



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.03.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 08/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert aus Lizenzeinnahmen; Anteilfaktor des wissenschaftlichen Mitarbeiters einer Forschungseinrichtung, hausinterne Vergütungsrichtlinie		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ist die Ermittlung der Aufwendungen zum Nachweis der Wirksamkeit der Erfindung und damit zum Lizenzreifmachen der Erfindung nicht oder nur mit völlig unverhältnismäßigem Aufwand möglich, erscheint es sachgerecht, den Erfindungswert ausgehend vom Bruttoertrag der Lizenzeinnahmen mit dem pauschalen Umrechnungsfaktor von 20 % zu ermitteln.
2. Eine hausinterne Vergütungsrichtlinie eines Forschungszentrums, die für Erfindungswert und Anteilfaktor die pauschalierten Werte
 - Erfindungswert bis zu einer Bruttoeinnahme von 500.000 EUR 60 %, bei Bruttoeinnahmen von 500.000 € bis 1 Mio. EUR 40 % und für Bruttoeinnahmen über 1 Mio. EUR 20 % dieser Einnahmen
 - Anteilfaktor 21 %vorsieht, ist für wissenschaftliche Mitarbeiter günstiger als die gesetzliche Vergütungsbemessung.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist eine von der Antragsgegnerin in Anspruch genommene Diensterfindung aus dem Jahr 2004, an der der Antragsteller als Miterfinder zu 1/3 beteiligt ist und für die ein Europäisches Patent erteilt wurde.

Die Antragsgegnerin ist ein Forschungszentrum (...).

Der Antragsteller ist Physiker und bei der Antragsgegnerin als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Zum Zeitpunkt der Erfindung war er (...) im Bereich der Messtechnik für Windkanalversuche eingesetzt.

Die Diensterfindung betrifft eine Auftriebsfläche mit sich dynamisch änderndem Anstellwinkel zu einer Anströmung und soll (...).

Die Lösung des Problems beruht auf der physikalischen Abstrahierung eines der Natur entnommenen Wirkprinzips, (...).

Die Antragsgegnerin hat von 2007 bis 2011 das Projekt (...) durchgeführt, das insgesamt über 3 Millionen Euro gekostet hat. Ein Ziel dieses Projekts war unter anderem die Erlangung von Erkenntnissen über die Wirksamkeit und der Nachweis der Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Lehre (...) im realen Einsatz.

Das auf der Diensterfindung beruhende Patent ist Gegenstand eines im Jahr 2015 mit der „X GmbH“ abgeschlossenen Lizenzvertrags. Die „X GmbH“ beschäftigt sich mit Rotorblättern von Windenergieanlagen.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller im Hinblick auf die daraus resultierenden Lizenzeinnahmen eine Vergütungsvereinbarung auf Grundlage der hausinternen Vergütungsrichtlinie angeboten. Diese sah pauschalierte Werte für Erfindungswert und Anteilfaktor vor. Der Erfindungswert sollte bis zu einer Bruttoeinnahme von 500.000 EUR 60 %

dieser Einnahmen, bei Bruttoeinnahmen von 500.000 € bis 1 Mio. EUR 40 % dieser Einnahmen und für Bruttoeinnahmen über 1 Mio. EUR 20 % dieser Einnahmen betragen. Der Anteilsfaktor sollte pauschal 21 % betragen.

Der Antragsteller hat dieses Angebot abgelehnt und beansprucht die gesetzliche Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Er geht davon aus, dass er gesetzlich einen Anspruch auf einen Anteilsfaktor von 48,6 % habe und dass 60 % der der Bruttoeinnahmen als Erfindungswert anzusehen seien.

Die Antragsgegnerin ist dem entgegengetreten. Sie geht von einem Anteilsfaktor von 15 % und einem Erfindungswert von 20 % der Bruttoeinnahmen aus. Sie sieht einen Teil der im Projekt (...) angefallenen Kosten bei der Ermittlung der Nettolizenzeneinnahmen als abzugsfähig an, was der Antragsteller im Hinblick darauf, dass sich das Projekt mit Fluggeräten und nicht mit Windkraftrotoren befasst hat, für verfehlt hält.

(...).

III. Wertung der Schiedsstelle

1 Vergütungsanspruch

(...)

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit 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 sind (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Unstreitig hat die Antragsgegnerin solche Vorteile erlangt. Streitig zwischen den Beteiligten ist jedoch deren Größenordnung.

Beim Miterfinderanteil sind sich die Beteiligten einig. Er beträgt 1/3.

Der Anteilsfaktor („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“) berücksichtigt, dass Arbeitgeber einen erheblichen Anteil zum Zustandekommen von Erfindungen beitragen und gibt entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfal-

lenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. (...) Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle kommt deshalb Akademikern, die in Bereichen eingesetzt sind, die sich mit Forschung oder Entwicklung beschäftigen, regelmäßig ein Anteilsfaktor in einem Bereich von 10 % - 16,5 % zu. Der Antragsteller beansprucht vorliegend einen Anteilsfaktor, der weit darüber hinaus geht.

