



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	13.03.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 49/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Softwarefunktion eines verbauten Controllers, die nur bei der Herstellung benutzt wird; Erfindungswertermittlung nach drei verschiedenen Methoden; Risikoabschlag für deutsche Prioritätsanmeldung bei erteilter nicht benutzter europäischer Nachanmeldung		

Leitsatz (nicht amtlich):

Wird der Gegenstand einer wegen Bedenken der Prüfungsstelle des DPMA gegen die Patentfähigkeit nicht weiter verfolgten deutschen Prioritätsanmeldung benutzt, nicht aber der deutlich engere Gegenstand einer europäischen zum Patent erteilten Nachanmeldung, dann erscheint ein Risikoabschlag von 50 % als angemessen sowie eine Vergütungsdauer nicht über den Zeitpunkt des Fallenlassens der deutschen Anmeldung hinaus.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller ist Miterfinder einer Erfindungsmeldung, die zur technischen Lehre lediglich ausführt, dass durch Aufschaltung bestimmter Testmuster 32 Heizperioden auf 6 begrenzt und die Zuordnung der Sensoren festgestellt werden. Hinsichtlich des Gegenstands der Testmuster ist in der Erfindungsmeldung nichts Konkretes ausgeführt.

Die Antragsgegnerin hat daraufhin zunächst eine Deutsche Patentanmeldung vorgenommen und sodann unter Inanspruchnahme dieser Priorität international angemeldet und (...) das Europäische Patent (...) erteilt bekommen.

Das Europäische Patent beansprucht ein Verfahren (...) mit den Schritten:

- (1) Bereitstellen (...) eines Ansteuerungsmusters (...)
- (2) Ansteuern (...)
- (3) Auslesen (...)
- (4) Wiederholen der Schritte (...) und
- (5) Identifizieren (...).

Die Antragsgegnerin verbaut (...) Control Units (IPCU's), die sie von einem Zulieferer zum Stückpreis von 7.848 \$ bezieht und von denen pro Flugzeug vier Stück verbaut sind. Die IPCU's bestehen aus Leistungselektronik, Energiespeicher, Netzteil, Prozessoreinheit und 65 Softwarefunktionen, die auf der Prozessoreinheit abgearbeitet werden.

Eine dieser Softwarefunktionen ist der „A“ - Check, der im Unterschied zu den übrigen Funktionen nicht im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb steht und deshalb keine Bedeutung für Kunden von (...) hat. Dieser wird ausschließlich im Rahmen der Fertigung des Flugzeugs zur Prüfung genutzt, ob elektrische Verbindungen zu dem jeweiligen IPCU Kanal (...) richtig verdrahtet wurde.

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass die Erfindung im Rahmen dieser Prüfung in erheblichem Maße Arbeitszeit und damit entsprechende Kosten einsparen würde, die den Wert der Erfindung abbilden würden.

Die Antragsgegnerin hat dazu die Auskunft erteilt, dass der programmierte „A“ - Check nicht vom Monopolschutz erfasst sei, da nach Prüfung des insoweit fachkundigen und zuständigen Miterfinders nur zwei von fünf der im Europäischen Patent vorgesehenen Verfahrensschritte programmiert worden seien, nämlich das Bereitstellen des Ansteuerungsmusters und das Ansteuern (...).

Die deutsche Prioritätsanmeldung war weiter als das letztlich erteilte Europäische Patent gefasst. Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte hierzu im Zusatz zu einer Ladung zu einer Anhörung mitgeteilt, dass in dieser folgende Punkte zu erörtern sein werden:

- Zulässigkeit von eventuell geänderten, geltenden Ansprüchen
- ob die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann
- Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Ansprüche

In Folge dieser Hinweise kam es zu keiner Anhörung mehr. Die Anmeldung wurde letztlich fallen gelassen und die konkreter und enger gefasste Europäische Anmeldung weiterverfolgt.

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller eine Vergütung von 750 € als Abschlag bezahlt und ist der Auffassung, damit eine im Hinblick auf die deutsche Anmeldung bezogene mögliche Nutzung hinreichend vergütet zu haben. Sie hat weiter mitgeteilt, bis zum 31. Dezember 2017 insgesamt 142 mit streitgegenständlichen IPCU's ausgestatte Flugzeuge ausgeliefert zu haben.

