



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	28.02.2018	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 24/16
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Anteilsfaktor eines Gruppenleiters in der Konstruktion zur Abwicklung des Produktgeschäfts, wenn er in einer zusätzlichen Querschnittsfunk- tion in einen Product Lifestyle Management Prozess eingebunden ist.		

**Leitsatz (nicht amtlich):**

Für einen Gruppenleiter in der Konstruktion, der in einer zusätzlichen Querschnittsfunktion als Produkt Owner in einen Product Lifestyle management Prozess eingebunden ist, ist aufgrund der Zusatzfunktion nicht die Wertzahl  $c=4$  sondern die Wertzahl  $c=3,5$  angemessen.

Begründung

**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

**II. Sachverhalt**

Die Antragsgegnerin ist ein Hersteller von (...) und zählt zu den (...), die im Anlagenbau für die Metallindustrie tätig sind.

Der Antragsteller ist bei der Antragsgegnerin als Gruppenleiter in der Konstruktion in einem Bereich eingesetzt, der das Produktgeschäft mit solchen Anlagen abwickelt.

Daneben nimmt er in einer Querschnittsfunktion die Rolle als sogenannter Product Owner

(PO) wahr. In dieser Funktion ist er in einen Product Lifestyle Management Prozess eingebunden, der in die Unterprozesse „Product Portfolio Management“, „Define“, „Realize“, „Commercialize / Operate“ und „Phase out“ unterteilt ist und deren ineinandergreifender Ablauf mit Milestones gekennzeichnet ist. R&D – Aktivitäten der Entwicklungsabteilung finden regelmäßig zwischen den Milestones 95 und 300 statt. Diesen Milestones sind die Unterprozesse „Define“ und „Realize“ zugeordnet, wobei R&D- Aktivitäten aus der Prozessstruktur heraus im „Define“-Unterprozess veranlasst werden. Darüber hinaus gehende R&D-Aktivitäten erfolgen bereits im Hinblick auf die Budgetplanung, wenn überhaupt, nur im Rahmen von Change Requests. Innerhalb der Prozessstruktur sind im Wesentlichen den Rollen des Product Portfolio Managers (PPM), des Product Lifestyle Managers (PLM) und eben dem Product Owner (PO) bestimmte Verantwortlichkeiten zugewiesen. So ist der PLM für die Unterprozesse „Define“, „Realize“ und „Commercialize“ verantwortlich, was sich in den Subprozessen „Realize“ und „Commercialize“ auf die „overall plant technology“ bezieht. Der PO hingegen ist in den Unterprozessen „Realize“ und „Commercialize“ hinsichtlich der „specific functional unit“ verantwortlich. Hinsichtlich des Unterprozesses „Define“ ist er lediglich Teilnehmer. Die Rolle des PLM ist dahingehend beschrieben, dass er technologisch für eine bestimmte Anlagentechnik verantwortlich ist. Er bewertet die Eignung einer Technologie für eine Kundenanfrage, definiert funktionale Anforderungen und initiiert F&E-Projekte. Der PO hingegen setzt die Anforderungen des PLM in enger Abstimmung mit diesem in ein konkretes Produkt um und ist für die inhaltliche / technische Lösung, die Qualität und die Machbarkeit des spezifischen Produkts verantwortlich.

Der Antragsteller hat mit Datum 27. März 2012 eine erste Erfindungsmeldung mit der Bezeichnung (...) abgegeben, deren technische Lehre auch zur Erteilung eines Patents angemeldet wurde. In der Folge hat er die technische Lehre jedoch weiterentwickelt. Sie wurde dann Gegenstand der Erfindungsmeldung vom 12. April 2013. Der Antragsteller trägt vor, dass die Grundidee ausschließlich in seiner Funktion als Gruppenleiter in der Produktkonstruktion entstanden sei, da seine Zusatzfunktion als PO erst zum Zeitpunkt der zweiten Erfindungsmeldung von Belang gewesen sei. Aus der zweiten Erfindungsmeldung resultiert das Patent (...), das (...) betrifft.