2 Erfindungswert

Der Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG beruht auf der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung. Der Gesetzgeber versteht hierunter den durch die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung realisierten Erfindungswert. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Dienstleistung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich deshalb an den Vorteilen, die dem Arbeitgeber aufgrund derartiger Verwertungshandlungen einer Dienstleistung tatsächlich zugeflossen sind.

Die Antragsgegnerin hat einen Lizenzvertrag über die Dienstleistung abgeschlossen und infolgedessen Zahlungen erhalten. Diese Zahlungen (abzüglich gesetzlicher MWSt.) stellen jedoch lediglich den Bruttoertrag und noch nicht den Erfindungswert dar, der der Antragsgegnerin aus dem Lizenzvertrag 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 zu berücksichtigen, dass dem Arbeitgeber aus den erhaltenen Einnahmen ein Gewinn verbleiben muss. Das geschieht dadurch, dass ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn angesehen wird. Deshalb sind in der Regel tatsächlich lediglich 30 % des Nettoertrags als echter Erfindungswert anzusehen, der zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber entsprechend der zur Entstehung der Erfindung geleisteten Beiträge aufzuteilen ist, was mit Hilfe des Anteilsfaktors des Arbeitnehmers geschieht.

Bereitet die Ermittlung der abzuziehenden erfindungsfremden und erfindungsneutralen Leistungen, Kosten und Aufwendungen erhebliche Schwierigkeiten, besteht die Mög-

lichkeit, die Bereinigung des Bruttoertrags auf den Nettoertrag und den Abzug des Gewinnanteils pauschal in einem Schritt vorzunehmen, indem im Regelfall 20 % des Bruttoertrags als Erfindungswert angesehen werden.

Zu den abzuziehenden erfindungsfremden und erfindungsneutralen Leistungen, Kosten und Aufwendungen zählen auch die Kosten der Entwicklung nach Fertigstellung der Erfindung, die die Erfindung letztlich erst lizenzreif machen. Die Antragsgegnerin hat den Nachweis der Wirksamkeit der Erfindung an Rotorflügeln im (...) -Projekt erbracht. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass ohne diese Nachweise die Erfindung nicht lizenzreif gewesen wäre und ein Lizenzvertrag nicht zustande gekommen wäre. Dem steht auch nicht entgegen, dass das (...) -Projekt die Wirksamkeit der Erfindung an Rotorflügeln von Fluggeräten zum Gegenstand hatte, der Lizenzvertrag aber Rotorblätter von Windkraftanlagen betrifft. Denn die Problemstellungen sind vergleichbar, mithin ist der Nachweis der Wirksamkeit übertragbar. Folglich sind die auf die Diensterfindung entfallenden Aufwendungen des Projekts abzugsfähig. Die Schiedsstelle teilt die Auffassung der Antragsgegnerin, dass die genaue Aufteilung nicht oder nur mit völlig unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre.

Deshalb erscheint es sachgerecht, den Erfindungswert ausgehend vom Bruttoertrag mit dem pauschalen Umrechnungsfaktor von 20 % zu ermitteln.

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 der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. (...)

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 Physiker und als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer Forschungseinrichtung beschäftigt, die sich durch interdisziplinäres Arbeiten auszeichnet. In solchen Konstellationen gehört die Suche nach Lösungen für technische Probleme zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611a 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. Der Antragsteller ist promovierter Physiker und war im Bereich der Aeroelastik eingesetzt. Die Lösung des Problems beruht auf der physikalischen Abstrahierung eines der Natur entnommenen Wirkprinzips. Es kann deshalb gar kein Zweifel daran bestehen, dass der Antragsteller die Lösung der Aufgabe mit berufsgeläufigen Überlegungen gefunden hat.

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. Denn der Antragsteller war im Institut für (...) eingesetzt.

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 war¹. Da aber unstreitig ein Windkanal genutzt wurde, wurde der Antragsteller auch unzweifelhaft mit technischen Hilfsmitteln unterstützt.

Da somit alle drei Teilmerkmale voll erfüllt sind, ergibt sich die Wertzahl „b=1“.

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 Entwicklung im Unternehmen ist. Nachdem der Antragsteller als promovierter Physiker in einer Forschungseinrichtung beschäftigt ist, hält die Schiedsstelle höchstens die Wertzahl „c=4“ für angemessen. Nachdem nichts über ihm unterstellte Mitarbeiter bekannt geworden ist, möchte es die Schiedsstelle dabei belassen, wenngleich die Argumentation der Antragsgegnerin zu diesem Punkt nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Denn es ist durchaus denkbar, dass der Antragsteller aufgrund seiner Position über einen höheren Informationszufluss verfügte, als dies üblicherweise bei einem normalen Entwicklungsingenieur in der Industrie der Fall ist.

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 1“ + „c = 4“ ein Anteilfaktor von 13 %.

Nachdem die Antragsgegnerin dem Antragsteller einen Anteilfaktor von 15 % zugesteht, sollte es dabei verbleiben.

¹ Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

4 Ergebnis

Die Erfindungswert beträgt 20 % des Bruttoertrags (abzüglich gesetzlicher MWSt.) aus dem Lizenzvertrag, der Miterfinderanteil $\frac{1}{3}$ und der Anteilsfaktor 15 %. Die gesetzliche Vergütung beläuft sich somit auf 1 % des Bruttoertrags aus dem Lizenzvertrag.