Der Antragsteller ist der Auffassung, einen Vergütungsanspruch für die Vergangenheit von weit über einer Million Euro und für jede zukünftige Nutzung von 3.500 € zu haben.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Zum Vergütungsanspruch

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf ein Patent für Erfindung zu. Wenn die Erfindung des Arbeitnehmers 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 im Gegenzug 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. Sie hängt von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen ab.

Mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen¹. 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. Diese Vorteile werden als Erfindungswert bezeichnet. Deshalb werden vom Begriff wirtschaftliche Verwertbarkeit nur durch die tatsächliche Realisierung der Monopolstellung verursachte und zugeflossene Vorteile erfasst und gemeinhin als Erfindungswert bezeichnet.

Diese Vorteile stehen dem Arbeitnehmer jedoch nicht in Gänze zu. Denn der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder hat es regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

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 oder hier vom Personaldienstleister 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, 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 zumeist über Jahrzehnte hinweg 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 sachgerechte Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser meist zwischen 10 % und 25 %, wobei bei Ingenieuren, die wie hier z.B. im Rahmen einer Spezifikation von Geräten eingesetzt sind und dabei eine Erfindung machen, regelmäßig keine höheren Anteilsfaktoren als 13 % bis 16,5 %, aber durchaus noch niedrigere in Betracht kommen.

2. Zum Erfindungswert

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 die geschützte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber am Markt 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, was im vorliegenden Fall streitig ist, erhält er keine Zahlungen. Er hat aber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung von der durch die Dienstleistung erlangten patentrechtlichen Monopolstellung abhängige geldwerte Vorteile. 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. Die mutmaßliche Höhe dieser Zahlungen bestimmt somit den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung. 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 nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

Für die fiktive Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags sind grundsätzlich drei verschiedene Ansätze denkbar, deren sich vernünftige Lizenzvertragsparteien hätten bedienen können, und die damit der Schätzung des marktgerechten Erfindungswerts dienen:

- (1) Der weitaus häufigste Fall ist die Multiplikation eines erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen Lizenzsatz, der meist im Bereich von rund 1/5 der marktüblichen Produktmarge liegt, da andernfalls im Verhältnis zum Aufwand der Lizenzierung kein hinreichender Gewinn verbliebe.

(= Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie im engeren Sinne; nach Auffassung der Schiedsstelle und der obergerichtlichen Rechtsprechung regelmäßig der sachgerechte Ansatz, da dieser auf den belastbarsten Tatsachengrundlagen aufbaut und deshalb den Vorteil der geringsten Ungenauigkeit bei der Abschätzung des Erfindungswerts bietet)

- (2) Die zweite Möglichkeit wäre, den innerbetrieblichen Nutzen heranzuziehen und 1/5 davon als Lizenzsatz anzusehen, da dem Unternehmen der überwiegende Anteil des Nutzens verbleiben muss; denn anderenfalls würde es auf die Nutzung der technischen Lehre verzichten und sich so die mit dem Abschluss eines Vertrages verbundenen Aufwände ersparen.

(= Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Erfassung des betrieblichen Nutzens)

- (3) Die dritte Möglichkeit wäre, in Ermangelung anderer belastbarer Tatsachengrundlagen auf Investitionskosten abzustellen, die das Unternehmen bereit wäre, für die Nutzung der technischen Lehre zu tätigen. Auch hier wären vergleichbar der ersten beiden Methoden nur 1/5 des ermittelten Betrags als Erfindungswert anzusehen. Denn der Investitionsbetrag wird in diesem Fall nur als Ersatzgröße für den betrieblichen Nutzen herangezogen.

(= Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Schätzung im engeren Sinne)

Bei der Nachbildung eines Lizenzvertrags mit der Methode der Lizenzanalogie im engeren Sinne (1) müssten sich Lizenzvertragsparteien auf einen Umsatz mit erfindungsgemäßen Produkten festlegen. Da die Antragsgegnerin jedoch große Verkehrsflugzeuge verkauft und entsprechende Nettoumsätze macht, die vorliegende Erfindung jedoch

