



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	08.03.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 13/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, § 13 ArbEG, § 14 ArbEG, § 16 ArbEG, § 22 ArbEG, § 36 ArbEG, § 134 BGB, § 249 BGB, § 823 BGB		
Stichwort:	Deckelung der Vergütung im Arbeitsvertrag; Schadensersatz bei Verletzung der §§ 13, 14, 16 ArbEG; Erstattung von Anwaltskosten im Schiedsstellenverfahren; Ermittlung des Erfindungswerts bei Einnahmen aus Produktverkauf, Lizenzen und Schutzrechtsverkauf		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Da nach § 22 ArbEG die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen nicht im Voraus zuungunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden können, ist eine Klausel im Arbeitsvertrag, wonach der Anspruch auf angemessene Vergütung für eine in Anspruch genommene Erfindung auf 1.000 € begrenzt ist, gemäß § 134 BGB nichtig.
2. Hat der Arbeitgeber für Diensterfindungen lediglich Schutzrechtsanmeldungen in den USA platziert bzw. weitergeführt, ohne dem Erfinder eigene Schutzrechtsanmeldungen oder die Übernahme von Anmeldungen zu ermöglichen, hat er gegen die Pflichten verstoßen, die Diensterfindungen im Inland zur Erteilung eines Patents anzumelden (§ 13 ArbEG), dem Erfinder Anmeldungen in den Ländern zu ermöglichen, in denen er selbst keine Patentanmeldungen tätigt (§ 14 ArbEG), und dem Erfinder Anmeldungen, die er nicht weiterführen möchte, zur Übernahme anzubieten (§ 16 ArbEG).
3. Der Arbeitgeber ist deshalb nach § 823 Abs. 2 BGB verpflichtet, dem Arbeitnehmer den daraus resultierenden Schaden zu ersetzen. Er muss nach § 249 BGB den Zustand herstellen, der bestehen würde, wenn er das übernommene Monopolrecht umfassend geschützt

hätte. Dem ist Genüge getan, wenn für die Bemessung der Erfindungsvergütung fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend gemacht hat. Eine zusätzlich geforderte Pauschalvergütung ist hingegen zur Kompensation der möglichen Beeinträchtigung des Vergütungsanspruchs nicht erforderlich.

5. Nach § 36 ArbEG werden im Verfahren vor der Schiedsstelle keine Gebühren und Auslagen erhoben. Für eine Verpflichtung zur Übernahme des mit dem Anwalt des Erfinders frei vereinbarten Honorars durch den Arbeitgeber besteht daher kein Rechtsgrund.
6. Bei Lizenzeinnahmen liegt der Umrechnungsfaktor von den Nettolizenzeinnahmen auf den Erfindungswert in der Regel bei 30 %. Ergibt sich der Nettoertrag einer Lizenzeinnahme aus einer Kombination von Einnahmen aus einer pauschalen nichtexklusiven und deshalb mit einem verminderten Haftungsrisiko verbundenen Lizenz und einem fiktiven Verkauf, und werden bei der Umrechnung von der Bruttolizenzeinnahme auf die Nettolizenzeinnahme Schutzrechtskosten in Abzug gebracht, die auch für die vormals getätigten Umsatzgeschäfte aufgewendet werden mussten und deshalb nicht ausschließlich der Lizenzvergabe bzw. dem Verkauf zugewiesen werden können, dann sind diese Punkte bei der Festlegung des Umrechnungsfaktors zu berücksichtigen, weshalb vorliegend ein erhöhter Umrechnungsfaktor von 45 % angemessen erscheint.

Begründung:

(...)

III. Regelungen im Arbeitsvertrag zum Anspruch auf Erfindungsvergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

Nach § 22 ArbEG können die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen nicht im Voraus zuungunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden.

Die Klausel in § 10 des Arbeitsvertrags, wonach der Anspruch auf angemessene Vergütung für eine in Anspruch genommene Erfindung auf 1.000 € begrenzt ist, ist deshalb gemäß § 134 BGB nichtig. Für die Bemessung des gesetzlichen Vergütungsanspruchs ist die vertraglich vereinbarte Klausel somit ohne jede Relevanz.

