Erfindungswerts verleitet die Weitläufigkeit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ mitunter wie wohl auch im vorliegenden Fall zu Fehlinterpretationen dahingehend, dass das theoretische Potential einer Erfindung die Höhe der Vergütung bestimme. Dies ist jedoch nicht Sinn der gesetzlichen Regelung. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Begrifflichkeit „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ lediglich eine Vielzahl denkbarer Konstellationen erfassen. Vorrangig und hauptsächlich

ergibt sich der Erfindungswert aber aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung der Dienstleistung durch Verkauf, Lizenzierung und / oder Eigennutzung zugeflossenen sind (...). Nur in speziellen Ausnahmefällen hingegen kann das Potential einer Erfindung einen Erfindungswert begründen. Im Wesentlichen sind das nur die dem Unternehmen vorwerfbare Nichtverwertung einer Erfindung, soweit sie überhaupt geeignet ist, die unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu überlagern, und der Vorratserfindungswert eines erteilten aber unbenutzten Patents, soweit es der Arbeitgeber über das achte Patentlaufjahr hinaus aufrechterhält.

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 (...). Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilsfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % liegt.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit regelmäßig das Produkt aus tatsächlich erzieltm Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

## 2. Erfindungswert

- a) Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, in dem sie von ihr hergestellte und vertriebene Maschinen erfindungsgemäß ausgestattet hat. Der Erfindungswert dieser Verwertung ist daher ausgehend von den der Antragsgegnerin dadurch tatsächlich zugeflossenen Vorteilen zu ermitteln.

Anders als bei einem Verkauf einer Erfindung oder einer Lizenzerteilung an einer Erfindung erhält der Arbeitgeber bei einer solchen Nutzung keine direkten Zahlungen. Deshalb ist zu ermitteln, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch diese Benutzung der Diensterfindung tatsächlich zugeflossen sind.

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 und nicht an betriebliche Verbesserungen an, welche dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis ohne weitere gesetzliche Vergütungspflicht zustehen.

Dem Arbeitgeber, der eine Dienstleistung im eigenen Betrieb benutzt, fließt deshalb das zu, den er einem freien Erfinder für die Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, zahlen müsste (...), 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 (ständige Schiedsstellenpraxis; ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, ...).

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 (...).

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 (...). 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. (...). Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz.

Somit stehen Bezugsgröße und Lizenzsatz in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis, wobei Lizenzvertragsparteien regelmäßig das Problem zu lösen haben, dass die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße nur einen Teil der Kaufgegenstände erfasst. Lizenzvertragsparteien müssen in einem solchen Fall nach einem Maßstab suchen, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindungen an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei wählen, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Hier ist eine Vielzahl von gleichermaßen sachgerechten Szenarien denkbar. Häufig wird es aber so sein, dass zur einfacheren Abwicklung eines Lizenzvertrags gegebenenfalls eine Bezugsgröße gewählt wird, die unter technischen wie auch wirtschaftlichen Aspekten nur teilweise von der durch die Erfindung geschaffenen Monopolstellung erfasst wird. In einem solchen Fall werden

die Lizenzvertragsparteien aber gleichwohl einen marktüblichen Lizenzvertrag abschließen und dem durch die Wahl einer zu groß geratenen Bezugsgröße entstandenen Missverhältnis durch die Vereinbarung eines entsprechend abgesenkten Lizenzsatzes Rechnung tragen.

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. Nach Auffassung der Schiedsstelle haben die Antragsteller vorliegend keine (...)maschine erfunden, sondern ein Automatisierungsverfahren für den Einsatz in einer (...)maschine, so dass bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags eigentlich nur ein Teil der Umsätze mit der gesamten (...)maschine als Bezugsgröße heranzuziehen wäre.

Die Antragsgegnerin hat bei der Berechnung des Erfindungswerts aber gleichwohl den gesamten Nettoumsatz mit (...)maschinen in Ansatz gebracht. Das würden vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem real abzuschließenden Lizenzvertrag in jedem Fall durch eine Minderung des marktüblichen Lizenzsatzes berücksichtigen. Für die fiktive Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags kann daher nichts Anderes gelten.

Entscheidend für die Ermittlung des marktüblichen Lizenzsatzes ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbaren würden, würde es sich bei der Diensterfindung um eine freie Erfindung handeln.

Da der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet, müssen Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen realistischer Weise an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem 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.

Dementsprechend ist der anzuwendende Lizenzsatz unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am jeweiligen Produktmarkt gegebenen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Lizenzsatzrahmen zu gewinnen (...).

Nicht hilfreich bei der Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes sind dabei 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.

