



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	21.07.2020	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 22/19
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 6 PatG; §§ 741 ff. BGB; § 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Wert der Erfindung, wenn bei mehreren Miterfindern zwei Unternehmen Patentinhaber geworden sind; Wert einer Hafenanlagen betreffenden Erfindung; Anteilfaktor eines Ingenieurs im Vertrieb		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Miterfinder, die verschiedenen Arbeitgebern angehören, vermitteln ihren jeweiligen Arbeitgebern unabhängig von der Höhe ihrer Miterfinderanteile jeweils das volle Nutzungsrecht an der Diensterfindung.
2. Da der Gebrauch einer Diensterfindung durch einen Mitinhaber die Gebrauchsmöglichkeit des anderen Mitinhabers nicht beeinträchtigt, lösen erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht nach § 743 Abs. 1 ArbEG aus.
3. Wenn es jedem der Arbeitgeber überdies strukturell in gleicher Weise möglich ist, erfindungsgemäße Produkte am Markt anzubieten und die Frage, ob eines der beiden Unternehmen tatsächlich Gebrauchsvorteile aus einer Nutzung der technischen Lehre erzielt, ausschließlich davon abhängt, ob es das unternehmerische Risiko hierfür eingeht, hat auch keines der Unternehmen gegen das jeweils andere einen Ausgleichsanspruch nach billigem Ermessen nach § 745 Abs. 2 BGB.
4. Aufgrund der Aufteilung der Monopolstellung auf zwei Arbeitgeber teilen sich beide den Markt für erfindungsgemäße Produkte. Der Wert der Diensterfindung ist deshalb für den Arbeitgeber eingeschränkt. Dies kann bis zu einer Halbierung des marktüblichen Lizenzsatzes bei der Ermittlung des Erfindungswertes für jeden der Arbeitgeber führen.

5. Ein Einzellizenzsatz von 2 % ist im oberen Bereich marktüblicher Einzellizenzätze angesiedelt, wenn die Erfindung für die Errichtung einer Hafenanlage genutzt wird.
6. Ein Vertriebsingenieur nimmt aufgrund seiner betrieblichen Stellung unmittelbar die Bedürfnisse der Kunden auf und kann somit deutlich leichter als ein Fertigungsmitarbeiter eigene qualifizierte technische und marktfähige Überlegungen in die Gestaltung von Produkten einfließen lassen. Da der technische Vertrieb aber nicht so sehr auf die Produktentwicklung fokussiert ist, wie die eigentliche Entwicklung, erscheint für die Aufgaben und die Stellung im Betrieb nach RL Nr. 33 eine Eingruppierung zwischen Gruppe 4 und 5, also die Wertzahl  $c = 4,5$  am sachgerechtesten.

### Begründung:

#### **I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

#### **II. Sachverhalt**

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die dem Patent „X“ zu Grunde liegenden Diensterfindung, die auf die bei der „A-AG“ beschäftigten Herren „R“ und „N“ und den bei der „B-GmbH“ beschäftigten Herrn „H“ zurückgeht.

Der Arbeitnehmer ist diplomierter Elektroingenieur und war als Vertriebsbeauftragter beschäftigt.

Die Diensterfindung wurde bislang einmal benutzt, nämlich in der Hafenanlage „M“.

Streitig sind der Lizenzsatz beim Erfindungswert und der Anteilfaktor.

(...)

#### **III. Wertung der Schiedsstelle**

##### **1. Zum Vergütungsanspruch**

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu.

Wenn die Erfindung allerdings aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht (sogenannte Diensterfindung), kann der Arbeitgeber nach den §§ 6, 7 ArbEG das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung.

Die Höhe dieser Erfindungsvergütung ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt und hängt von zwei Faktoren ab, nämlich

- der *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“* und
- den *„Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“*.

(1) Mit dem Begriff der *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit“* meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen<sup>1</sup>. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits als Arbeitsergebnis.

Deshalb werden vom Begriff der *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit“* nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen dadurch tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich von der Stärke der Monopolstellung ab.

(2) Mit dem Faktor *„Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“* bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass diese Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder regelmäßig deutlich leichter als ein

---

<sup>1</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8

freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, stehen dem Arbeitnehmererfinder die Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers zur Verfügung.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig 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 oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb es regelmäßig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße ist abhängig von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung, letztlich also inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitarbeiter mit Ingenieurstätigkeiten aufgrund ihrer Vorbildung und ihrer Verwendung im Unternehmen in Konstruktion und Entwicklung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von unter 20 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG somit das Produkt aus

### **Erfindungswert x Anteilsfaktor**

Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert dem Grunde nach zunächst auf die maßgeblichen Miterfinderanteile aufzuteilen.

