



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	05.05.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 53/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Nachbildung eines Lizenzvertrags bei Detaillösungen, Sonderzubehör und Ersatzteilen; pauschalierte Vergütung unbenutzter Patente; pau- schalierter Anteilsfaktor		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Betreffen Erfindungen Einrichtungsgegenstände, jedoch nicht als Ganzes oder eine für ihre Kernfunktion wesentliche standardisierte Baugruppe, sondern Detaillösungen, dann erscheint es ausgeschlossen, einem einzelnen Patent für eine Detaillösung am Gesamtsystem einen sachgerechten Anteil am Gesamtumsatz mit diesem Modell zuzuweisen, geschweige denn eine solche Zuordnung für jede einzelne Variante des Einrichtungsgegenstandes und die damit in verschiedenen Ländern und verschiedenen Vertriebswegen generierten Umsätze vorzunehmen. Das gilt nach Auffassung der Schiedsstelle auch für Sonderzubehör und Ersatzteile, wofür ein auf einzelne Dienstleistungen rückführbarer Umsatz nicht mit angemessenem Aufwand ermittelt werden kann. Wie etwa in der Automobilindustrie kann daher der für den Erfindungswert relevante Umsatz derart ermittelt werden, dass auf die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Teile und einen Aufschlagsfaktor abgestellt wird und so eine Bezugsgröße ermittelt wird, die dann mit jährlichen Stückzahlen unterlegt zu einem vergleichsweise leicht ermittelbaren lizenzsatzrelevanten Jahresumsatz führt.
2. Kann ein Umsatz mit Ersatzteilen nicht mit vertretbarem Aufwand oder gar nicht ermittelt werden, weil Ersatzteile im Garantiezeitraum kostenfrei abgegeben werden und auch da-

nach häufig in Servicepauschalen inkludiert sind, begegnet es keinen Bedenken, die Anzahl der Ersatzteile aus der Ausfallrate abzuleiten und den Umsatz aus den Herstellungskosten und einem betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkulierten Hochrechnungsfaktor hochzurechnen.

3. Gleiches gilt für Sonderzubehör, wenn die Stückzahlen zwar bekannt sind, das Sonderzubehör aber häufig als Kaufanreiz kostenlos mitdazugegeben wird.
4. 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 – für ein nicht genutztes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab dem 8. Patentjahr eine Eigenschaft des Patents als Vorratsschutzrecht mit einem Jahres-Erfindungswert von 640 € an. Beahlt der Arbeitgeber für eine Erfindung ab Schutzrechtserteilung jährlich 100 € pauschal, ist damit die Vorratsvergütung hinreichend abgegolten.
5. Ein vom Arbeitgeber angesetzter pauschaler Anteilfaktor von 18 % begründet in der Regel keinen Nachteil für den Erfinder, da ein typischer Anteilfaktor für einen in der Entwicklung tätigen Konstruktionsingenieur bei für den Erfinder wohlwollender Bewertung der Merkmale in RL. Nr. 32 nur 16,5 % beträgt.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller hat die Vergütung von 67 Diensterfindungen zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht.

Die Antragsgegnerin hat zu diesen Diensterfindungen die Auskunft erteilt, welche sie benutzt hat, und im Falle der Nutzung hat sie das betroffene Bauteil, in welchem Umfang das Bauteil als erfindungsgemäß anzusehen ist, den aus den Herstellungskosten mittels

eines Aufschlagsfaktors ermittelten Stückpreis und die Stückzahl je Geschäftsjahr beaufkufftet. Als Aufschlagfaktor hat sie 1,6 für die Serienproduktion und 2,5 für Sonderzubehör und Ersatzteile in Anwendung gebracht. Bei den Stückzahlen der Serienproduktion und des Sonderzubehörs handelt es sich um die tatsächlichen Stückzahlen. Die Stückzahlen der Ersatzteile wurden aus der Ausfallrate abgeleitet, wobei die tatsächliche Ausfallrate unter 500 Teilen pro einer Million verkaufter Geräte/Teile lag, der Berechnung aber eine Ausfallrate von 1000 Teilen zu Grunde gelegt wurde.

Weiterhin hat sie sie den jeweiligen Miterfinderanteil, den angesetzten Risikoabschlag bei ausstehender Patenterteilung, den zur Ermittlung des Erfindungswerts herangezogenen Lizenzsatz (3 %) und den von ihr angenommenen Anteilsfaktor (pauschal 18 %, in einem Fall individuell 19,5 %) mitgeteilt.

