



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.09.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 26/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 194 ff. BGB; § 242 BGB; § 9 ArbEG		
Stichwort:	Verjährungseinwand als unzulässige Rechtsausübung; Lizenzgebühr im Automobilzulieferbereich bei nicht preissensiblen Einkauf; Anteils- faktor eines Leiters der Güteüberwachung mit zusätzlicher Quer- schnittsfunktion in einer Produktparte		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Teilt der Vorstandsvorsitzende des Arbeitgebers den Erfindern auf deren schriftliche Bitte, die Erfindervergütung nach den gesetzlichen Vorgaben zu regeln, in einem persönlichen Gespräch mit, dass er dies nicht tun werde, da er keinen Präzedenzfall schaffen wolle, und droht er damit, dass ein anwaltliches Einfordern der Vergütungsansprüche bedeuten würde, dass es im Gegenzug keine längerfristige Zukunft für die betreffenden Personen im Unternehmen mehr geben könne, dann stellt die von dem Arbeitgeber gegen später geltend gemachte Vergütungsansprüche erhobene Einrede der Verjährung eine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB dar, weshalb kein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers besteht.
2. Beträgt der Lizenzsatz für zwei Schutzrechte bei einem vergleichbaren Lizenzvertrag mit vergleichbarer Laufzeit nach Berücksichtigung der dort vereinbarten Staffelung 0,69 % über die gesamte Laufzeit, kann daraus bei einer vergleichbaren Laufzeit ein bereits abgestaffelter Einzellizenzsatz von 0,345 % abgeleitet werden. War der Gegenstand des zum Vergleich herangezogene Lizenzvertrags Massenware für die Regelproduktion im Fahrzeugbereich, ist der Gegenstand des fiktiv nachzubildenden Lizenzvertrags aber ein Spezialprodukt für eine limitierte Anzahl von Sonderfahrzeugen, kann der analog ermittelte

abgestaffelte Einzellizenzsatz von 0,345 % auf 1 % angehoben werden, wenn Automobilhersteller in diesem Segment im Einkauf nicht preissensibel sind.

3. Bestand die Aufgabe des Arbeitnehmers darin, die bestehenden Qualitätsanforderungen an die Produkte im laufenden Produktionsprozess zu überwachen, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass auch die Suche nach erfinderischen Lösungen zu den Kernpflichten des Arbeitnehmers gehörte. War Ausgangspunkt der Erfindung die allgemeine Erkenntnis im Unternehmen, dass das eigene Produkt qualitativ schlechter als das Wettbewerbsprodukt abschneidet, ist der Arbeitnehmer zur Erfindung infolge von durch die Betriebszugehörigkeit erlangten Kenntnissen von Mängeln und Bedürfnissen veranlasst worden, die nicht erst er festgestellt hat, sondern die bereits bekannt waren, wofür die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „a=3“ vorsehen.
4. Ist ein als Leiter der Güteüberwachung eingesetzter Ingenieur mit Mitarbeitern aus den Bereichen technisches Marketing, Vertrieb, F&E, und Produktion strukturell vernetzt, so ist damit ein zusätzlicher Informationsgewinn für ihn verbunden, weswegen für seine Aufgaben und die Stellung im Betrieb eine niedrigere Wertzahl als für einen in der Fertigung tätigen Ingenieur als angemessen erscheint, nämlich „c=4,5“.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Arbeitnehmer ist Diplomingenieur für Werkstofftechnik und Miterfinder dreier Dienstleistungen (jeweils zu 23 %), die den Patenten (...) zu Grunde liegen. Zum Zeitpunkt der Erfindungen war er als Leiter der Güteüberwachung (...). Weiterhin war er Mitglied einer für (...) zuständigen Produktparte, zu deren wesentlichen Zielen die optimale Betreuung von Kunden und Projekten, die Optimierung des Markt-, Kunden und Produktmixes sowie das Anstoßen von Produktentwicklungen gehörte. (...).

Die Arbeitgeberin hat die Dienstleistungen 2 (Patent im 17. Jahr erloschen) und 3 (Patent im 14. Jahr erloschen) nicht benutzt. Die Dienstleistung 1 betrifft ein Spezialprodukt, mit dem Automobilhersteller beliefert wurden. Die Arbeitgeberin hat mit erfindungsgemäßen Produkten in 15 Jahren einen Umsatz von rund (...) gemacht.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die Höhe der dem Arbeitnehmer zustehenden Erfindungsvergütung. Sie sind sich beim Erfindungswert über die Höhe des Lizenzsatzes und dessen Abstufung uneinig und streiten über die Höhe des Anteilsfaktors.

