



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	06.12.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 10/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 5 ArbEG, § 9 ArbEG; §§ 14 ArbEG, 823 Abs. 2 BGB, § 249 BGB		
Stichwort:	Zeitlicher Beginn des Vergütungsanspruchs; Erfindungswert (Lizenz- satz) bei Serienprodukten im Maschinenbau; Schadensersatzanspruch bei Verletzung des § 14 ArbEG; Anteilsfaktoren für Key-Account- Manager mit kaufmännischer Ausbildung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Existiert keine formale Erfindungsmeldung, hat der Arbeitgeber aber nachweislich anderweitig Kenntnis davon erlangt, dass er möglicherweise ein Monopolrecht für ein Arbeitsergebnis beanspruchen kann, dann sind ab dem Zeitpunkt dieser Kenntnisnahme erfolgte Nutzungen vergütungspflichtig, wenn später infolge einer Patentanmeldung eine Inanspruchnahme stattgefunden hat.
2. Ist der Arbeitgeber auf dem Markt von Montagebefestigungsmaterial tätig, wo er nachweislich über die Jahre hinweg konstant keine höheren Margen als knapp 10 % realisieren kann, dann erscheint ein Einzellizenzsatz für Serienprodukte im Maschinenbau von 2 % keinesfalls als zu niedrig gegriffen. Denn ein Einzellizenzsatz bewegt sich in aller Regel deutlich unterhalb des am Markt realistischen Höchstlizenzsatzes.
3. Hat der Arbeitgeber über die deutsche und die europäische Anmeldung hinaus keine weiteren Schutzrechtsanmeldungen getätigt, aber entgegen § 14 Abs. 2 ArbEG den Erfindern auch keine eigene Anmeldung im Ausland ermöglicht, dann resultiert daraus dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch der Erfinder gegen den Arbeitgeber nach § 823 Abs. 2 BGB. Dieser besteht nach § 249 BGB darin, dass auch Verwertungshandlungen in die Berechnung der Erfindervergütung einbezogen werden, die im nichtpatentgeschützten Ausland getätigt worden sind oder getätigt werden. Ein

noch weitergehender tatsächlicher Schaden ist durch den Erfinder konkret nachzuweisen.

4. Als Wertzahl für die Aufgaben und die Stellung im Betrieb eines Key-Account-Managers mit lediglich kaufmännischer Ausbildung erscheint $c = 6$ angemessen.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Die Antragsgegner waren bei der Antragstellerin beschäftigt und sind Erfinder einer Vorrichtung zum Ausrichten von (...), die die Antragstellerin als (...)element vertreibt. Für die Erfindung ist das Europäische Patent (...) erteilt.

Die Antragsgegner waren als Key Account Manager (Herr „A“; kaufmännische Ausbildung) bzw. Gruppenleiter Qualitätssicherung (Herr „B“; Maschinenbautechniker) beschäftigt.

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Höhe der Erfindungsvergütung.

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass bei Berechnung der Erfindungsvergütung der Erfindungswert unter Zugrundelegung der Umsätze mit (...)elementen mit der Methode der Lizenzanalogie ermittelt werden soll. Streitig ist jedoch der hierbei anzusetzende Lizenzsatz. Die Antragstellerin sieht einen Lizenzsatz von 2 % als sachgerecht an. Die Antragsgegner begehren einen Lizenzsatz von 3,5 %. Weiter streitig ist, ob bei der Ermittlung des Erfindungswerts vor der Patentanmeldung liegende Umsätze zu berücksichtigen sind.

Weiterhin bestehen unterschiedliche Auffassungen zur Höhe der Anteilsfaktoren:

- Herr „A“: Antragstellerin 21 %, Antragsgegner 81 %
- Herr „B“: Antragstellerin 13 %, Antragsgegner 39 %.

Darüber hinaus machen die Antragsgegner Schadensersatz wegen der Verletzung der für die Antragstellerin gemäß § 14 ArbEG bestehenden Mitteilungspflicht geltend.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Eigentumsrechtliche Zuordnung der Diensterfindung

Die Antragstellerin hat die streitgegenständliche technische Lehre am (...) Mai 2015 zur Erteilung eines Patents angemeldet und die beiden Antragsgegner dabei als Erfinder benannt.