#### 2. Zu den Miterfinderanteilen, den damit verbundenen Nutzungsrechten an der Diensterfindung und der daraus abgeleiteten Monopolstellung der Arbeitgeberin

Die Miterfinderanteile der drei Erfinder betragen jeweils 1/3. Somit entfiel dem Grunde nach auf jeden Erfinder 1/3 des Erfindungswerts.

Jedoch waren die beiden Erfinder Herr „R“ und Herr „N“ bei der „A-AG“ beschäftigt während der Erfinder Herr „H“ bei der „B-GmbH“ beschäftigt war.

Die Übertragung der Miterfinderanteile der Erfinder auf ihre Arbeitgeber führte in der Folge dazu, dass die „A-AG“ und die „B-GmbH“ hinsichtlich des auf der streitgegenständlichen Erfindung beruhenden Patentes gemeinschaftlich Rechtsinhaberinnen wurden. Sie bilden daher eine Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff BGB.

Dem Grunde nach haben die beiden Erfinder Herr „R“ und Herr „N“ der „A-AG“ 2/3 und der Erfinder Herr „H“ der „B-GmbH“ 1/3 an dieser Bruchteilsgemeinschaft vermittelt. Hinsichtlich der Nutzungsrechte an der technischen Lehre der Erfindung verschafft das der „A-AG“ jedoch keinen Vorteil gegenüber der „B-GmbH“ und dieser wiederum keinen Nachteil gegenüber der „A-AG“. Denn nach § 743 Abs. 2 BGB darf jeder Teilhaber an der Bruchteilsgemeinschaft den gemeinschaftlichen Gegenstand in vollem Umfang benutzen, solange er die Gebrauchsmöglichkeit des anderen Teilhabers nicht beeinträchtigt. Anders als bei-

spielsweise bei einer im Gemeinschaftseigentum stehenden Wohnung, bei der eine vollständige Benutzung durch einen Miteigentümer die Möglichkeit der Nutzung durch den anderen Miteigentümer ausschließen würde, beeinträchtigt die Benutzung der technischen Lehre eines im Miteigentum stehenden Patents durch einen Mitinhaber die Nutzungsmöglichkeiten des anderen Patentinhabers nicht. Folglich dürfen die „A-AG“ und die „B-GmbH“ das Patent unabhängig von der Größe ihres Anteils in vollem Umfang benutzen.

Daraus resultieren zwei Folgen:

- (1) Die Erfinder Herr „R“ und Herr „N“ haben der „A-AG“ zwar nur 2/3 am Patent, aber gleichwohl das volle Nutzungsrecht an diesem vermittelt. Damit geht der der „A-AG“ aus der Nutzung der Dienstleistung zufließende Erfindungswert in vollem Umfang auf diese beiden Erfinder zurück, weshalb auf jeden 50 % des von der „A-AG“ realisierten Erfindungswerts entfallen.
- (2) Da die „B-GmbH“ trotz eines Anteils von nur 1/3 am Patent die erfindungsgemäße technische Lehre in vollem Umfang nutzen kann, ohne das Nutzungsrecht der „A-AG“ nach § 743 Abs. 2 BGB zu beeinträchtigen, lösen von der „B-GmbH“ erzielte Gebrauchsvorteile zunächst keine Ausgleichspflicht gegenüber der „A-AG“ aus, da es sich ja um Vorteile einer befugten Eigennutzung handelt<sup>2</sup>.

Weiterhin kann die „A-AG“ auch keinen Ausgleich in Geld nach billigem Ermessen nach § 745 Abs. 2 BGB von der „B-GmbH“ für Gebrauchsvorteile verlangen, die diese aus der Nutzung der gesamten technischen Lehre erlangt hat. Denn sowohl der „B-GmbH“ wie auch der „A-AG“ ist es strukturell in gleicher Weise möglich, erfindungsgemäße Produkte am Markt anzubieten. Somit hängt die Frage, ob eines der beiden Unternehmen tatsächlich Gebrauchsvorteile aus einer Nutzung der technischen Lehre erzielt, ausschließlich davon ab, ob es das unternehmerische Risiko eingeht, erfindungsgemäße Produkte am Markt anzubieten. Deshalb wäre es unbillig, wenn dasjenige Unternehmen, das dieses unternehmerische Risiko eingeht, das andere Unternehmen an den daraus möglicherweise resultierenden Vorteilen beteiligen müsste, obgleich das andere Unternehmen in gleicher Weise unternehmerisch tätig werden könnte, es aber nicht tut<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> BGH vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II