Die Arbeitgeberin hatte in der Vergangenheit mit der Gehaltsabrechnung für den Januar 2004 eine einmalige Zahlung von 7.500 € geleistet. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Verjährungseinrede der Antragsgegnerin

Die Arbeitgeberin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Soweit der Verjährungsstatbestand erfüllt ist, wäre die Arbeitgeberin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergütungszahlungen an den Arbeitnehmer zu verweigern.

Der diesem Schiedsstellenverfahren zu Grunde liegende Sachverhalt weist gegenüber gewöhnlichen Verjährungssachverhalten allerdings eine Besonderheit auf. Denn der Arbeitnehmer hat dargelegt, dass die Erfinder im Jahr 2002 schriftlich um die Regelung der Erfindervergütung nach den gesetzlichen Vorgaben gebeten hätten, der Vorstandsvorsitzende (...) den Erfindern daraufhin aber in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt hätte, dass er dies nicht tun werde, da er keinen Präzedenzfall schaffen wolle. Auf den Hinweis der Erfinder auf die Gültigkeit der Gesetzeslage habe er entgegnet, dass ein anwaltliches Einfordern der Erfinderansprüche bedeuten würde, dass es im Gegenzug keine längerfristige Zukunft für die betreffenden Personen im Unternehmen (...) mehr geben könne. Die Arbeitgeberin hat diesen Vorgang nicht bestritten.

Dieser Vorgang wirft nach Auffassung der Schiedsstelle vor einer Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der Verjährung zunächst die Frage auf, ob sich die Arbeitgeberin

unter diesen Umständen überhaupt wirksam auf den Verjährungstatbestand berufen konnte.

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zunächst der Sinn und Zweck der Verjährungsvorschriften zu betrachten. Obwohl nach den §§ 194 ff. BGB scheinbar nur bestehende Ansprüche verjähren können, hat die Verjährung in erster Linie den Zweck, dem fälschlich als Schuldner in Anspruch Genommenen die Abwehr unbegründeter Ansprüche zu erleichtern, im Ergebnis also den Nichtschuldner zu schützen. Erst in zweiter Linie soll auch ein wirklicher Schuldner nach einer gewissen Zeit vor begründeten Forderungen geschützt werden, da die „verdunkelnde Macht der Zeit“ seine Beweissituation verschlechtern kann und eine Rechtslage, die dazu zwingt, unbegrenzt Rücklagen für Risiken aus früheren Geschäften zu bilden, nicht sinnvoll und zumutbar ist. Unter diesem Gesichtspunkt rechtfertigt der Erhalt des Rechtsfriedens die Verjährung und hat Vorrang vor dem Gläubigerschutz. Diesem Gedanken liegt aber auch die Annahme zu Grunde, dass der Gläubiger ja lange genug die faire Chance hatte, seine Ansprüche durchzusetzen¹.

Mit dieser ausgewogenen Interessenabwägung des Gesetzgebers ist es aber nicht zu vereinbaren, wenn die Verjährungseinrede dazu missbraucht wird, aus einem ungewöhnlich unredlichen Verhalten einen Vorteil zu ziehen. In einem solchen Fall schützt § 242 BGB den Gläubiger vor der Verjährungseinrede, die dann als unzulässige Rechtsausübung anzusehen ist².

Arbeitnehmererfinder sind keine gewöhnlichen Gläubiger, sondern stehen als Arbeitnehmer in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber, der Schuldner des Vergütungsanspruchs ist. Das ArbEG sieht deshalb in Abkehr vom Grundsatz der Vertragstreue selbst für Verträge des Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber über Dienstleistungen vor, dass Arbeitnehmer auch noch nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses deren Unwirksamkeit beanspruchen können, wenn sie in unbilliger Weise benachteiligt worden sind (§ 23 ArbEG). Der Gesetzgeber wollte damit Benachteiligungen des Arbeitnehmers verhindern, die sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis vom Arbeitgeber ergeben können³.

1 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Überblick vor § 194, RNr. 7 ff.

2 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Überblick vor § 194, RNr. 16 ff.