Eine formale Erfindungsmeldung der Antragsgegner ist dem nicht vorausgegangen. Die Antragsgegner verweisen diesbezüglich jedoch auf einen Letter of intent, den die Antragsgegnerin mit der Firma „X“ im Juli 2013 abgeschlossen hat und dessen Ziel die gemeinsame Entwicklung von (...)elementen war, und einen Besuchsbericht bei der Firma „X“ vom 17.07.2013, der eine tabellarische „todo“ – Aufstellung unter anderem mit der Position „Es gilt dringend einen Gebrauchsmusterschutz zu prüfen und zu beantragen! todo durch das Produktmanagement“ enthält. Sie sind deshalb der Auffassung, dass eine Erfindungsmeldung entbehrlich gewesen sei, da der Geschäftsführung die Erfindung mithin bekannt gewesen sei.

Dem kann die Schiedsstelle nicht folgen. Denn nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs¹ soll das in § 5 ArbEG normierte Erfordernis einer gesonderten schriftlichen Erfindungsmeldung sicherstellen, dass dem Arbeitgeber Diensterfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe, über den der Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden. Sollte es an einer formalen Erfindungsmeldung fehlen, sei dies deshalb nur dann nicht von Belang, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form formell nach außen dokumentiert sei, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen.

¹ Entscheidung vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett; Entscheidung vom 12.04.2011, Az.: X ZR 72/10 – Initialidee; Entscheidung vom 14.02.2017, Az.: X ZR 64/14 – Lichtschutzfolie.

Aus den vorgelegten Dokumenten ergibt sich aber weder eine hinreichende Beschreibung der technischen Lehre der Erfindung noch wer als Erfinder anzusehen ist. Auf Grundlage dieser Unterlagen war es keinesfalls möglich, sachgerecht über den Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung zu befinden. Deshalb waren diese Unterlagen nicht geeignet, analog zu einer Erfindungsmeldung entsprechende Pflichten des Arbeitgebers auszulösen.

Somit hat die Antragstellerin erst mit der Patentanmeldung unter Benennung der Antragsgegner als Erfinder formell nach außen dokumentiert, dass sie das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hatte, die ihr nach § 5 ArbEG von den Erfindern vermittelt werden müssen. Die hinreichend zuverlässige aktenmäßige Grundlage für den Fristbeginn der Inanspruchnahmefrist nach § 6 Abs. 2 ArbEG stellt deshalb die Einreichung der Patentanmeldung vom (...) Mai 2015 dar. Folglich hat die Antragstellerin die Dienstleistung erst am (...) September 2015 in Anspruch genommen.

2. Beginn des Vergütungsanspruchs und Ermittlung der Vergütung

Da die Antragstellerin die Rechte an der Dienstleistung nach den §§ 6, 7 ArbEG erworben hat, haben die Antragsgegner nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch. Nach dem Wortlaut des Gesetzes besteht der Anspruch, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Das war vorliegend der (...) September 2015. Somit stellt sich die Frage, inwieweit davor liegende Verwertungshandlungen gleichwohl eine Vergütungspflicht auslösen können.

Nach Auffassung des BGH² ordnet das Gesetz nicht nur einen Vergütungsanspruch aufgrund ab der Inanspruchnahme erfolgreicher Nutzungen an. Denn geschuldet sei ebenfalls nach dem Wortlaut des Gesetzes ein Anspruch auf angemessene Vergütung, womit ein angemessener Anteil an allen wirtschaftlichen Vorteilen gemeint sei, die dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung kausal tatsächlich zufließen.

Dem folgend hängt die Frage, welche Nutzungen für die Vergütungsberechnung einzubeziehen sind, davon ab, welche Vorteile kausal der Dienstleistung geschuldet sind.

² Entscheidung vom 29.04.2003 – Az.: X ZR 186/01 – Abwasserbehandlung.

Der Arbeitgeber erlangt vom Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Dienstfindung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht). Wenn ein Arbeitnehmer pflichtgemäß eine Erfindung unverzüglich meldet, sobald er diese gemacht hat, versetzt er den Arbeitgeber in dem Zeitpunkt, in dem das Recht auf das Patent nach § 6 PatG entstanden ist, auch in die Position, sich diesen Vorteil durch Inanspruchnahme anzueignen und ihn sich zu Nutze zu machen. Bei ordnungsgemäßer Erfindungsmeldung sind deshalb alle Verwertungshandlungen vergütungspflichtig, die ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Erfindungsmeldung gemacht worden sind.