<sup>3</sup> BGH vom 16.05.2017, Az.: X ZR 85/14 – Sektionaltor II

Somit können beide Unternehmen von der durch die Dienstleistung vermittelten Monopolstellung unabhängig voneinander in vollem Umfang Gebrauch machen. Folglich hat die „A-AG“ keine ausschließliche Monopolstellung, denn die „B-GmbH“ kann in gleicher Weise wie die „A-AG“ am Markt tätig werden.

Nachdem der Erfindungswert aber von der Stärke der Monopolstellung abhängt, ergibt sich für die „A-AG“ ein deutlich eingeschränkter Wert der Dienstleistung.

### 3. Zum Erfindungswert der Dienstleistung

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat ja das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert gemäß § 2 ArbEG daran an, wie sich der Monopolschutz für die technische Lehre der Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik konkret für den Arbeitgeber gegenüber anderen Marktteilnehmern auswirkt.

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

Benutzt der Arbeitgeber die Dienstleistung selbst, erhält er keine Zahlungen. Durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung hat er aber geldwerte Vorteile. Denn hätte er das Monopolrecht an der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten. Die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen ist vom Umfang des patentrechtlichen Monopolschutzes abhängig und stellt den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung dar.

Typischerweise sind solche Zahlungen an den Rechteinhaber das Resultat eines Lizenzvertrags, den ein Patentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschließt.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Die Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften die Regel sind aber Lizenzverträge, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes (Bezugsgröße) mit einem marktüblichen Lizenzsatz vorsehen.

Welche Bezugsgröße Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten Technik für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Höhe sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berücksichtigen, inwieweit der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich geprägt bzw. das Produkt in seinen Funktionen wesentlich beeinflusst wird, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird<sup>4</sup>. Im Vordergrund werden bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen stehen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, wird dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik ebenfalls zu berücksichtigen ist und / oder noch weitere Schutzrechte relevant sind - wird nur ein Anteil herangezogen werden<sup>5</sup>. Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass hinsichtlich des Projekts „Hafenanlage M“ 75 % der auf das (...) System entfallenden Umsätze in Höhe von (...) €, mithin (...) € als erfindungsgemäß in diesem Sinne anzusehen sind.

---

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

5 OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05



Letztlich entscheidend für die Höhe des darauf anzuwendenden Lizenzsatzes ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien für das Nutzungsrecht am streitgegenständlichen Patent vereinbart hätten.

Ausgangspunkt für diese Überlegung ist die Tatsache, dass der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet. Deshalb müssen vernünftige Verhandlungspartner ihre Positionen bei der Verhandlung von Lizenzverträgen an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in der Bandbreite der für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsätze 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. die Automobil- und deren Zulieferindustrie 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. Der jeweils in Betracht kommende marktübliche Lizenzsatz ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung).

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass – außer in Sonderkonstellationen wie z.B. Second-Source-Lizenzverträgen – die Obergrenze marktüblicher Lizenzsätze bei  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{8}$ , im Allgemeinen bei 20 – 25 % (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13) der marktüblichen Marge der am Produktmarkt allgemein üblichen Margen liegt. Denn bei einem höheren Lizenzsatz verbliebe kein hinreichender Gewinn, der Einsatz der erfindungsgemäßen Lehre würde sich mithin nicht rechnen und deshalb unterbleiben. Zu beachten ist weiterhin, dass diese Obergrenze im Regelfall aus mehreren Patenten bestehenden Schutzrechtskomplexen vorbehalten ist und marktübliche Einzellizenzsätze in etwa beim halben Höchstlizenzsatz angesiedelt sind.