nicht das ganze Flugzeug betrifft, sondern lediglich eine Softwarefunktion einer im Flugzeug verbauten (...) Control Unit (IPCU), ist aufgrund der Komplexität des am Markt gehandelten Produkts Verkehrsflugzeug eine direkte Ableitung des erfindungsgemäßen Umsatzes vom Nettoumsatz mit Flugzeugen nicht seriös möglich. Es bietet sich daher an, vom tatsächlich bekannten Einkaufspreis einer IPCU auszugehen und davon ausgehend eine fiktive Hochrechnung auf den erfindungsgemäßen Umsatz vorzunehmen. Der Einkaufspreis einer IPCU beträgt 7.848 \$. In dieser sind 65 Softwarefunktionen realisiert. Eine davon ist der streitgegenständliche „A“ - Check. Teilt man den Einkaufspreis auf die 65 Funktionen auf und gewichtet das Ergebnis zu Gunsten des „A“ - Check doppelt, um dieser Funktion im Hinblick auf das Einsparungspotential eine höhere Bedeutung zuzugestehen, ergibt sich für die streitgegenständliche Funktion ein Einkaufspreis von 241,48 \$. Dieser ist nun auf einen Nettoverkaufspreis hochzurechnen, wozu üblicherweise abhängig von den betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Hochrechnungsfaktor von 1,3 bis 1,6, im Mittel häufig von 1,45 herangezogen wird. Weicht man hiervon wiederum im Hinblick auf das Einsparungspotential großzügig nach oben ab und setzt ausnahmsweise einen Aufschlagfaktor von 9 an, so ergibt sich ein Nettoverkaufspreis von 2.173,29 \$ für eine IPCU, bzw. bei vier IPCUs pro Flugzeug ein Nettoverkaufspreis pro Flugzeug von 8.693,17 \$. Auf diesen Nettoverkaufspreis würden vernünftige Lizenzvertragsparteien einen marktüblichen Einzellizenzsatz anwenden, der im Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Verkehrsflugzeugmarkt nicht höher als 1,2 % liegen kann. Hierzu hatte die Schiedsstelle in jüngerer Zeit bereits im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 26/14² ausführlich Stellung genommen, worauf vorliegend verwiesen wird. Aus einem Nettoverkaufspreis von 8.693,17 \$ und einem Lizenzsatz von 1,2 % ergibt sich ein Erfindungswert von 104,32 \$ bzw. 89,61 € pro ausgeliefertes Flugzeug. Das ist nach Auffassung der Schiedsstelle aber die Obergrenze des Denkbaren. Denn diesem Betrag liegen wie ausgeführt eine Übergewichtung der streitgegenständlichen Funktion, ein vielfach überhöhter Aufschlagfaktor und ein noch nicht abgestaffelter Lizenzsatz zu Grunde, der im Hinblick auf die zweifelhafte Durchsetzbarkeit der Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern auch deutlich niedriger angesetzt werden könnte.

² Veröffentlicht auf der Homepage des DPMA unter https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/weitere_aufgaben/schiedsstelle_arbnerfg/suche_einigungsvorschlaege/index.html?jahr=2016.

Bei der Nachbildung eines Lizenzvertrags mit der Methode der Erfassung des betrieblichen Nutzens (2) müssten sich Lizenzvertragsparteien auf eine erfindungsgemäße Einsparung pro Flugzeug als Ausgangsgröße festlegen. Der Antragsteller hat eine Einsparung von 15 Stunden vorgetragen. Geht man von einem realistischen Stundensatz für einen angestellten Ingenieur von 30 € aus, so ergibt sich eine Einsparung von 450 € pro Flugzeug. Darüber hinaus sieht die Schiedsstelle keine weiteren Ersparnisse. Denn Flugzeuge werden zumindest bei der Antragsgegnerin nicht derart „just in time“ gefertigt, dass es auf jede Minute ankäme. Es ergeben sich nach den Erfahrungen der Schiedsstelle vielmehr immer wieder Leerlaufzeiten, mitunter auch unvorhergesehene, (...). Ein Fünftel der ermittelten Einsparung wäre sodann der Erfindungswert, mithin 90 € pro ausgeliefertes Flugzeug. Das ist nach Auffassung der Schiedsstelle aber wiederum die absolute Obergrenze des Denkbaren. Denn bei diesem Betrag ist noch nicht berücksichtigt, dass bei der Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens im Wege eines Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der Situation ohne Erfindungseinsatz entscheidend zu berücksichtigen ist, dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine Stand der Technik fiktiv in den Sachverhalt „hinein interpretiert“ werden muss. Das heißt, es ist zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aussehen würde, wäre der allgemeine Stand der Technik bereits im Unternehmen verwirklicht. Denn Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist stets der Umfang der aus einem Patent resultierenden Monopolstellung. Daher ist auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nur das Delta relevant, das den Abstand vom allgemeinen Stand der Technik ausmacht. Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass eben nicht ein einfacher Vorher-Nachher-Vergleich angestellt werden dürfte, sondern zunächst vielmehr überlegt werden müsste, wie die Situation wäre, wäre der allgemeine Stand der Technik bereits verwirklicht gewesen. Darauf aufbauend müsste gemessen werden, inwieweit der Einsatz der Diensterfindung zu einer weiteren Verbesserung geführt hat. Denn würde man einen reinen tatsächlichen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen, würde man in aller Regel in erheblichem Maße Verbesserungen bei der Ermittlung des Erfindungswerts berücksichtigen, die nicht in der durch die Erfindung vermittelten Monopolstellung gegenüber dem Stand der