Da die Antragsgegnerin (...)maschinen fertigt und vertreibt, ist bei den Überlegungen zum angemessenen Lizenzsatz auf den von ihr mit diesen Produkten bedienten Markt abzustellen. Der Schiedsstelle sind für Einzelerfindungen im Gerätebau Mittelwerte von 1,5 % – 2,5 % bekannt.

Nachdem die Antragsgegnerin mit einem Lizenzsatz in Höhe von 1,5 % in diesem Rahmen liegt und bei der Bezugsgröße den über die eigentliche technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße hinausgehenden Umsatz mit der gesamten (...)maschine in Ansatz gebracht hat, vermag die Schiedsstelle die Berechnung des Erfindungswerts nicht zu beanstanden.

- b) Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung weiterhin dahingehend im eigenen Betrieb benutzt, als dass sie eine erfindungsgemäße Maschine zur Lohnfertigung eingesetzt und damit Umsatzerlöse erzielt hat.

Auch hinsichtlich dieser Nutzung erscheint die Ermittlung des Erfindungswerts mit Hilfe der Lizenzanalogie vorzugswürdig. Denn die Antragsgegnerin benutzt die erfindungsgemäße Lehre bei der Lohnfertigung, mit welcher sie Umsatzgeschäfte macht. Damit sollten die für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags maßgebenden Faktoren Bezugsgröße und marktüblicher Lizenzsatz grundsätzlich ermittelbar sein.

Die erfindungsgemäße Lehre verkörpert sich zwar letztlich nicht in den fertigen Produkten, sie kommt aber bei deren Fertigung ganz konkret zum Einsatz. Damit drückt sich in diesen ein Vorteil aus, den die Diensterfindung verschafft hat, so dass es sachgerecht wäre, den Umsatz aus der Lohnfertigung insoweit zur Bezugsgröße eines fiktiven Lizenzvertrags über die Diensterfindung zu machen, als er von der Diensterfindung als geprägt angesehen werden kann<sup>1</sup>. Bezogen auf die gesamte Lohnfertigung dürfte dieser Anteil der Erfindung allerdings eher gering sein.

Zudem wird die konkrete, sachgerechte und konsensfähige Festlegung dieses Anteils im vorliegenden Fall in der praktischen Durchführung wohl 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, d.h. den mitgeteilten Preis der genutzten Maschine in Höhe von (...) €. Denn dieser Wert ist in tatsächlicher Hinsicht belastbar.

Dieser Preis stellt jedoch noch nicht den Erfindungswert dar. Zu dessen Ermittlung ist darauf aber kein Analogielizenzsatz, sondern in Anlehnung an die Ermittlungsmethode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ein Umrechnungsfaktor von  $1/8 - 1/3$  des Preises anzuwenden. Dieser Umrechnungsfaktor trägt der Überlegung Rechnung, dass dem Arbeitgeber ein

---

<sup>1</sup> Vgl. BGH vom 29.04.2003, Az.: X ZR 186/01 – Abwasserbehandlung.

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, um den Erfindern entgegen zu kommen und bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs der Lohnfertigung Rechnung zu tragen.

Daraus ergibt sich als Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt gezahlt hätte, und damit als Erfindungswert (...) €.

### 3. Miterfinderanteil

Der Miterfinderanteil liegt unstreitig bei jeweils 50 %

### 4. Anteilsfaktor

Der konkrete Anteilsfaktor wird 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. Die Erfindungsgeschichte und die diesbezüglich von den Antragstellern im Betrieb der Antragsgegnerin wahrgenommenen Aufgaben sind im Schiedsstellenverfahren nicht im erforderlichen Maße klargeworden. Unstreitig jedoch kam es infolge von Fertigungsproblemen bei einem Kunden zur Entstehung der Erfindung. Der Antragsteller O war zu diesem Zeitpunkt zumindest Entwicklungsingenieur, der Antragsteller T hingegen wohl als Elektrotechniker noch dem Produktmanager ... unterstellt. In der Funktion des O gehört die Suche nach Lösungen für auftretende technische Probleme zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611 BGB resultierenden Leistungspflicht des Arbeitnehmers. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer hinsichtlich der von ihm wahrgenommenen Tätigkeit nach § 241 BGB zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers verpflichtet. Bei einem in der der Entwicklung tätigen Mitarbeiter bedeutet dies, dass er verpflichtet ist, auch Problemstellungen nachzugehen, deren Lösung ihm vom Arbeitgeber nicht direkt aufgetragen worden ist, die ihm aber in einer Art und Weise bekannt geworden sind, die dem Unternehmen zuzurechnen ist. Im vorliegenden Fall waren dies Kundenhinweise. Diese Hinweise sind zweifelsfrei der betrieblichen Sphäre zuzurechnen. Im Hinblick auf die arbeitsvertragliche Hauptleitungspflicht des „O“, technische Probleme zu lösen, sind diese Hinweise deshalb als betrieblicher Impuls anzusehen, erfinderische Überlegungen anzustoßen. In solchen Fällen sieht die Schiedsstelle stets die Wertzahl „a=2“ als sachgerecht an.

