



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	11.12.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 30/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 Abs. 2 ArbEG		
Stichwort:	Verkauf eines Patentportfolios, Ableitung des Erfindungswerts einer einzelnen Dienstleistung aus dem Bruttokaufpreis des Portfolios; Anteilfaktor eines (an die Forschung angegliederte) Standardisierungsdienststelle leitenden Diplomingenieurs		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ist ein ganzes Patentportfolio für einen Gesamtkaufpreis verkauft worden, ohne dass sich aus dem Kaufvertrag der auf einzelne Patente entfallende Kaufpreisanteil ergibt, ist der auf ein einzelnes Patent entfallende Kaufpreisanteil auf Grundlage der Wertvorstellungen der Kaufvertragsparteien zu ermitteln, die zum Abschluss des Kaufvertrags geführt haben. Dieser Kaufpreisanteil ist der Bruttoertrag der Dienstleistung.
2. Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist jedoch nicht dieser Bruttoertrag. Von diesem sind zunächst erfindungsneutrale Positionen abzuziehen, um zum Nettoertrag zu gelangen. Darüber hinaus muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn beim Unternehmen verbleiben, um dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen. Deshalb stellen 20 % bis 50 %, in der Regel 40 % des Nettoertrags den Erfindungswert dar.
3. Ist die Ermittlung des Nettoertrags aus dem Bruttoertrag nicht möglich, bleibt nur die Möglichkeit, die Bereinigung des Bruttoertrags auf den Nettoertrag und den Abzug des Unternehmensgewinns pauschal in einem Schritt vorzunehmen, indem 16 % bis 40 %, im Regelfall 25 % des Bruttoertrags als Erfindungswert angesehen werden. Dieser Abzug

erfasst dann auch den Abzug von Know-how, das regelmäßig in nicht unerheblichem Umfang ebenfalls Gegenstand von Lizenzverträgen und Schutzrechtsverkäufen ist.

4. War die Übertragung der zu bewertenden Patente wertbestimmend bei der Verhandlung des Kaufpreises, so dass davon ausgegangen werden kann, dass etwaiges mit übertragenes Know-how keine oder eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat, dann erscheint ein deutlich über dem Regelwert liegende pauschaler Umrechnungsfaktor von 35 % auf den Bruttoverkaufspreis angemessen, um zum Erfindungswert zu gelangen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

I. Sachverhalt

Ausgangspunkt des Schiedsstellenverfahrens ist der Verkauf eines 177 Patentfamilien umfassenden Schutzrechtsportfolios der Antragsgegnerin an die Firma „X“ im Januar 2017, wofür die Antragsgegnerin einen Kaufpreis von 40.000.000 € erhalten hat.

Der Antragsteller ist Miterfinder zu 1/3 der von diesem Verkauf betroffenen Patentfamilie (...)

Streitig zwischen den Beteiligten ist der aus dem Verkauf der Patentfamilie resultierende Erfindungswert.

Die Antragsgegnerin hat dazu vorgetragen, dass nach Auskunft von Teilnehmern der Verkaufsverhandlungen die standard-essentiellen und die möglicherweise standardessentiellen Patentfamilien die „value driver“ gewesen wären, weshalb auf diese Patentfamilien 90 % des Kaufpreises entfalle. Möglicherweise standard-essentiell seien 25 Patentfamilien, standard-essentiell 19 Patentfamilien gewesen, weshalb von einem Kaufpreisanteil von 20 % für die möglicherweise standard-essentiellen Patentfamilien und von 70 % für die standard-essentiellen Patentfamilien ausgegangen werde. Nach dem die Verhandlungsführer unter den standard-essentiellen Patentfamilien nicht weiter

unterschieden hätten, seien diese als gleichwertig zu betrachten. Auf den so für die Diensterfindung des Antragstellers ermittelten Kaufpreisanteil hat die Antragsgegnerin zur Ermittlung des vergütungspflichtigen Erfindungswerts einen Umrechnungsfaktor von 25 % angewandt.