Vorliegend geht es darum, abzuschätzen, welchen Einzellizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle dürfte im Hinblick auf die Margen, die üblicherweise mit Produkten wie dem streitgegenständlichen erzielt

werden, die Obergrenze für Komplexlizenzsätze bei maximal 4 %, eher aber Richtung 3 % liegen. Davon ausgehend ist ein Einzellizenzsatz von 2 % schon im oberen Bereich denkbarer Einzellizenzsätze angesiedelt. Vorliegend ist aber weiterhin zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin nicht über die alleinige Monopolstellung verfügt, weshalb die Antragsgegnerin auch keinen Interessenten am Markt finden würde, der bereit wäre, einen Lizenzsatz von 2 % für die Erfindung bezahlen, wenn trotzdem noch ein weiteres Unternehmen nutzungsberechtigt bliebe. Vor diesem Hintergrund wäre es vorliegend eigentlich sachgerecht, den Lizenzsatz bei lediglich 1 % anzusetzen. Die Schiedsstelle schlägt im Interesse des Arbeitnehmers gleichwohl vor, es bei einer Absenkung auf 1,5 % zu belassen.

Die Überlegungen des Arbeitnehmers zum angemessenen Lizenzsatz scheinen von den in den Vergütungsrichtlinien genannten Lizenzsätzen getragen zu sein. Dazu ist jedoch anzumerken, dass die Vergütungsrichtlinien nicht verbindlich sind, sondern nur ein Hilfsmittel für die Ermittlung einer im Sinne des Gesetzes angemessenen Vergütung darstellen. Die darin genannten Lizenzsätze waren aber bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet. Zudem stellen sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte ab, was aber für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge erforderlich wäre. Sie sind deshalb nach der Rechtsprechung mit größter Zurückhaltung zu betrachten bzw. nach ständiger Schiedsstellenpraxis regelmäßig ungeeignet für die die fiktive Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes.

#### 4. Zum Anteilfaktor

An den auf ihn entfallenden Erfindungswert partizipiert der Arbeitnehmererfinder im Rahmen seines persönlichen Anteilfaktors.

Der konkrete Anteilfaktor 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 die

andererseits für einen freien Erfinder gegolten hätten. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein hierzu im Widerspruch stehendes Verhalten 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.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach erfinderischen Lösungen zum Kern seiner Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt.

Der Arbeitnehmer ist Diplomingenieur und war als ausweislich der Erfindungsmeldung als Vertriebsbeauftragter am Standort „M-Hafen“ der Antragsgegnerin eingesetzt. Nach eigenem Vortrag betreute er als Vertriebsingenieur Industriekunden (...) in der Vertriebsregion „M-Hafen“ und erarbeitete in dieser Funktion kundenspezifische Lösungen im Portfoliobereich der „A-AG“ als Schnittstelle zwischen den Kunden und der regionalen Produkt- und

Anlagenabwicklung der „A-AG“. Zu dem Portfoliobereich zählten auch (...) Anlagen wie die hier streitgegenständliche (...).

Nach Auffassung der Schiedsstelle lässt die Aufgabe eines Ingenieurs im Vertrieb, kundenspezifische Lösungen zu erarbeiten, noch nicht per se den Schluss zu, dass es zu dessen arbeitsvertraglichen Kernpflichten gehört, auch neue erfindungsgemäße Lösungen zu entwickeln. Denn es ist gleichsam denkbar, dass die Vertriebsaufgabe dieses Ingenieurs schwerpunktmäßig eher auf die passgenaue Zusammenstellung von Standardlösungen ausgerichtet ist, wie es genauso sein kann, dass der Vertriebsingenieur dazu eingesetzt wird, individuelle Problemstellungen eines Kunden durch Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsbereich des Unternehmens zu lösen. In ersterem Fall kann nicht von einer arbeitsvertraglichen Verpflichtung ausgegangen werden, erfinderisch tätig zu werden, im zweiten Fall aber sehr wohl<sup>6</sup>. Im vorliegenden Fall geht die Schiedsstelle aufgrund der Aktenlage, davon aus, dass wohl eher der erste Fall eines Vertriebsingenieurs gegeben ist, so dass der Arbeitnehmer nicht zu der Personengruppe des Unternehmens zählte, von der der Arbeitgeber erwarten darf, dass er sich selbständig mit der erfinderischen Lösung von ihm betrieblich bekannt gewordenen technischen Problemstellungen befasst.

Der Arbeitnehmer betreute jedoch unter anderem den Portfoliobereich „(...) anlagen (...)“. Ausweislich der vom Antragsteller verfassten Erfindungsmeldung liegt der Erfindung das Problem zu Grunde, dass bei der (...) erhebliche vertikale und horizontale Distanzen überbrückt werden müssen. Das ist unzweifelhaft eine einem mit solchen Anlagen Vertrauten generell bekannte Problematik. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Arbeitnehmer von dieser Problematik Kenntnis aufgrund seiner Kundenbetreuung im Portfoliobereich der „A-AG“ hatte.