3 Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 240

Diese Intention des Gesetzgebers zum Schutz des Arbeitnehmererfinders muss nach Auffassung der Schiedsstelle auch für eine Situation wie die vorliegende gelten, in der der Arbeitnehmer niemals die faire Chance hatte, seine Vergütungsansprüche durchzusetzen, weil ihm für einen solchen Fall vom Vorstandsvorsitzenden höchstpersönlich und unmissverständlich das Ende des Arbeitsverhältnisses und damit die Entziehung der Existenzgrundlage bedeutet wurde.

Der auf dem Gedanken des Rechtsfriedens fußende Schuldnerschutz der Verjährungsvorschriften muss einer derartigen rechtswidrigen Ausnutzung des Abhängigkeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber zurücktreten. Denn ein Schuldner, der sich so unredlich wie die Arbeitgeberin verhält, ist nicht schutzbedürftig. Dies gilt umso mehr, als die gesetzlichen Regelungen des ArbEG lediglich Vergütungsansprüche im niedrigen einstelligen Promillebereich des erfindungsrelevanten Umsatzes begründen, woraus vernünftiger Weise keine unzumutbare Rücklagenbildung resultieren kann.

Die von der Arbeitgeberin erhobene Einrede der Verjährung stellt sich somit als unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB dar, weshalb kein Leistungsverweigerungsrecht der Arbeitgeberin besteht.

2. Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergütung nach dem ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Diensterfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

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, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei weiteren Faktoren bestimmt, 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“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (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. zufließen⁴. 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 von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB.

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

- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.

⁴ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

- (3) Mit dem Faktor „*Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung*“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein 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, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

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 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 das Unternehmen 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 und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von unter 20 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor

3. zum Erfindungswert der Diensterfindungen 1, 2 und 3

Der Arbeitgeber hat das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent erlangt. Die Höhe des Erfindungswerts dieser Diensterfindungen hängt deshalb gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der erlangte Monopolschutz konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern 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 am Markt für den Arbeitgeber hat.

Stellt der Arbeitgeber unter Einsatz der erfindungsgemäßen technischen Lehre Produkte her oder lässt er diese herstellen, erhält er zwar keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung vom Monopolrecht abhängige geldwerte Vorteile zu. Denn hätte er das Recht zur Nutzung 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. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus diesen geldwerten Vorteilen.

Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistung aber nicht lizenziert, verkauft oder selbst im Einsatz, so kann eine Dienstleistung nur dann einen Erfindungswert haben, wenn man ihr einen solchen unter anderen Aspekten des erlangten Monopolrechts zubilligt.

Die Arbeitgeberin hat die Dienstleistung 1 selbst eingesetzt. Aus diesem Einsatz sind ihr mithin geldwerte Vorteile zugeflossen, die einen Erfindungswert begründen.

Die Dienstleistungen 2 und 3 hingegen haben weder zu Lizenz- oder Kaufpreiseinnahmen geführt noch hat die Arbeitgeberin unter deren Einsatz Umsätze erzielt. Ein Erfindungswert kommt für diese Dienstleistungen daher allenfalls unter anderen Aspekten in Betracht.

4. Erfindungswert der nicht verwerteten Dienstleistungen 2 und 3

Es gibt drei denkbare Fallgestaltungen, unter denen nicht verwertete Dienstleistungen einen Erfindungswert für die Arbeitgeberin haben können, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors zu beteiligen wäre.

- (1) Als Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Dienstleistung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden⁵. An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur durch eine Patentanmeldung bedingte Kosten, welchen keine messbaren Vorteile gegenüberstehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG⁶. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Dienstleistung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Dienstleistung verbundene Verwertungsmöglichkeiten

⁵ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

⁶ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Dafür reicht es aber nicht, dass eine Diensterfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu⁷. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist.

Eine solche Konstellation ist vorliegend weder andiskutiert noch anderweitig erkennbar geworden. Ein Erfindungswert unter diesem Gesichtspunkt scheidet folglich aus.

- (2) Ein Erfindungswert könnte sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch aus der Benutzung einer Diensterfindung in Form eines Sperrpatents ergeben⁸.

Voraussetzung für die Qualifizierung als Sperrpatent ist aber zunächst die Erteilung eines Patents, denn nur aus einem erteilten Patent folgt auch das Verbotungsrecht des § 9 PatG. Fehlt es bereits daran, kann auch kein Erfindungswert gegeben sein.