Der Antragsteller ist dahingegen zum einen der Auffassung, dass zur Ermittlung des auf seine Diensterfindung entfallenden Kaufpreisanteils eine Wertanalyse der betroffenen Patentfamilien durchzuführen sei und sodann der vergütungspflichtige Erfindungswert durch einen Umrechnungsfaktor von 40 % zu ermitteln sei. Er hat zudem auf eine mögliche Rücklizenzierung des Schutzrechts an die Antragsgegnerin hingewiesen, wozu sich die Antragsgegnerin im Schiedsstellenverfahren jedoch nicht geäußert hat.

Weiterhin streitig ist der zur Ermittlung der Arbeitnehmererfindungsvergütung anzusetzende Anteilsfaktor. Die Antragsgegnerin geht von einem Anteilsfaktor von 11,5 % ($a=2+b=2,5+c=2$) aus. Der Antragsteller, der promovierter Diplomingenieur ist und als Leiter einer an die Forschung angegliederten Standardisierungsdienststelle eingesetzt war, beansprucht einen Anteilsfaktor von 51 % ($a=5+b=4,5+c=5$).

(...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an der Diensterfindung nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (gegebenenfalls auf Miterfinderanteile aufzuteilen) und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit regelmäßig das Produkt aus tatsächlich erzieltm Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

Der **Erfindungswert** („wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung“) ergibt sich aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung der Dienstleistung zugeflossen sind¹.

Der **Anteilsfaktor** („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 Dienstleistung sieht daher so aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Dienstleistung im Wesentlichen nicht mehr als seine schöpferische technische Leistung beiträgt². Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilsfaktor nach der langjährigen Erfahrung der Schiedsstelle allgemein

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

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

in einer Bandbreite von 10 – 25 % und bei Entwicklungsingenieuren ohne Führungsfunktion regelmäßig in einer Bandbreite von 13 % – 16,5 % liegt.

2. Erfindungswert

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die Dienstfindung als Teil eines Schutzrechtspaktes verkauft. Zur Ermittlung des Erfindungswerts ist daher zunächst zu ermitteln, welcher Anteil an dem der Antragsgegnerin zugeflossenen Kaufpreis von 40.000.000 € auf die Dienstfindung des Antragstellers entfällt (Bruttoertrag).

Nachdem sich dieser Kaufpreis nicht aus einer Aufsummierung der für die einzelnen Patentfamilien verhandelten Einzelkaufpreise zusammengesetzt hat, ist der auf die Dienstfindung entfallende Anteil abzuschätzen. Dies hat jedoch nicht in einer theoretischen und retrospektiven Wertanalyse für jede einzelne der 177 betroffenen Patentfamilien zu erfolgen. Ausgangspunkt hierfür sind vielmehr die bei der Aushandlung des Kaufvertrags bestehenden Wertvorstellungen der Kaufvertragsparteien. Denn diese zeigen real auf, welchen Marktwert die Erfindung für die an den Verhandlungen beteiligten Marktteilnehmer hatte.

Die Antragsgegnerin hat hierzu vorgetragen, dass nach Auskunft von Teilnehmern der Verkaufsverhandlungen die standard-essentiellen und die möglicherweise standardessentiellen Patentfamilien die „value driver“ in den Vertragsverhandlungen gewesen wären und hierfür auch entsprechende Zeugen benannt. Die Schiedsstelle hält dies für glaubwürdig und auch schlüssig. Deshalb ist es auch sachgerecht, wenn die Antragsgegnerin diesen Patentfamilien 90 % des Kaufpreises zuweist. Das gilt auch für die weitere Aufteilung dieses Kaufpreisantels auf die möglicherweise standard-essentiellen und die standard-essentiellen Patentfamilien mit dem Ergebnis, dass auf die standard-essentiellen Patentfamilien 70 % des Kaufpreises entfallen. Weiterhin ist es für die Schiedsstelle schlüssig, dass die Verhandlungspartner hinsichtlich des Werts der standard-essentiellen Patentfamilien nicht weiter unterschieden haben, sondern diese als gleichwertig angesehen haben. Ausgehend von den Wertvorstellungen der Kaufvertragsparteien entfällt auf die Dienstfindung des Antragstellers deshalb ein **Bruttoertrag** von:

$$40.000.000 \text{ €} \times 0,7 / 19 = \mathbf{1.473.684 \text{ €}}$$

Dieser Bruttoertrag ist jedoch nicht der Erfindungswert, der dem Arbeitgeber beim Verkauf der Dienstleistung zugeflossen ist. Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunächst abzuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt.