Im vorliegenden Fall existiert jedoch keine formal korrekte Erfindungsmeldung. Nachdem dem Arbeitgeber reine Verbesserungsvorschläge bereits als Arbeitsergebnisse zustehen und deren Nutzung mit dem Arbeitsentgelt nach § 611 a BGB bereits abgegolten ist, muss somit der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem der Arbeitgeber Kenntnis von der Möglichkeit erlangt hat, über das Arbeitsergebnis hinaus möglicherweise ein Monopolrecht erlangen zu können. Der Besuchsbericht vom 17. Juli 2013 ist nach dem unwidersprochenen Sachvortrag der Antragsgegner auch dem Geschäftsführer der Antragstellerin zugeleitet worden. In diesem Bericht wird die Beantragung von Gebrauchsmusterschutz ausdrücklich als noch offene Aufgabenstellung ausgewiesen und diese Aufgabe an das Produktmanagement adressiert. Damit hat der Zugang dieses Besuchsberichts bei der Geschäftsführung nach Auffassung der Schiedsstelle dort den Erkenntnisstand geschaffen, dass nachfolgende Nutzungshandlungen auch unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Monopolschutzes bestehen.

Nachdem die Erstlieferung ausweislich des Besuchsberichts ab (...) Dezember 2013 geplant war, schlägt die Schiedsstelle vor, ab diesem Zeitpunkt erfolgte Lieferungen als Vergütungspflichtig anzusehen.

Die Höhe dieser Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstfindung und den Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstfindung

gen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Anteilsfaktor.

Der **Erfindungswert** („wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung“) ergibt sich aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsächlich realisierte Verwertung der Diensterfindung zugeflossenen sind bzw. zufließen³.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat wie ausgeführt durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung und damit daran an, wie sich die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbarten Lizenzgebühren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, welchen Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Benutzt der Arbeitgeber die Diensterfindung hingegen selbst, was vorliegend der Fall ist, erhält er zwar keine derartigen Zahlungen. Er hat aber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte er das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG von seinen Arbeitnehmern übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an einen Dritten leisten. Somit gibt die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen den Wert der Erfindung bei einer Eigenutzung wieder, an der der Arbeitnehmererfinder im Umfang des Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

³ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Solche Zahlungen sind üblicherweise Gegenstand eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt. Hinsichtlich der Höhe dieser Zahlungen vereinbaren Lizenzvertragsparteien üblicherweise eine Multiplikation von erfindungsbezogenen Nettoumsätzen mit einem marktüblichen Lizenzsatz.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste⁴ und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

Bei mehreren Erfindern ist der so ermittelte Erfindungswert selbstverständlich auf die Miterfinderanteile aufzuteilen.

Der **Anteilsfaktor** („Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“) berücksichtigt, dass das Unternehmen stets einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Diensterfindung gekommen ist. Dem entsprechend gibt der Anteilsfaktor – in Prozenten ausgedrückt – den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden somit die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat. Denn diesen Vorteilen liegen Kosten zu Grunde, die der Arbeitgeber getragen 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.

⁴ 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.

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 beiträgt⁵.

3. Erfindungswert

Wie ausgeführt, werden Erfindungen üblicherweise 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.

Folglich ist für die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien auf die Umsätze mit (...)elementen“ abgestellt hätten.

Hinsichtlich der Höhe des marktüblichen Lizenzsatzes muss überlegt werden, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien als Gegenleistung für die Nutzung der konkret monopolgeschützten technischen Lehre vereinbart hätten, würde es sich bei der Dienstleistung um eine freie Erfindung handeln.

Im vorliegenden Fall kann für diese Überlegungen weder auf einen tatsächlich abgeschlossenen Lizenzvertrag über die Dienstleistung zurückgegriffen werden noch finden sich in der einschlägigen Literatur Belege für ein konkret vergleichbares Befestigungselement.

⁵ Vgl. OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

Somit bleibt nur die Möglichkeit, rein fiktive Überlegungen zur Höhe des marktgerechten Lizenzsatzes anzustellen, die sich im Interesse einer möglichst genauen Abschätzung des Erfindungswerts an der konkreten Situation auf dem Markt zu orientieren haben, auf dem die erfindungsgemäßen Produkte vertrieben werden. Denn auf Produktsätze zu zahlende Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation dieser Produkte, weshalb sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in dem für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen niederschlagen. 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.

Nach der ständigen Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH⁶ ist dabei nicht auf den konkreten Produktgewinn abzustellen, sondern auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am jeweiligen Produktmarkt allgemein gegebenen Rahmenbedingungen. Denn Lizenzvertragsparteien werden diese vernünftigerweise vorrangig im Sinne von langfristigen wirtschaftlichen Überlegungen in ihrer Gesamtheit in ihre Lizenzierungsüberlegungen einfließen lassen und sich nur nachrangig von der kurzfristigen maximalen Ertragsmöglichkeit eines konkreten Einzelprodukts leiten lassen.