Aber auch ein erteiltes aber nicht konkret benutztes Patent wird trotz des ihm innewohnenden Verbotungsrechts nicht automatisch zum echten Sperrpatent, auch wenn der Sprachgebrauch in der betrieblichen Praxis dies manchmal nahelegen könnte. Denn in der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend Patente schon dann, wenn deren technische

⁷ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265

⁸ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, die sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden.

Die Anforderungen an die Einordnung eines erteilten Patents als ein echtes einen Erfindungswert begründendes Sperrpatent sind jedoch dezidiert⁹.

Nach § 9 PatG hat nämlich jedes Patent die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemäß § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt wird.

Die Wirkung eines echten Sperrpatents geht aber über diese Sperrwirkung hinaus. Die Kernaufgabe eines echten Sperrpatents ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die vorhandene Monopol-situation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben. Eine Erfindervergütung aufgrund eines Sperrpatents hat daher die folgenden Voraussetzungen, die vollumfänglich gegeben sein müssen. Fehlt es auch nur an einer dieser Voraussetzungen, so fließt dem Unternehmen kein Erfindungswert aus der betreffenden Dienstleistung zu.

- Für die Dienstleistung muss tatsächlich ein Patent bestandskräftig erteilt worden sein.
- Neben diesem sogenannten Sperrpatent muss eine auf einen gleichartigen Gegenstand gerichtete monopolistische betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.

⁹ ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff

- Der Gegenstand des sogenannten Sperrpatents muss produktionsreif und geeignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu können.
- Die Anmeldung des sogenannten Sperrpatents muss mit dem Ziel erfolgt sein, die Beeinträchtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung durch Wettbewerber zu vermeiden.
- Das sogenannte Sperrpatent muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolistische Benutzung der tatsächlich benutzten technischen Lösung abzusichern. Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen technologischen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum mit der Folge schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für den Wettbewerber blockiert ist. Der Wettbewerber darf nicht nur gestört werden. Er muss vom Markt ferngehalten werden. Das ist nicht der Fall, wenn marktfähige Umgehungslösungen existieren, auch wenn diese nicht in gleicher Weise elegant oder kostengünstig sein sollten.
- Weitere Voraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines Sperrpatents ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Der der Schiedsstelle unterbreitete Sachverhalt enthält keine Anhaltspunkte, dass die Dienstleistungen 2 und 3 in diesem Sinne als Sperrpatente eingesetzt worden sein könnten. Ein Erfindungswert unter diesem Aspekt scheidet mithin aus, wenngleich die Arbeitgeberin unter diesem Stichwort ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zunächst eine Vergütungszahlung angeboten hatte.

- (3) Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Dienstleistung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen.

Dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung trotzdem aufrechterhält, tut er dies mutmaßlich, weil er der Dienstfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbotungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Der dieser Hoffnung zuzubilligende Erfindungswert kann letztlich nur frei geschätzt werden.

Bei dieser Schätzung ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen tatsächlich aber ganz real regelmäßig Aufrechterhaltungskosten aufzuwenden hat. Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfindungswert für Vorratpatente abgeleitet, der nach ihrer ständigen Praxis für rein nationale Patente bei 640 € liegt und sich im Falle einer zusätzlichen ausländischen Schutzrechtserteilung auf 770 € erhöht.

Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine Überlegungszeit zuzubilligen ist, ob es ein Patent verwerten oder es zumindest langfristig aufrechterhalten will, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – diesen Erfindungswert für ein nicht genutztes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab dem 8. Patentjahr an.

Für die Dienstfindungen 2 und 3 hat die Antragsgegnerin ausländische Patente erhalten. Diese sind im 14. bzw. 17. Jahr erloschen. Mithin kann für insgesamt 17 Jahre ein Vorratserfindungswert angenommen werden, was im Ergebnis zu einem Erfindungswert von 13.090 € führt, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors partizipiert.

5. Erfindungswert der verwerteten Diensterfindung 1

Die Arbeitgeberin hat die erfindungsgemäße Lehre zur Herstellung eines Spezialproduktes für die (...) von Kraftfahrzeugen eingesetzt, mit dem sie 15 Jahre lang Automobilhersteller beliefert und einen Umsatz von rund (...) gemacht hat.

