



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	12.04.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 36/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Eigennutzung der Diensterfindung im Unternehmen des Arbeitgebers; Kosteneinsparung als Bezugsgrößenumsatz für die Anwendung der Lizenzanalogie; Anteilfaktor für biologisch-technische Assistentin		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Zum Zwecke der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags kann die dem Einsatz einer Erfindung geschuldete Kosteneinsparung bei der entgeltlichen Durchführung von Untersuchungen von Proben als Umsatz für die Anwendung der Lizenzanalogie angesetzt werden, wenn das für die Untersuchung erhobene Entgelt trotz Einsatz der Erfindung gleichbleibt.
2. Biologisch-technische Assistenten sind bei der Ermittlung des Anteilfaktors der Wertzahl „c=7“ zuzuordnen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die dem Patent EP (...) zu Grunde liegenden Diensterfindung, an der die Antragstellerin zumindest zu 50 % als Miterfinderin beteiligt

ist. Die Antragstellerin ist biologisch technische Assistentin und war bei der Antragsgegnerin vom von 2010 bis 2016 beschäftigt.

Die Antragsgegnerin ist ein akkreditiertes Prüflabor für die Untersuchung von Lebensmitteln, Trinkwasser und Arzneimitteln. Sie benutzt die Diensterfindung bei der Untersuchung von Proben, die sie entgeltlich durchführt.

Streitig zwischen den Beteiligten sind der Erfindungswert und der Anteilfaktor. Beide Parteien streben eine einmalige Vergütungszahlung an, mit der alle gegenseitigen Ansprüche abgegolten sein sollen (...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung

(...)

Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung bei der Untersuchung von Proben, die sie entgeltlich durchführt. Sie macht mit dem Einsatz der Diensterfindung somit Umsätze, weshalb im vorliegende Fall die Lizenzanalogie die richtige Methode ist, um den Erfindungswert sachgerecht abzuschätzen.

2. Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie - fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags

Wie bereits ausgeführt, werden Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. In solchen Lizenzverträgen, die erfindungsgemäße am Markt gehandelte Produkte oder Leistungen zum Gegenstand haben, 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. Das wiederum hängt davon ab, in welchem Maße erzielte

Umsätze als von der Erfindung geprägt angesehen werden können, d.h. es ist zunächst die Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der patentgeschützten technischen Lehre auf den Umsatz ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Erfindung dazu 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, was durch die geschützte Erfindung sein kennzeichnendes Gepräge erhalten hat. Auf diese Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz¹.

Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin vorgetragen, dass pro Jahr (...) Proben entgeltlich untersucht werden und hierbei infolge der Diensterfindung für die Antragsgegnerin Kosten in einer Größenordnung von (...) € entfallen sind. Die Antragsgegnerin ist dem nicht substantiiert entgegengetreten und hat selbst keinerlei belastbare Umsatzzahlen offengelegt, obwohl die Antragstellerin nach § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB einen entsprechenden Auskunftsanspruch hat. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass die von der Antragstellerin genannten Zahlen korrekt sind und den Einfluss der patentgeschützten technischen Lehre auf den Umsatz schlüssig wiedergeben. Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass der Diensterfindung zum Zwecke der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags ein jährlicher Umsatz von (...) € zugewiesen werden kann.

Auf diesen Umsatz ist nun zur Ermittlung des Erfindungswerts ein marktüblicher Lizenzsatz anzuwenden.

Nachdem vorliegend kein tatsächlich abgeschlossener Lizenzvertrag über die Diensterfindung vorliegt, aus dem man die Höhe eines marktgerechten Lizenzsatzes ableiten könnte, muss fiktiv überlegt werden, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien als Gegenleistung für die Nutzung der konkret

¹ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

monopolgeschützten technischen Lehre vereinbaren würden, würde es sich bei der Dienstleistung um eine freie Erfindung handeln.

Das wiederum ist abhängig von der konkreten Situation auf dem Markt, auf dem die erfindungsgemäßen Produkte vertrieben werden. Denn auf Produktumsätze zu zahlende Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation dieser Produkte. Deshalb müssen realistische Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen 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.

Daher ist der anzuwendende Lizenzsatz unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am jeweiligen Produktmarkt gegebenen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Lizenzsatzrahmen zu gewinnen².

Nicht hilfreich sind hierbei die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen. Denn diese spiegeln 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.

Die Antragsgegnerin hat einen Lizenzsatz von 1 % für innerbetriebliche Anwendungen und von 2% für Verkäufe an Dritte ins Verfahren eingeführt.

² Ständige Schiedsstellenpraxis und neuere Rechtsprechung des BGH; vgl. BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

Nachdem sich die Bezugsgröße auf Umsätze mit Externen bezieht, schlägt die Schiedsstelle vor, einen Einzellizenzsatz von 2,5 % heranzuziehen. Dies erscheint auch im Hinblick auf Fundstellen in der Literatur sachgerecht³.