Hingegen kann hinsichtlich der arbeitsvertraglichen Aufgaben des „T“ nicht ohne weiteres eine Pflicht zur eigenständigen Lösung technischer Probleme abgeleitet werden, so dass eine betriebliche Aufgabenstellung ausscheidet. Da die technische

Problemstellung jedoch auf Kundenhinweisen beruhte, geht die Schiedsstelle davon aus, dass er die Mängel nicht selbst festgestellt hat. Daraus ergibt sich die Wertzahl „a=3“.

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 unstrittig.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Antragsteller dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatten, 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 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>2</sup>. Die Hinweise der Antragsgegnerin auf technische Hilfsmittel betreffen überwiegend die Betriebsreifmachung und sind deshalb der eigentlichen Erfindung nachgelagert. Die Schiedsstelle empfiehlt daher, zu Gunsten der Antragsteller davon auszugehen, dass es sich um eine Gedankenerfindung gehandelt hat.

Da somit zwei Teilmerkmale voll erfüllt sind, ergibt sich die Wertzahl „b=2,5“.

---

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

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. Die Schiedsstelle empfiehlt, es hier hinsichtlich beider Antragsteller bei der Wertzahl „c=4“ zu belassen. Denn letztlich ergibt sich auch aus den von der Antragsgegnerin aufgezählten Aufgaben nicht, dass „T“ Mitarbeiter unterstellt waren, die ihm zu einem erweiterten erfindungsbezogenen Informationsfluss verholfen hätten. Für den Antragsteller „O“ ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 4“ ein Anteilsfaktor von 16,5 %.

Für den Antragsteller „T“ ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 2,5“ + „c = 4“ ein Anteilsfaktor von 19,5 %.

## 5. Risikoabschlag

Die Diensterfindung hat bislang nicht zur Erteilung eines Patents geführt, sondern hat nach wie vor lediglich den Status einer Patentanmeldung. Daher ist abhängig von den Aussichten auf Erteilung eines Patents ein deutlicher Abschlag von den marktüblichen Lizenzgebühren und damit vom Erfindungswert und der daraus resultierenden Vergütung vorzunehmen.

Denn wie hoch Lizenzgebühren ausfallen, hängt –wie bereits ausgeführt– vom von der Erfindung vermittelten Ausschlusswert ab, und der ist bei reinen Patentanmeldungen deutlich geringer als bei erteilten Schutzrechten.

Denn Patentanmeldungen bieten zwar einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien und weisen deshalb bereits einen höheren Ausschlusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, wofür unter

anderem der Entschädigungsanspruch des § 33 PatG spricht. Gleichwohl weisen sie aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente auf<sup>3</sup>.

Folglich würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der bestandskräftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Er wird aber gleichwohl auch keine Gegenleistung von seinem Vertragspartner erreichen können, die seiner Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskräftigen Patent entspräche.

Wie hoch die Gegenleistung letztlich ausfallen würde, hängt von der Erteilungswahrscheinlichkeit ab. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass der von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Risikoabschlag von 50 % den Antragsteller zumindest nicht benachteiligt.

## 6. Ergebnis

Die Antragsteller streben eine pauschale Abgeltung auf Grundlage einer von ihnen getroffenen Zukunftsprognose an. Dazu ist die Antragsgegnerin jedoch nicht verpflichtet. Denn nur tatsächlich realisierte Vorteile wie bereits erhaltene Zahlungen oder bereits zugeflossene geldwerte Vorteile lösen im Nachgang zu deren Erhalt eine Vergütungspflicht der Höhe nach aus und bilden die Grundlage für die Bemessung der Vergütung. Dem steht auch der Festsetzungsanspruch des § 12 Abs. 3 ArbEG nicht entgegen. Zum einen setzt dieser ein bereits erteiltes Patent voraus, woran es bislang fehlt. Zum anderen setzt er aber auch das Bestehen eines Vergütungsanspruchs der Höhe nach voraus.

Die Schiedsstelle empfiehlt den Beteiligten den Einigungsvorschlag, der beiden Seiten ein Nachgeben in ihren Positionen abverlangt, anzunehmen und damit aus Sicht der

---

<sup>3</sup> LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06.

Schiedsstelle in keinem Verhältnis zu der zu erwartenden gesetzlichen Vergütung stehende und damit unwirtschaftliche Aufwendungen für ein Gerichtsverfahren zu vermeiden.