Wie bereits ausgeführt, hätte die Arbeitgeberin, hätten nicht ihre Arbeitnehmer die technische Lehre des Patents entwickelt, sondern ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder, für den Einsatz der Erfindung Zahlungen an den Rechteinhaber leisten müssen. Der der Arbeitgeberin bei der Nutzung der Diensterfindung zugeflossene geldwerte Vorteil und damit der Erfindungswert ergibt sich somit aus der mutmaßlichen Höhe dieser Zahlungen, die nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG aber Anspruch auf eine angemessene Vergütung hat, sind Schätzungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbauen soll. Die der Schätzung zu Grunde liegenden Überlegungen müssen daher an im Markt übliche Gepflogenheiten anknüpfen.

Die Gestattung der Nutzung einer technischen Lehre wird am Markt üblicherweise in einem Lizenzvertrag geregelt.

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 Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

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

Der erfindungsgemäße Umsatz ist vorliegend bekannt und unstrittig (...).

Zu überlegen bleibt deshalb lediglich, wie Lizenzvertragsparteien im vorliegenden Fall den Lizenzsatz gestaltet hätten.

Bei diesen Überlegungen ist zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen.

Denn Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation von Produkten. Deshalb spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzgebühren wieder. Dementsprechend sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzgebühren marktüblich, während in Märkten, wo Produktsparten mit hohen Margen die Regel sind wie z.B. in der Medizintechnik, deutlich höhere Lizenzgebühren anzutreffen sind.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln¹⁰.

Nachdem dabei Schätzungenauigkeiten soweit als möglich zu minimieren sind, ist eine Orientierung an tatsächlich existenten vergleichbaren Lizenzverträgen nicht nur hilfreich, sondern geboten.

Der Schiedsstelle ist in einem anderen Schiedsstellenverfahren ein im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends tatsächlich abgeschlossener und nach wie vor ausgeübter Lizenzvertrag bekannt geworden, der Stahllieferungen an die Automobilindustrie betrifft und sowohl in zeitlicher Hinsicht wie auch im Hinblick auf das Produkt und den Produktmarkt belastbare Anknüpfungspunkte aus der Realität für die fiktive realitätsnahe Nachbildung eines marktgerechten Lizenzsatzes im vorliegenden Fall bietet.

Dieser Lizenzvertrag enthält sowohl Regelungen zur Höhe des Lizenzsatzes wie auch zu dessen Staffelung. Im Ergebnis führt dieser Lizenzvertrag bei einer ähnlichen Laufzeit wie der hier gegebenen 15jährigen Nutzung am Ende nach Berücksichtigung der vereinbarten Staffelung rechnerisch zu einem Lizenzsatz von 0,69 % über die gesamte Laufzeit.

¹⁰ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Der Lizenzvertrag umfasste allerdings die Nutzungsrechte an zwei Schutzrechten, wodurch sich bei einer Gleichgewichtung der Schutzrechte ein Einzellizenzsatz von 0,345 % ergibt.

Die Schiedsstelle hält es jedoch für angezeigt, diesen Einzellizenzsatz für den vorliegenden Fall nach oben zu korrigieren. Denn der angesprochene und von der Schiedsstelle in einem anderen Schiedsstellenverfahren berücksichtigte Lizenzvertrag betraf die Lieferung von hochwertigem Spezialstahl für die Regelproduktion von besonders anspruchsvollen Bauteilen im Fahrzeugbereich.

Hingegen geht es im vorliegenden Fall um Spezialprodukte für Nischen- und häufig auch Prestigeprodukte der Automobilhersteller im Oberklassebereich in überschaubaren Stückzahlen. Der Schiedsstelle ist bekannt, dass Automobilhersteller in diesem Segment weitaus weniger preissensibel als in der Massenproduktion verhandeln können.

Dies berücksichtigend schlägt die Schiedsstelle für den vorliegenden Fall einen Einzellizenzsatz von 1 % auf den Gesamtumsatz vor, womit auch die streitige Frage der Staffe- lung abschließend geklärt ist.

Aus einem Umsatz von (...) und einem Lizenzsatz von 1 % ergibt sich für die Dienstleistung 1 ein Erfindungswert von (...).