Die Antragstellerin ist auf dem Markt von Montagebefestigungsmaterial tätig, wo sie nachweislich über die Jahre hinweg konstant keine höheren Margen als knapp 10 % realisieren kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint der von der Antragstellerin angesetzte Einzellizenzsatz von 2 % keinesfalls zu niedrig gegriffen. Denn ein Einzellizenzsatz bewegt sich in aller Regel deutlich unterhalb des am Markt realistischen Höchstlizenzsatzes. Denn dieser ist regelmäßig Erfindungskomplexen vorbehalten, außer die zu betrachtende Erfindung würde eine ganz außergewöhnliche Vorzugsstellung nach sich ziehen, was vorliegend nicht dargetan ist.

⁶ Vgl. BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

Der von den Antragsgegnern genommene Rückgriff auf allgemeine Erfahrungswerte im Sonder- und Spezialmaschinenbau erscheint der Schiedsstelle im Hinblick darauf, dass die streitgegenständlichen Produkte Serienprodukte sind, nicht hinreichend belastbar. Für Serienprodukte im Maschinenbau findet sich in der von den Antragstellern offensichtlich herangezogenen Literaturstelle ein Lizenzsatzmittelwert von 0,5 % – 1,5 %⁷. Die Schiedsstelle hält es deshalb für sachgerecht, es bei dem von der Antragstellerin angesetzten Lizenzsatz von 2 % zu belassen.

4. Verletzung des § 14 ArbEG

Die Antragstellerin hat über die deutsche und die europäische Anmeldung hinaus keine weiteren Schutzrechtsanmeldungen getätigt, aber entgegen § 14 Abs. 2 ArbEG den Antragsgegnern auch keine eigene Anmeldung im Ausland ermöglicht.

Daraus resultiert dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch der Antragsgegner gegen die Antragstellerin nach § 823 Abs. 2 BGB.

Denn ein Arbeitnehmer verliert bei einer im Arbeitsverhältnis gemachten Erfindung das Eigentumsrecht an der Erfindung, wenn der Arbeitgeber von dem ihm durch das ArbEG ermöglichten Aneignungsrecht Gebrauch macht. Soweit der Arbeitgeber aber sodann von seinem Anmelde-recht im Ausland keinen Gebrauch macht, soll diese Möglichkeit gemäß § 14 Abs. 2 ArbEG dem Erfinder verbleiben. Dementsprechend stellt diese zu Gunsten des Arbeitnehmers bestehende Regelung eine Inhaltsbestimmung des Eigentums i.S.v. Art 14 Abs. 1 S.2 GG dar und schützt eigentumsrechtliche Rechtspositionen der Erfinder⁸. § 14 Abs. 2 ArbEG ist daher ein Schutzgesetz i.S.v.

§ 823 Abs. 2 ArbEG, was im Verletzungsfalle dem Grunde nach zur Schadensersatzpflicht führt.

Nach § 249 BGB besteht der Schadensersatzanspruch inhaltlich darin, dass der Zustand wiederherzustellen ist, der bestehen würde, wenn der zum Schadensersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

⁷ Bartenbach, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, S. 432.

⁸ BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88.

Die Schiedsstelle schlägt daher vor, dass auch diejenigen Verwertungshandlungen in die Berechnung der Erfindervergütung mit einbezogen werden, die im nichtpatentgeschützten Ausland getätigt worden sind oder getätigt werden, mithin die Weltumsätze.

Einen darüberhinausgehenden Schaden haben die Antragsgegner aber nicht nachgewiesen.

5. 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. 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.

Einen konkreten Auftrag zu Lösung der erfindungsgemäßen Problemstellung erteilt zu haben, hat die Antragstellerin hinsichtlich der Antragsgegner nicht nachgewiesen. Eine

betriebliche Aufgabenstellung könnte daher allenfalls dann angenommen werden, wenn die Suche nach der erfindungsgemäßen Lösung schon zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611a BGB resultierenden Leistungspflicht der Arbeitnehmer gezählt hätte. Nur dann wären diese nach § 241 BGB in einer Weise zur Rücksichtnahme auf die Interessen ihres Arbeitgebers verpflichtet gewesen, die von ihnen auch verlangt hätte, für Problemstellungen wie die erfindungsgemäß gelöste eigenständig technische Lösungen zu suchen.