Technik, sondern im innerbetrieblichen Stand der Technik begründet sind. Vergütungspflichtig nach dem ArbEG ist aber nur die geschaffene Monopolsituation, nicht aber die umfängliche Verbesserung der Gesamtsituation. Im Ergebnis ist es deshalb oftmals so, dass der Einsatz einer Dienstleistung für das konkrete Unternehmen möglicherweise einen großen internen Vorteil bringt, dieser Vorteil aber gegenüber Mitbewerbern nicht sonderlich ins Gewicht fällt, weil dort ein vergleichbarer Effekt ebenfalls erzielt wird. Maßstab des Arbeitnehmererfindergesetzes ist aber der durch die Monopolsituation vermittelte Vorteil gegenüber dem Mitbewerber. Bei ernsthafter Anwendung dieser Grundsätze ist die Methode der Lizenzanalogie im engeren Sinne auch nicht vorteilhafter für den Arbeitgeber oder nachteiliger für den Arbeitnehmer als die Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Vielmehr führen dann beide Methoden zum selben Marktpreis der Erfindung und damit zum selben Erfindungswert. Das zeigt sich vorliegend besonders gut. Bei beiden Methoden hat sich vorliegend ein Erfindungswert pro Flugzeug von allerhöchstens rund 90 € ergeben, bei der Methode der Erfassung des betrieblichen Nutzens aber nur, weil der allgemeine Stand der Technik noch nicht in Abzug gebracht worden ist, bei der Methode der Lizenzanalogie im engeren Sinne nur, weil exorbitant hohe Aufschlagfaktoren berücksichtigt wurden. Im Ergebnis stellen mithin die 90 € Erfindungswert pro ausgeliefertem Flugzeug eine absolute Obergrenze dar. Es muss letztlich davon ausgegangen werden, dass der reale Erfindungswert weitaus niedriger liegt.

Auf die Nachbildung eines Lizenzvertrags mit der Methode der Schätzung im engeren Sinne (3) soll vorliegend nur kurz eingegangen werden. Denn diese stellt als reine Schätzung die ungenaueste Methode dar und kann daher nur als Ultima Ratio dienen. Hier würde man als Ersatzgröße für den betrieblichen Nutzen auf die Investitionskosten abstellen, mithin auf den Einkaufspreis der IPCU, müsste dann den Hardwareanteil herausrechnen und eine Aufteilung auf die 65 Softwarefunktionen vornehmen und sodann von den der Erfindung zugewiesenen Investitionskosten $\frac{1}{5}$ als Erfindungswert ansetzen. Die Schiedsstelle hat in einer zu Gunsten des Antragstellers sehr wohlwollenden Beispielsrechnung so Investitionskosten von 483 \$ pro Flugzeug ermittelt, was zu einem maximalen Erfindungswert pro Flugzeug von 83 € führt.

Im Ergebnis kann der Erfindungswert pro Flugzeug allerhöchstens bei 90 € liegen, wird aber eher deutlich darunterliegen.

Da der Antragsteller Miterfinder zu 50 % ist, entfällt auf ihn maximal ein Erfindungswert von 45 € pro ausgeliefertem Flugzeug.

3. zur Benutzung und daraus resultierender Erfindungswert

Der streitgegenständliche „A“ - Check erfüllt nur zwei von fünf Merkmalen des Europäischen Patents (...), weshalb die Antragsgegnerin insoweit für die IPCU keine Monopolstellung gegenüber einem Wettbewerber geltend machen kann. Sie schuldet dem Antragsteller deshalb in Ermangelung eines Erfindungswerts auch keine Erfindungsvergütung, denn nur die tatsächliche Nutzung einer durch die Diensterfindung erlangten Monopolstellung führt zu einem Erfindungswert und damit zu einem bezifferbaren Vergütungsanspruch der Höhe nach.