Aus einer Bezugsgröße von (...) € und einem Lizenzsatz von 2,5 % ergibt sich ein jährlicher Erfindungswert von (...) €.

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. 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

³ Bartenbach, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 10 – RNr. 146/147.

diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin nach deren Sachvortrag ausdrücklich einen konkreten Auftrag zu Lösung der erfindungsgemäßen Problemstellung erteilt. Somit liegt eine betriebliche Aufgabenstellung vor, was zur Wertzahl „a=2“ führt. Dass ihr hierfür von der Antragsgegnerin zunächst ein falscher Lösungsweg vorgegeben worden ist, ändert an der betrieblichen Aufgabenstellung nichts. Eine höhere Wertzahl als „a=2“ kann hierdurch nicht gerechtfertigt werden. Denn die Antragstellerin hat sich die Aufgabe nicht selbst gestellt, sondern nur einen anderen Lösungsweg für die gestellte Aufgabe gefunden.

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. Die Antragstellerin ist biologisch technische Assistentin und war zum Zeitpunkt der Erfindung seit vier Jahren bei der Antragsgegnerin beschäftigt. Biologisch-technische Assistenten führen in Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern Versuche mit und an Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen und Zellen durch und analysieren die Untersuchungsergebnisse. Die Erfindung betrifft ein solches Verfahren, nämlich ein Verfahren für die Extraktion von (...) Ausbildungsgemäß ist also zunächst das Durchführen von Versuchen, nicht aber die Weiterentwicklung der dabei einzusetzenden Verfahren. Andererseits führt zunehmende Berufspraxis wie auch im vorliegenden Fall zur Kenntnis der eingesetzten Verfahren und Elemente, deren Wirkmuster und deren Schwächen wie auch etwaiger Alternativen. Deshalb ist davon auszugehen, dass wohl noch nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung, jedoch mit steigender Berufserfahrung Erfindungen wie

die vorliegende mit Hilfe berufsgeläufiger Überlegungen gemacht werden. Nachdem die Antragstellerin jedoch über eine noch überschaubare Berufserfahrung verfügte, sieht die Schiedsstelle dieses Teilmerkmal als nur teilweise erfüllt an.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob die Antragstellerin dank ihrer Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Nachdem der Maßstab diesbezüglich der Vergleich mit einem Externen ist, sieht die Schiedsstelle dieses Teilmerkmal als voll erfüllt an, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Antragstellerin von ihrem Vorgesetzten zunächst ein Lösungsweg vorgegeben wurde, der nicht funktionierte, was die Antragstellerin zu alternativen Überlegungen veranlasste.

An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, 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 war⁴. Gerade im vorliegenden Fall bedurfte es aber Versuchsreihen im Hause der Antragsgegnerin. Da diese jedoch teilweise auch bei der Antragstellerin zu Hause durchgeführt wurden, kann man auch gut vertreten, dass dieses Teilmerkmal nur überwiegend, aber nicht vollumfänglich erfüllt ist.

Die Schiedsstelle möchte daher die Wertzahl „b=2,5“ zuerkennen.

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

⁴ Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Biologisch-technische Assistenten sind wie Laboranten nach RL Nr. 34 der Gruppe 7 zuzuordnen.⁵

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 7“ ein Anteilsfaktor von 28 % (...)

4. Ergebnis

Aus einem jährlichen Erfindungswert von (...) €, einem Miterfinderanteil von 50 % und einem Anteilsfaktor von 28 % ergibt sich ein jährlicher Vergütungsanspruch von (...) €.

Die Beteiligten streben eine abschließende Lösung an. Die Antragsgegnerin hat die Erfindung nahezu unmittelbar nach deren Entstehung zum Einsatz gebracht. Das erteilte Patent ist noch sehr jung und die Antragsgegnerin bemüht sich nachhaltig um dessen Vermarktung. Deshalb hält es die Schiedsstelle für angezeigt, eine abschließende Vergütung auf Grundlage einer fiktiven Nutzung von zumindest zehn Jahren zu kalkulieren und das Ergebnis im Hinblick auf weitere Vermarktungsbemühungen deutlich aufzurunden.

Die Schiedsstelle schlägt deshalb eine einmalige und abschließende Vergütung von (...) € vor.

⁵ In der Gruppe 7 befinden sich z.B. Laboranten. Chemielaboranten, CTA und BTA haben eine ungefähr vergleichbare Ausbildung und Stellung im Betrieb. Einziger Unterscheid: Chemielaboranten machen eine 3,5jährige Lehre im Betrieb, die CTA/BTA eine zweijährige Ausbildung an einer Chemieschule. Die Einsatzgebiete im Betrieb sind absolut identisch.

Möchten sich Chemielaboranten weiter qualifizieren und so eine höhere Entgeltstufe erreichen, müssen sie eine Techniker-Ausbildung absolvieren (das wäre dann Gruppe 6). Gleiches gilt für CTA/BTA. Auch die müssten eine Techniker-Ausbildung absolvieren