Der Arbeitnehmer hatte einen „Maschinenbaulizenzsatz“ von 7 % - 8 % eingefordert und sich gegen die Abstufung des Lizenzsatzes gewandt, und das mit dem Wortlaut der Vergütungsrichtlinien begründet. So hat er eine letztlich völlig unrealistische Erwartungshaltung hinsichtlich des Erfindungswerts und der letztendlichen Vergütung aufgebaut. Der Arbeitnehmer hat dabei verkannt, dass § 11 ArbEG keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG beinhaltet, weshalb die Vergütungsrichtlinien kein verbindliches Gesetz im materiellen Sinne, sondern lediglich ein unverbindliches Hilfsmittel zur Ermittlung der angemessenen Vergütung i.S.d. § 9 ArbEG darstellen, von dem ohne weiteres abgewichen werden kann, wenn die darin enthaltenen Hinweise und Anregungen nicht zu einer angemessenen Vergütung führen, weil sie nicht der Lebensrealität entsprechen¹¹. Das stellen auch die Vergütungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits ausdrücklich klar. Die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsätze waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet. Zudem stellen sie nur auf Industriezweige,

¹¹ so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid

nicht aber auf Produktmärkte ab, was aber für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge erforderlich wäre. Sie sind deshalb ungeeignet für die fiktive Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes im konkreten Einzelfall. Gleiches gilt für die in RL Nr. 11 vorausgesetzte Üblichkeit der Abstufung in einem Industriezweig. Ein solcher Üblichkeitsnachweis könnte nie geführt werden, da dafür alle abgeschlossenen Lizenzverträge deutscher Unternehmen und damit Betriebsgeheimnisse offengelegt werden müssten. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen daher in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags auf Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze abzustellen ist¹². Das hat die Schiedsstelle vorliegend getan und so einen realistischen Erfindungswert ermittelt.

6. Miterfinderanteil

Der Arbeitnehmer ist Miterfinder zu 23 %. Aus der Diensterfindung 1 resultiert ein Erfindungswert von (...). Aus den Diensterfindungen 2 und 3 resultiert ein Erfindungswert von 13.090 €. Auf den Miterfinderanteil des Arbeitnehmers entfällt somit ein Erfindungswert von (...), an dem der Arbeitnehmer zur Kompensation des Verlusts der Rechte auf die Patente nach dem Willen des Gesetzgebers im Umfang seines persönlichen Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

7. 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 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) betrachtet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Vergütungsrichtlinien versuchen somit, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Lösung gefunden hat, und denen andererseits ein freier Erfinder unterlegen

¹² BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

wäre. In diesem Sinne sind die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 anzuwenden. Ein diesem Ziel nicht Rechnung tragendes Beharren auf dem Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien, die ausweislich RL Nr.1 als unverbindliche Anhaltspunkte zur Verfügung gestellt wurden, aus dem Jahr 1959 stammen und ein Unternehmensbild aus dieser Zeit zur Grundlage haben, 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 für Werkstofftechnik. Zum Zeitpunkt der Erfindungen war er als Leiter der Güteüberwachung (...) eingesetzt.

Die Arbeitgeberin hat dazu ausgeführt, dass der Arbeitnehmer in dieser Funktion dafür zuständig war, Stähle vom Entwicklungsstadium in die Produktion zu überführen. Das ist zwischen den Beteiligten allerdings streitig. Der Arbeitnehmer hat mitgeteilt, seine Aufgabe hätte darin bestanden, die bestehenden Qualitätsanforderungen an die Produkte im laufenden Produktionsprozess zu überwachen. Nach Auffassung der Schiedsstelle kann aber selbst dann, wenn die Darstellung der Arbeitgeberin zutreffen sollte, aus der Aufgabe nicht abgeleitet werden, dass auch die Suche nach erfinderischen Lösungen zu den Kernpflichten des Arbeitnehmers gehörte. Denn die Entwicklungsarbeit war dann ja schon von der Entwicklungsabteilung gemacht. Aus der reinen Tatsache der Beschäftigung des Arbeitnehmers im Unternehmen kann deshalb noch kein betrieblicher Impuls zu Lösung der Aufgabe abgeleitet werden.

Der Arbeitnehmer war zwar auch Mitglied einer (...), zu deren wesentlichen Zielen die optimale Betreuung von Kunden und Projekten, die Optimierung des Markt-, Kunden und Produktmixes sowie das Anstoßen von Produktentwicklungen gehörte. In dieser Funktion war er vernetzt mit unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens wie dem Marketing, dem Vertrieb, aus F&E, der Produktion und der Qualitätssicherung an. Aber auch daraus lässt sich noch kein konkreter Entwicklungsauftrag an den Arbeitnehmer ableiten, sondern nur eine sinnvolle Vernetzung und Bündelung der Kompetenzen im Unternehmen ablesen. Hat jemand die Aufgabe, kunden- und marktgetriebene Produktentwicklungen anzustoßen, folgt daraus nicht, dass die eigentliche Entwicklung seine originäre Aufgabe ist. (...)