(...)

Die Antragsgegnerin hat bislang (...) Anlagen verkauft, in denen (...) eingebaut ist, die mit einer erfindungsgemäßen (...)vorrichtung ausgestattet ist.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die daraus resultierende Erfindervergütung, und zwar hinsichtlich Erfindungswert und Anteilsfaktor.

Hinsichtlich des Erfindungswerts sind die Bezugsgröße und der Lizenzsatz streitig. (...)

Hinsichtlich des Anteilsfaktors geht die Antragsgegnerin von den Wertzahlen  $a=2 + b=2,5 + c=3$  aus und ist zum Zwecke eines Vergleichs bereit, 15 % zu akzeptieren. Der Antragsteller hingegen geht von der Wertzahl  $a=5$  aus und ist bereit, bei der Wertzahl  $b$  den Wert 2,5 zu akzeptieren. Die Wertzahl  $c$  sieht er bei 4. Im Ergebnis würde dies einen Anteilsfaktor von 28,5 % bedeuten.

(...)

### III. Wertung der Schiedsstelle

(...)

#### 4. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Im Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen nämlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Während ein freier Erfinder zunächst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung typischerweise Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf technische Erfahrungen zurückgreifen, die im

Betrieb mit der Vorgängertechnik gewonnen wurden, und er erhält oft auch technische Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstützung nicht zur Verfügung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus häufigste Fall des Entstehens einer Dienstleistungserfindung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Dienstleistungserfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt<sup>1</sup>.

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

Konkret wird der jeweilige Anteilsfaktor 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 entgegenstehen des Verhaftens 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

---

<sup>1</sup> OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Vorliegend ist eine konkrete Aufgabenstellung nicht erfolgt. Ob eine Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer die Aufgabe, entsprechende Lösungen zu finden, konkret gestellt hat, kann jedoch dann dahingestellt bleiben, wenn sich die Aufgabenstellung bereits aus dem Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ergibt. Wenn nämlich das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen bereits zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht zählt, ist ein betrieblicher Anstoß für die Erfindung bereits z.B. aufgrund von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünschen oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern gegeben. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dann auch keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben. Unter diesen Umständen gesteht die Schiedsstelle regelmäßig die Wertzahl „a=2“ zu.

Linienaufgabe des Antragstellers ist die Tätigkeit als Gruppenleiter in der Konstruktion zur Abwicklung des Produktgeschäfts mit Anlagen für die Metallindustrie. Diese Aufgaben betreffen auch (...) Anlagen. Es darf deshalb unterstellt werden, dass die von der Erfindung gelösten Problemstellungen „(...)“ im Betrieb und auch dem Antragsteller bekannt waren. Ob die vom Antragsteller wahrzunehmenden Aufgaben von ihm auch die Mitarbeit an der Lösung des Problems beinhaltet haben, darüber lässt sich vorliegend sicher trefflich streiten. Die hier gegebene Konstruktionstätigkeit in der Produktabwicklung und die in diesem Bereich geltenden Budgetrahmenbedingungen für den Ressourceneinsatz lassen das eher zweifelhaft erscheinen. Anders könnte dies hinsichtlich der Querschnittsfunktion als PO liegen. Dafür spricht, dass der Antragsteller, sei es nun in verantwortlicher oder in teilnehmender Funktion auch in die Prozessphasen eingebunden war, in welchen R&D-Aufträge generiert wurden. Andererseits umfasste seine Kernverantwortung aber nicht das Anstoßen von R&D Prozessen. Denn dies war dem PLM zugewiesen. Seine Aufgaben als PO könnten nach Auffassung der Schiedsstelle eher in Richtung Konfiguration der bereitstehenden Einzellösung auf das konkrete Projekt bezogen verstanden werden. Auf der ande-