Er ist somit zur Erfindung infolge von durch die Betriebszugehörigkeit erlangten Kenntnisse von Mängeln und Bedürfnisse veranlasst worden, die nicht erst er festgestellt hat, sondern die allgemein bekannt waren. Für diesen Fall sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „a=3“ vor.

---

<sup>6</sup> so war der Fall im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 37/14 gelagert, veröffentlicht in der Internetdatenbank auf der Homepage des DPMA

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.

- (1) 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 diplomierter Elektroingenieur. Zwar handelt es sich bei der erfundenen Lösung um einen (...) Kran. Dieser musste für die Formulierung der erfindungsgemäßen technischen Lehre jedoch nicht erfunden werden, da das Vorbild die bereits bekannte Konstruktion (...) war. Da von einem Akademiker mit technischer Ausbildung eine Transferleistung auf diesem Niveau schlicht erwartet werden darf, ist dieses Teilmerkmal erfüllt.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Das ist auch dann der Fall, wenn die innerbetrieblichen Erkenntnisse aufzeigen, wie es nicht geht, oder wo bestimmte Problemstellungen liegen. In der Meldung der Erfindung haben die Erfinder ausgeführt, dass die bisherige Problemlösung darin bestand, (...), was allerdings aufwendig hinsichtlich der dazu notwendigen Sensorik ist bzw. hinsichtlich der Korrosionsfestigkeit der (...). Somit waren die Erfinder betriebsbedingt mit den Nachteilen der bisherigen Lösung vertraut, so dass auch dieses Teilmerkmal erfüllt ist.
- (3) 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 war<sup>7</sup>. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dies der Fall war. Denn die in der Erfindungsmeldung beschriebenen Problemlösung

---

<sup>7</sup> vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

besteht in der Übertragung der technisch längst realisierten und bekannten (...) Lösung auf die Überbrückung von (...). Von der Arbeitgeberin ermöglichte und bezahlte Versuche waren für die schriftliche Fixierung der erfinderischen Lösung mithin nicht erforderlich und wurden ganz offensichtlich auch nicht gemacht.

Bei zwei erfüllten Teilmerkmalen 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 durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist.

Dabei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung 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 angewandt 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 entsprechen.

Im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 37/14 (veröffentlicht in der Internetdatenbank auf der Homepage des DPMA) hat die Schiedsstelle die Wertzahl „c=4,5“ für einen Vertriebsingenieur angenommen. Sie hat ihn somit zwischen einem Entwicklungsingenieur (Wertzahl „c=4“) und einem Ingenieur in der Fertigung (Wertzahl „c=5“) angesiedelt.

Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass ein in der Fertigung tätiger Ingenieur nur sehr eingeschränkt über die Möglichkeit verfügt, auf die Gestaltung eines Produkts Einfluss zu nehmen. Der ihm durch die betriebliche Stellung ermöglichte Einblick ermöglicht es ihm in aller Regel lediglich, bei der Optimierung von Fertigungsprozessen schöpferisch tätig zu werden, woraus eher selten patentfähige Lösungen resultieren.

Ein Vertriebsingenieur hingegen nimmt aufgrund seiner betrieblichen Stellung unmittelbar die Bedürfnisse der Kunden auf und kann somit deutlich leichter als ein Fertigungsmitarbeiter eigene qualifizierte technische und marktfähige Überlegungen in die Gestaltung von

Produkten einfließen lassen. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle stammen dem entsprechend weitaus mehr Erfindungsmeldungen aus dem Umfeld von Vertriebsmitarbeitern als aus dem Umfeld von Fertigungsmitarbeitern.

Da der technische Vertrieb aber nicht so sehr auf die Produktentwicklung fokussiert ist wie die eigentliche Entwicklung, erscheint eine Eingruppierung zwischen Gruppe 4 und 5 am sachgerechtesten.

Das deckt sich auch regelmäßig mit den Leistungserwartungen, die ein Unternehmen an den Arbeitnehmer stellt und ihn auch dementsprechend vergütet. Denn vertriebliche Tätigkeiten sind meist höher dotiert als Tätigkeiten in der Fertigung.

Die Schiedsstelle hält deshalb die Wertzahl „c=4,5“ für sachgerecht.

Somit ergibt sich aus den Wertzahlen „a=3“ + „b=2,5“ + „c=4,5“ ein Anteilsfaktor von 21 %.

(...)