Ausweislich der vom Arbeitnehmer mitverfassten Erfindungsmeldung war Ausgangspunkt der Erfindung die allgemeine Erkenntnis im Unternehmen, dass das (...) Produkt „X“ unter (...) schlechter abschneidet als das Wettbewerbsprodukt (...).

Folglich ist der Arbeitnehmer zur Erfindung infolge von durch die Betriebszugehörigkeit erlangten Kenntnissen von Mängeln und Bedürfnissen veranlasst worden, die nicht erst er festgestellt hat, sondern die bereits bekannt waren. Für diesen Fall sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „a=3“ vor. Nicht nachvollziehbar für die Schiedsstelle ist in diesem Zusammenhang die Argumentation des Arbeitnehmers, dass man aus dem Text der Erfindungsmeldung „rein gar nichts“ zum Anteilsfaktor ableiten könne. Denn die Darstellung des Zustandekommens der Erfindung ist gemäß § 5 Abs. 2 ArbEG ein ganz

wesentlicher Kernpunkt der Erfindungsmeldung, der den Arbeitgeber gerade in die Lage versetzen soll, den Anteilsfaktor sachgerecht zu bewerten.

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 Arbeitnehmer ist Diplomingenieur für Werkstofftechnik und war mit der Sicherstellung der Produktqualität betraut, wozu er über tiefgreifende Kenntnisse der Produkte verfügen musste. Er ist daher ohne jeden Zweifel aufgrund seiner Qualifikation Miterfinder geworden. Das Teilmerkmal ist daher 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 Problemlösung ihren Ausgangspunkt in der Ausarbeitung eines Einspruchs gegen ein Wettbewerberpatent hatte. Da der Maßstab der Vergleich mit dem freien Erfinder ist, dem solche Informationen nicht zur Verfügung stehen, ist auch dieses Teilmerkmal erfüllt.
- (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 war¹³. Die Beteiligten sind sich darüber einig,

dass es sich bei der Erfindung nicht um eine solche Gedankenerfindung handelte.

Auch der Gegenstand der Erfindung legt das mehr als nahe.

Bei drei erfüllten Teilmerkmalen 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.

Dabei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung im Betrieb und den damit verbundenen Informationszufluss an, denn darin liegt der Vorteil des Arbeitnehmererfinders gegenüber dem freien Erfinder. In RL Nr. 34 hat der Richtliniengeber versucht, diesen Informationsvorsprung und die damit verbundenen berechtigten Leistungserwartungen des Unternehmens typisierend an bestimmten Funktionen festzumachen, wobei er ein Idealbild eines größeren produzierenden Unternehmens aus dem Jahr 1959 vor Augen hatte. Auch dem Richtliniengeber war damals schon bewusst, dass dies aufgrund unternehmerischer Gestaltungsfreiheit und der Dynamik in einer Marktwirtschaft keinen absoluten Gültigkeitsanspruch haben kann. Dementsprechend sieht RL Nr. 35 ausdrücklich die Möglichkeit einer Eingruppierung in höhere oder niedrigere Stufen vor, um dem Ziel der RL Nr. 33 bestmöglich zu entsprechen.

Nur so können viele Funktionen sachgerecht eingeordnet werden.

Der Arbeitnehmer ist Diplomingenieur. Für Mitarbeiter dieser Qualifikation sehen die Vergütungsrichtlinien maximal die Wertzahl 5 vor und machen dies an einem Einsatz in der Fertigung fest. 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 Fertigungspro-

zessen schöpferisch tätig zu werden, woraus eher selten patentfähige Lösungen resultieren. Die Situation in der Qualitätssicherung stellt sich nach Auffassung der Schiedsstelle vergleichbar dar.

Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer in einer Sparte mit Mitarbeitern aus den Bereichen technisches Marketing, Vertrieb, F&E, und Produktion vernetzt war. Damit verbunden war ein zusätzlicher Informationsgewinn für den Arbeitnehmer, den dieser für die Erfindung nutzen konnte.

Die Schiedsstelle schlägt deshalb die Wertzahl „c=4,5“ vor.

Somit ergibt sich aus den Wertzahlen „a=3“ + „b=1“ + „c=4,5“ ein Anteilfaktor von 16,5 %.

(...)