ren Seite war er zu enger Zusammenarbeit mit dem PLM verpflichtet. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Grundidee bereits vor dem konkreten Projekteinsatz offenbart wurde. Zusammenfassend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass zumindest die Wertzahl „a=2,5“ gewährt werden sollte, empfiehlt aber im Vergleichswege unter Berücksichtigung aller Unwägbarkeiten davon auszugehen, dass der Antragsteller die Mängel und Bedürfnisse nicht selbst festgestellt hat, sondern dass diese im Betrieb bekannt waren, dass er die Lösung aber gefunden hat, ohne dass ihm die Aufgabe hierzu gestellt war. Dies ergäbe dann 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. Dies ist unstrittig gegeben.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Antragsteller dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Entscheidend ist, ob diese dem Erfinder den Weg zur Lösung zumindest erleichtert haben. Es kann sich hierbei auch um negative Erfahrungen aus Vorläuferlösungen, Anregungen von Kunden oder um Kenntnisse von Wettbewerbsprodukten etc. handeln. Auch die aus Diskussionen mit Kollegen gewonnenen Erkenntnisse können zur Bejahung dieses Merkmals führen. Maßstab für die Bewertung ist, ob ein Erfinder mit den zu verbessernden Produkten und ihren Schwächen aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in weitaus höherem Maße vertraut ist, als dies auf einen freien Erfinder zugetroffen hätte. Der Antragsteller hatte Zugang zu bestehenden Anlagen, 3D Modellen und Zeichnungen, so dass dies der Fall ist.

An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es vorliegend, da die für den Schutzbereich des Patents oder Betriebsgeheimnisses maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter

Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre un-  
streitig im Kopf des Antragstellers entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich  
niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war<sup>2</sup>.

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

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Be-  
trieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungser-  
wartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stel-  
lung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hier-  
bei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitge-  
bers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stel-  
lung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist. Hierbei  
kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeit-  
punkt der Fertigstellung im Betrieb an.

Soweit RL Nr. 34 hierbei Typisierungen zur Leistungserwartung an bestimmte Gruppen  
vornimmt, sind diese vor diesem Hintergrund zu sehen und können nicht statisch ange-  
wandt 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 ent-  
sprechen.

Ausgangspunkt für die Einordnung des Antragstellers ist somit zunächst seine Ausbildung  
als Ingenieur. Die Vergütungsrichtlinien sehen hierfür maximal die Wertzahl 5 vor.

Aufgrund der vom Antragsteller wahrgenommenen Funktionen und der damit ihm zwei-  
fellos in erheblichem Umfang zugeflossenen Informationen hinsichtlich der Entwicklung  
im Unternehmen der Antragsgegnerin ist die Wertzahl 5 in jedem Fall nach unten zu korri-  
gieren. Allerdings findet sich sowohl die Linienfunktion des Antragstellers als auch die  
Querschnittsfunktion nicht direkt in der Vergütungsrichtlinie wieder. Geht man von seiner  
reinen Linienfunktion aus, hält die Schiedsstelle in Anbetracht der Tatsache, dass dem An-  
tragsteller zwar Ingenieure unterstellt waren, er aber in der Produktabwicklungskonstruk-  
tion tätig war, nicht die Gruppe 3, sondern eher die Gruppe 4 als dem Informationszufluss  
Rechnung tragend an. Andererseits muss er als PO in der Prozessstruktur als Teilnehmer  
und Verantwortungsträger in vollem Umfang über den einschlägigen Entwicklungsstand

---

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

im Unternehmen im Bilde gewesen sein, was eher für die Wertzahl 3 spricht. Vermittelnd scheint deshalb die Wertzahl „c = 3,5“ angemessen.

Aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 2,5“ + „c = 3,5“ ergibt sich ein Anteilfaktor von 18 %. Einen höheren Anteilfaktor hält die Schiedsstelle nicht für darstellbar.

(...)