Die Antragsgegnerin bezahlt neben der nutzungsabhängigen Vergütung für jede Dienstleistung ab Patenterteilung eine jährliche Grundvergütung von 100 €, die nicht auf die nutzungsabhängige Vergütung angerechnet wird.

Der Antragsteller ist hinsichtlich der benutzten Erfindungen nicht einverstanden mit der Umsatzermittlung mittels Aufschlagfaktor und der Stückzahlermittlung der Ersatzteile und hinsichtlich der unbenutzten Erfindungen mit der Annahme von Vorratspatenten anstelle von Sperrpatenten. Weiterhin wendet er sich gegen den pauschalen Anteilsfaktor. Außerdem hat er in Einzelfällen die Benutzung als unbenutzt eingestufte Erfindungen geltend gemacht.

(...)

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 Dienstleistung), 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. zufließen¹ (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). 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 durch die tatsächliche Nutzung der Monopolstellung verursachten und zugeflossenen Vorteile erfasst und gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet.

(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 freier Erfinder hat, 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 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 regelmäßig nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % erreichen können.

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 selbstverständlich zunächst auf die maßgeblichen Miterfinderanteile aufzuteilen.

2. Zum Erfindungswert der benutzten Diensterfindungen

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 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.

Benutzt der Arbeitgeber die Diensterfindung selbst, erhält er keine Zahlungen. Durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung 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 wird². 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 werden³. Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

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

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

Im Rahmen dieser Überlegungen ist es methodisch sachgerecht, zunächst im ersten Schritt von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Stellt sich hierbei heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am Markt gehandelte Produkt erfindungsgemäß ist, sondern nur ein Teil davon, kommt es darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit umgehen würden. Das hängt im Wesentlichen vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Berechnung der Lizenzgebühren und von den im Einzelfall konkret verfügbaren Alternativen zur Lösung dieses Problems ab.

Da grundsätzlich nicht Bauteile oder Baugruppen eines am Markt gehandelten Produkts den Produktumsatz generieren, wird vorrangig zunächst zu überlegen sein, ob die konkreten Produktumsätze nicht zumindest anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können.

Allerdings ist es häufig so, dass es aufgrund der Komplexität eines Produkts und / oder gegebenenfalls auch eines den Umsätzen zu Grunde liegenden Geschäftsmodells nicht sachgerecht möglich ist, der Wirkung der erfindungsgemäßen Lehre einen Anteil am tatsächlichen Umsatz zuzuweisen. So liegt der Fall nach Auffassung der Schiedsstelle auch hier.

Denn die Antragsgegnerin vertreibt am Markt Einrichtungsgegenstände unter verschiedenen Marken und in verschiedenen Ausstattungsvarianten auf sehr unterschiedlichen Vertriebswegen in verschiedenen Ländern. Die unstreitig benutzten Erfindungen betreffen jedoch nicht den Einrichtungsgegenstand als Ganzes oder eine für die Kernfunktion des Einrichtungsgegenstandes wesentliche standardisierte Baugruppe, sondern Detaillösungen vorrangig im Bereich der (...)systeme der Einrichtungsgegenstände. Es erscheint daher bereits ausgeschlossen, dass es bei einem einzelnen Modell eines solchen Einrichtungsgegenstandes möglich wäre, einem einzelnen Patent für eine Detaillösung am (...)system einen sachgerechten Anteil am Gesamtumsatz mit diesem Modell zuzuweisen. Noch viel weniger erscheint es möglich, eine solche Zuordnung für jede einzelne Variante

des Einrichtungsgegenstandes und die damit in verschiedenen Ländern und verschiedenen Vertriebswegen generierten Umsätze vorzunehmen.

Das gilt nach Auffassung der Schiedsstelle auch für Sonderzubehör und Ersatzteile.

Hinsichtlich des Sonderzubehörs hat die Antragsgegnerin schlüssig dargelegt, dass ein belastbarer auf einzelne Diensterfindungen rückführbarer Umsatz nicht mit angemessenem Aufwand ermittelt werden kann, weil dieses auf unterschiedlichen Vertriebswegen zu sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen vertrieben und oftmals auch als Kaufanreiz für einen Einrichtungsgegenstand kostenlos abgegeben wird.

Hinsichtlich der Ersatzteile ist der Vortrag der Antragsgegnerin ebenfalls schlüssig, dass ein belastbarer Ersatzteilumsatz nicht mit vertretbarem Aufwand bzw. gar nicht ermittelt werden kann, weil solche im Garantiezeitraum kostenfrei abgegeben werden oder häufig Gegenstand von Servicepauschalen bei Reparaturen sind.