Somit kommt allenfalls ein Vergütungsanspruch der Höhe nach aufgrund der weiter gefassten, aber nicht erteilten Deutschen Patentanmeldung (...) in Betracht. Zu dieser Anmeldung hatte das DPMA im Jahr 2017 Zweifel an der Schutzfähigkeit zum Ausdruck gebracht, weshalb die Antragsgegnerin nur noch die enger gefasste Europäische Anmeldung weiterverfolgt hat.

Es kommt daher, die Benutzung der Deutschen Patentanmeldung im „A“ - Check einmal unterstellt, nur eine Vergütung für Nutzungshandlungen bis einschließlich des Jahres 2017 in Betracht. Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, dass sie bis zum 31. Dezember 2017 insgesamt 142 Flugzeuge mit entsprechenden IPCUs ausgestattet hat. Daraus ergibt sich ein auf den Antragsteller entfallender Erfindungswert von maximal 6.390 € (142 x 45 €).

Die Tatsache, dass das Patent nicht erteilt war, rechtfertigt aber noch einen weiteren Abschlag (Risikoabschlag).

Denn wie hoch Lizenzgebühren ausfallen, hängt vom von der der Erfindung vermittelten Ausschlusswert ab, und der ist bei reinen Patentanmeldungen deutlich geringer als bei erteilten Schutzrechten. So bieten Patentanmeldungen zwar einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien und weisen deshalb bereits einen höheren Ausschlusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, wofür unter anderem der Entschädigungsanspruch des § 33 PatG spricht. Gleichwohl weisen sie

aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente auf³.

Deshalb würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der bestandskräftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Er wird aber gleichwohl auch keine Gegenleistung von seinem Vertragspartner erreichen können, die seiner Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskräftigen Patent entspräche.

Wie hoch die Gegenleistung letztlich ausfallen würde, hängt von der Erteilungswahrscheinlichkeit ab, weshalb vorliegend ein Abschlag von mindestens 50 % sachgerecht ist.

Somit entfällt auf den Antragsteller maximal ein Erfindungswert von 3.195 €.

4. Anteilsfaktor

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

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.

³ LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06.

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.

Unabhängig von dem Vorliegen konkreter Anweisungen zur Lösung bestimmter Probleme ist eine betriebliche Initiative und damit eine betriebliche Aufgabenstellung deshalb bereits dann gegeben, wenn die Suche nach erfinderischen Lösungen zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemäß § 611a BGB resultierenden Leistungspflicht des Arbeitnehmers zu zählen ist. Denn dann ist der Arbeitnehmer nach § 241 BGB in einer Weise zur Rücksichtnahme auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, die von ihm auch verlangt, für offene Problemstellungen eigenständig technische Lösungen zu suchen. Für den Arbeitnehmer bedeutet das dann, dass er verpflichtet ist, auch Problemstellungen nachzugehen, deren Lösung ihm vom Arbeitgeber nicht direkt aufgetragen worden sind, die ihm aber in einer Art und Weise bekannt geworden sind, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. In solchen Fällen liegt ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dies vorliegend der Fall war.

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. Dieses Merkmal ist erfüllt, denn der Antragsteller ist Ingenieur.

- (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 vorliegend völlig unzweifelhaft gegeben.
- (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 war⁴. Die Schiedsstelle nimmt hier zu Gunsten des Antragstellers an, dass dieses Merkmal möglicherweise nicht oder nicht in vollem Umfang gegeben war.

Somit ergibt sich die Wertzahl „b=2 - 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. Da der Antragsteller als Ingenieur mit der Spezifikation der IPCU beauftragt war, ist die Wertzahl c=4 anzusetzen.

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2 - 2,5“ + „c = 4“ ein Anteilsfaktor von höchstens 16,5 %, mit dem der Antragsteller am Erfindungswert von maximal 3.195 € beteiligt wird.

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

5. Ergebnis

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller eine Vergütung von 750 € und damit mehr bezahlt, als der Vergütungsanspruch allerhöchstens betragen kann. Der Antragsteller hat deshalb keinen Anspruch auf weitere Vergütungszahlungen.