Weiterhin ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen. Das geschieht dadurch, dass ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben muss, weshalb lediglich 20 % bis 50 %, in der Regel 40 % des Nettoertrags als Erfindungswert anzusehen sind, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors partizipieren soll.

Im vorliegenden Fall hat sich die Antragsgegnerin jedoch nicht zum Umfang der zweifellos gegebenen erfindungsfremden und erfindungsneutralen Leistungen, Kosten und Aufwendungen erklärt. In einem solchen Fall bleibt ausnahmsweise nur die Möglichkeit, die Bereinigung des Bruttoertrags auf den Nettoertrag und den Abzug des Unternehmensgewinns pauschal in einem Schritt vorzunehmen, indem 16 % bis 40 %, im Regelfall 25 % des Bruttoertrags als Erfindungswert angesehen werden. Dieser Abzug erfasst dann auch den Abzug von Know-how, das regelmäßig in nicht unerheblichem Umfang ebenfalls Gegenstand von Lizenzverträgen und Schutzrechtsverkäufen ist. Nachdem vorliegend jedoch die Übertragung der standard-essentiellen Patente der „value-driver“ bei der Verhandlung des Kaufpreises war, geht die Schiedsstelle davon aus, dass „Know-how“ keine oder eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Weiterhin hat sich die Antragsgegnerin trotz mehrfacher Anfrage des Antragstellers nicht zur Frage der Rücklizenzierung erklärt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Schiedsstelle einen deutlich über dem Regelwert liegenden pauschalen Umrechnungsfaktor von 35 % auf den Bruttoertrag, um zum Erfindungswert zu gelangen.

Somit ergibt sich für den Verkauf der Dienstleistung des Antragstellers ein **Erfindungswert** von

$$1.473.684 \text{ € (Bruttoertrag)} \times 0,35 \text{ (pauschaler Umrechnungsfaktor)} = \mathbf{515.789 \text{ €}}$$

3. 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. Der Antragsteller ist promovierter Diplomingenieur und war als Leiter einer an die Forschung angegliederten Standardisierungsdienststelle eingesetzt. In solchen Funktionen gehört die Suche nach Lösungen für technische Probleme zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611 BGB resultierenden Leistungspflicht des Arbeitnehmers. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer nach § 241 BGB bei Wahrnehmung seiner Tätigkeit zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers verpflichtet. Für den Antragsteller bedeutet das, dass er verpflichtet war, auch Problemstellungen nachzugehen, deren Lösung ihm vom Arbeitgeber nicht direkt aufgetragen worden sind, die ihm aber in einer Art und Weise bekannt geworden sind, die letztlich dem

Unternehmen zuzurechnen ist. Der betriebliche Impuls, erfinderische Überlegungen anzustoßen ist somit gegeben. In solchen Fällen sieht die Schiedsstelle stets die Wertzahl „a=2“ als sachgerecht an.

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 unstreitig 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. Nachdem der Maßstab diesbezüglich der Vergleich mit einem Externen sein muss, ist nach Auffassung der Schiedsstelle auch dieses Teilmerkmal unzweifelhaft 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 war³. Die Beteiligten scheinen sich darüber einig zu sein, dass es sich bei der Diensterfindung um eine solche Gedankenerfindung gehandelt hat. Da somit zwei Teilmerkmale voll erfüllt sind, ergibt sich die Wertzahl „b=2,5“.

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

³ Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Der Verantwortungsbereich des Antragstellers war an den Forschungsbereich angegliedert. Da er zudem eine Führungsfunktion wahrgenommen hat, hält die Schiedsstelle die Wertzahl „c=3“ für angemessen.

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

4. Vergütungsberechnung

Somit ergibt sich folgende Vergütungsberechnung:

$$515.789 \text{ € (Erfindungswert)} / 3 \text{ (Miterfinderanteil)} \times 0,14 \text{ (Anteilfaktor)} = 24.070 \text{ €}$$