Würden Lizenzvertragsparteien mit einer solchen Situation konfrontiert werden, würden sie im Hinblick auf die nicht überwindbaren Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Berechnung der Lizenzgebühren ganz sicher davon Abstand nehmen, als Bezugsgröße einen Anteil am realen Nettoumsatz mit Einrichtungsgegenständen oder reale Nettoumsätze mit Sonderzubehör oder Ersatzteilen zu vereinbaren.

Sie würden vielmehr auf eine im Einzelfall konkret verfügbare und belastbare Alternative zur Lösung dieses Problems abstellen. Sehr häufig besteht die Lösung darin, auf die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Teile und einen Aufschlagsfaktor abzustellen, und so eine Bezugsgröße zu verhandeln, die dann mit jährlichen Stückzahlen unterlegt zu einem vergleichsweise leicht ermittelbaren lizenzsatzrelevanten Jahresumsatz führt. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Automobilindustrie regelmäßig Lizenzverträge verhandelt und so würden Lizenzvertragsparteien nach Auffassung der Schiedsstelle auch im vorliegenden Fall verfahren.

Die erfindungsgemäßen Bauteile bzw. die erfindungsgemäßen Anteile an diesen Bauteilen sind vorliegend unstrittig. Die realen Stückzahlen sind hinsichtlich der Einrichtungsgegenstände und des Sonderzubehörs bekannt und belastbar. Anders ist dies bei den Ersatzteilen. Die Antragsgegnerin hat hier jedoch eine Hochrechnung vorgenommen, die belastbar erscheint und die in zweifacher Hinsicht zu Gunsten des Antragstellers hochgerechnet ist. Belastbar ist zunächst, dass die Antragsgegnerin die Anzahl der Ersatzteile

aus den Ausfallquoten hochgerechnet hat. Zu Gunsten des Antragstellers fällt diese Hochrechnung aus, weil die Antragsgegnerin auf die Ausfallquoten einen 100 %-Sicherheitsaufschlag vorgenommen hat und nicht berücksichtigt, dass sie Ersatzteile im Rahmen der Gewährleistung kostenfrei abgibt.

Der auf die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Bauteile anzusetzende Aufschlag ist davon abhängig, in welchen Größenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsächlich kalkuliert. Denn er dient ja der Nachbildung der realen Außenumsätze. Die Antragsgegnerin hat einen Aufschlagfaktor von 1,6 für die Serienproduktion und von 2,5 für das Sonderzubehör und die Ersatzteile in Ansatz gebracht. Die Schiedsstelle hat keinen Anlass daran zu zweifeln, dass diese Faktoren nicht innerhalb des konkret üblichen Kalkulationsbereich der Antragsgegnerin liegen und deshalb auch Gegenstand eines realen Lizenzvertrags mit einem Wettbewerber hätten werden können. Andernfalls müsste sie der Antragsgegnerin an dieser Stelle eine Falschauskunft unterstellen. Die Faktoren widersprechen augenscheinlich auch nicht den Erfahrungswerten der Schiedsstelle. Wenn die Antragsgegnerin im Rahmen der Vergütungsverhandlungen zum Zwecke der Beschleunigung einer gütlichen Einigung zeitweilig einen etwas höheren Faktor für das Sonderzubehör angesetzt hatte, erwächst deshalb hieraus keine Verpflichtung hieran festzuhalten, wenn dies nicht zu einer gütlichen Einigung geführt hat.

Alle mit dem Lizenzsatz in Zusammenhang stehenden Fragestellungen sind zwischen den Beteiligten unstrittig. Die getroffenen Annahmen erscheinen der Schiedsstelle auch realitätsnah.

Im Ergebnis ist die Schiedsstelle deshalb der Auffassung, dass der Ansatz der Antragsgegnerin zur Berechnung des Erfindungswerts der benutzten Erfindungen sachgerecht ist.

3. Zum Erfindungswert der nicht benutzten Diensterfindungen

Den nicht benutzten streitgegenständlichen Diensterfindungen fehlt es an einer tatsächlich realisierten Verwertung, die einen Erfindungswert begründen könnte.

Somit wäre ein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung für diese Diensterfindungen nur dann zu rechtfertigen, wenn ihnen unter anderen Aspekten ein Erfindungswert zugebilligt werden könnte.