Ausweislich der vorgelegten Arbeitszeugnisse verfügte Herr „A“ lediglich über eine kaufmännische Ausbildung und war als Key Account Manager eingesetzt. Keine einzige der ihm obliegenden Tätigkeiten war technischer Natur. Auch Herr „B“ war als kaufmännischer Angestellter tätig und als Gruppenleiter Qualitätssicherung tätig. Er verfügt allerdings über eine Ausbildung als Maschinenbautechniker. In seinem Arbeitszeugnis sind insoweit technisch geprägte Aufgabenstellungen enthalten, als er neben der Sicherstellung der Qualität beim Lieferanten vor Ort Ansprechpartner für technische Fragestellungen des Einkaufs und des Vertriebs war und ihm die technische Beratung vor Ort beim Kunden mit dem Vertrieb oblag.

Somit war keiner der beiden Antragsgegner bereits arbeitsvertraglich dazu verpflichtet, technische Lösungen für technische Problemstellungen zu finden. Eine betriebliche Aufgabenstellung, die maximal die Wertzahl „a=2“ begründen könnte, scheidet mithin aus. Die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen rühren nicht von einer betrieblichen Initiative her. Nachdem jedoch beiden Antragsgegnern durch ihre Betriebszugehörigkeit und ihre Aufgaben im Kunden- und Lieferantenbereich die Probleme mit dem Vorgängerprodukt bekannt waren, haben sie von diesen infolge der Betriebszugehörigkeit Kenntnis erlangt und darüber hinaus die Problemstellung auch nicht selbst festgestellt. Somit erscheint für beide die Wertzahl „a=3“ sachgerecht.

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.

Beide Antragsteller verfügten aus ihrer Tätigkeit über Erfahrungswissen mit der Produkttechnik der Antragsgegnerin. Nachdem Herr „A“ jedoch lediglich über eine kaufmännische Vorbildung verfügt, sieht die Schiedsstelle das erste Teilmerkmal bestenfalls als teilweise gegeben an, möchte aber im Sinne einer gütlichen Einigung vorschlagen, dass dieses Teilmerkmal nicht erfüllt ist. Herr „B“ verfügt neben der Praxiserfahrung aber zusätzlich über eine Ausbildung als Maschinenbautechniker, weshalb das erste Teilmerkmal zumindest als teilweise erfüllt anzusehen ist.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob ein Arbeitnehmer 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 ist und die Erfindung im technischen Kernkompetenzbereich der Antragstellerin liegt, sieht die Schiedsstelle das zweite Teilmerkmal bei beiden Antragsgegnern als voll erfüllt an.

Die Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln ist unstreitig.

Für Herrn „A“ ergibt sich somit die Wertzahl „b=2,5“ und für Herrn „B“ die Wertzahl „b=2“.

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.

Herr „A“ verfügt lediglich über eine kaufmännische Ausbildung, während Herr „B“ über eine Ausbildung als Maschinenbautechniker verfügt. Von der Ausbildung her ist damit der Ausgangspunkt für die Einordnung des Herrn „A“ die Wertzahl 8 und für die Einordnung des Herrn „B“ die Wertzahl 7. Noch nicht berücksichtigt ist dabei aber die Berufserfahrung der Antragsgegner, die in jedem Fall eine Korrektur nach sich ziehen

muss. Weiterhin nicht berücksichtigt ist die jeweilige Position im Unternehmen und der damit verbundene Einblick in die technische Produktentwicklung. Bei Herrn „A“ bringt es die Aufgabenstellung als Key Account Manager mit sich, dass er mit den Produkten und den innerbetrieblichen Lösungsansätzen für Problemstellungen vertraut sein muss, da andernfalls eine sachgerechte Kundenbetreuung im Hinblick auf das spezifische Geschäftsfeld der Antragsgegnerin nicht erfolgreich zu leisten wäre. Im Hinblick auf diese doch weitgehenden Einblicke scheint eine Korrektur auf „c=6“ angezeigt. Bei Herrn „B“ als Gruppenleiter Qualitätssicherung liegt eine zentrale Führungsfunktion vor, wobei er sowohl Ansprechpartner für technische Fragestellungen beim Lieferanten wie auch beim Kunden ist. Deshalb erscheint eine Korrektur auf die Wertzahl „c=4“ angemessen.

Somit ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 für Herrn „A“ ein Anteilfaktor von 28,5 % und für Herrn „B“ ein Anteilfaktor von 18 %.