- (1) Der Gesetzgeber hat im Ausnahmefall mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ auch Möglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden⁴. 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 GG⁵. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Diensterfindung 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 Diensterfindung verbundene Verwertungsmöglichkeiten 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 zu⁶. 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 ist⁷. Eine solche Konstellation ist vorliegend weder andiskutiert noch anderweitig erkennbar geworden. Ein Erfindungswert unter diesem Gesichtspunkt scheidet folglich aus.

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

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

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

7 Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank

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

Der Antragsteller verortet verschiedene nicht benutzte Diensterfindungen in dieser Kategorie.

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 dann schon Patente, deren technische 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 dezidierter⁹.

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

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

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.

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 Monopolsituation 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 Diensterfindung zu.

- Für die Diensterfindung 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.
- 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 schaffen mit der Folge, 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 Sperrpatent ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Die Darlegungen des Antragstellers lassen nicht erkennen, dass auch nur eine der von ihm angeführten Diensterfindungen diese Merkmale kumulativ erfüllen könnte. Ein Erfindungswert aus der Verwendung einer streitgegenständlichen Diensterfindung als Sperrpatent scheidet mithin aus.

- (3) Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung 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 Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Die Hoffnung auf einen späteren Nutzen kann aber nur von einem erteilten Patent ausgehen, da nur dieses auch das Verbotungsrecht verleiht. Deshalb kann auch nur einem erteilten Patent ein Erfindungswert unter Vorratsgesichtspunkten zugebilligt werden, der letztlich nur frei geschätzt werden kann.

Bei der Schätzung ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass 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 Vorratspatente abgeleitet, der nach ihrer ständigen Praxis für nationale Patente bei 640 € liegt.

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.

An dem Vorraterfindungswert von 640 € soll der Arbeitnehmer aufgrund seines Vergütungsanspruchs partizipieren, wie er das auch an einem aus einer Nutzungshandlung resultierenden Erfindungswert tut. Nachdem die Antragsgegnerin für jedes erteilte Patent sogar unabhängig vom Erteilungszeitpunkt eine jährliche Vergütung von 100 € bezahlt, trägt sie dem Gesetz hinreichend Rechnung.

4. Zur Behauptung der Nutzung weiterer Diensterfindungen

Der Antragsteller hat zu einzelnen streitgegenständlichen Diensterfindungen vorgetragen, dass diese entgegen der Auskunft der Antragsgegnerin benutzt würden. Die Antragsgegnerin ist dem Einwand nachgegangen und hat ihre Bewertung daraufhin teilweise korrigiert. Hinsichtlich der am Ende des Schiedsstellenverfahrens diesbezüglich noch offenen Diensterfindungen hat der Antragsteller keinen Sachvortrag erbracht, der geeignet ist, die Auskunft der Antragsgegnerin als weiter überprüfungsbedürftig erscheinen zu lassen.

5. 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 Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

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 Antragsteller war als Konstruktionsingenieur im Entwicklungsbereich eingesetzt. Er gehört damit zu der Personengruppe eines Unternehmens, von der der Arbeitgeber erwarten darf, dass er sich selbständig mit der Lösung von ihm bekannt gewordenen technischen Problemstellungen des Unternehmens befasst, auch wenn ihm diese nicht konkret aufgetragen wurden.

Die Wertzahl „a“ kann deshalb durchgehend nicht höher als 2 liegen.

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. Die Schiedsstelle hat keine Zweifel, dass dieses Teilmerkmal durchgehend gegeben war. Andernfalls wäre der Antragsteller falsch eingesetzt gewesen.
- (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. Auch dieses Teilmerkmal unzweifelhaft durchgehend erfüllt. Denn der Maßstab ist diesbezüglich der Vergleich mit einem Externen.
- (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 war¹⁰. Das mag im Einzelfall so gewesen sein, die Regel wird es nicht gewesen sein.

Geht man gleichwohl zu Gunsten des Antragstellers davon aus, dass durchgehend nur zwei Teilmerkmale erfüllt waren, so ergäbe sich maximal 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.

¹⁰ vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

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. Die Wertzahl „c=4“ ist zwischen den Beteiligten unstrittig.

Damit ergäbe sich aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2,5“ + „c = 4“ ein Anteilsfaktor von höchstens 16,5 %, mit dem der Antragsteller an dem auf ihn entfallenden Erfindungswert partizipiert. Der von der Antragsgegnerin angesetzte pauschale Anteilsfaktor von 18 % kann mithin nicht geeignet sein, einen Nachteil für den Antragsteller zu begründen. Einer einzelnen Bewertung der Anteilsfaktoren für die einzelnen Diensterfindungen bedarf es daher nicht.