IV. Verletzung der Anmeldepflicht nach § 13 ArbEG, der Freigabeverpflichtung nach § 14 ArbEG und der Anbiertungspflicht nach § 16 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat für die vier Dienstleistungen, die Gegenstand des Schiedsverfahrens sind und an denen der Antragsteller als Miterfinder beteiligt ist, im Ergebnis lediglich Schutzrechtsanmeldungen in den USA platziert, ohne dem Antragsteller eigene Schutzrechtsanmeldungen oder die Übernahme von Anmeldungen zu ermöglichen.

Dadurch hat sie gegen die Pflichten verstoßen, die Dienstleistungen im Inland zur Erteilung eines Patents anzumelden (§ 13 ArbEG), dem Erfinder Anmeldungen in den Ländern zu ermöglichen, in denen sie selbst keine Patentanmeldungen tätigt (§ 14 ArbEG), und dem Arbeitnehmer Anmeldungen, die sie nicht weiterführen möchte, zur Übernahme anzubieten (§ 16 ArbEG).

Sowohl die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG wie auch die Freigabepflicht des § 14 ArbEG und die Anbiertungspflicht des § 16 ArbEG dienen dem umfassenden Schutz des Monopolrechts, das nach § 6 PatG zunächst dem Arbeitnehmer als Erfinder zusteht und das sich nach § 9 ArbEG bei dessen Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber in das Vergütungsrecht des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber umwandelt. Da die Höhe des Vergütungsanspruchs vom Umfang der der Monopolstellung geschuldeten Vorteile des Arbeitgebers abhängt, schützen die §§ 13, 14, und 16 ArbEG Vermögenspositionen des Arbeitnehmers. Eine Missachtung dieser Pflichten ist deshalb geeignet, Vermögenspositionen des Arbeitnehmers zu beschädigen. Der Arbeitgeber ist deshalb nach § 823 Abs. 2 BGB verpflichtet, dem Arbeitnehmer den daraus resultierenden Schaden zu ersetzen.

Zu diesem Zweck hat der Arbeitgeber nach § 249 BGB den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn er das übernommene Monopolrecht umfassend geschützt hätte.

Dem ist Genüge getan, wenn für die Bemessung der Erfindungsvergütung fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend gemacht hat. Denn dann ist der von den monopolgeschuldeten Vorteilen abhängige Vergütungsanspruch vollständig gewährleistet.

Die vom Antragsteller zusätzlich geforderte Pauschalvergütung ist hingegen zur Kompensation der möglichen Beeinträchtigung des Vergütungsanspruchs nicht erforderlich.

V. Erstattung von Anwaltskosten

Nach § 36 ArbEG werden im Verfahren vor der Schiedsstelle keine Gebühren und Auslagen erhoben. Die Vorschrift dient dazu, dem wirtschaftlich unterlegenen Arbeitnehmer eine Überprüfung eines Streitfalles durch einen neutralen Dritten zu ermöglichen, ohne dabei ein Kostenrisiko eingehen zu müssen. Deshalb besteht auch keine Verpflichtung, sich vor der Schiedsstelle von einem Anwalt vertreten zu lassen. Das Schiedsstellenverfahren ist so angelegt, dass es einem Arbeitnehmer möglich ist, sich vor der Schiedsstelle selbst zu vertreten. Die Zustellung des Sachvortrags des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber übernimmt die Schiedsstelle und setzt diesem entsprechende Fristen zur Stellungnahme und hält diese nach. Sie hat überdies auf der Homepage des DPMA neben einem Merkblatt und den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen über 100 ausgewählte Entscheidungen veröffentlicht, die so aufbereitet sind, dass sich jedermann einen Überblick über das Bestehen oder Nichtbestehen und den mutmaßlichen Umfang von Ansprüchen im konkreten eigenen Fall verschaffen kann. Lässt sich ein Arbeitnehmer gleichwohl anwaltlich vertreten, ist das seine freie Entscheidung. Für eine Verpflichtung zur Übernahme des mit seinem Anwalt frei vereinbarten Honorars durch den Arbeitgeber besteht daher kein Rechtsgrund. Der Antragsteller ist Akademiker. Von ihm kann erwartet werden, sich mit seinen Ansprüchen zunächst selbst auseinander zu setzen, so dass auch unter Billigkeitserwägungen ein Vorschlag der Schiedsstelle zu einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers nicht in Betracht kommt.

VI. Ermittlung des Erfindungswert i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der durch die Diensterfindung erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret 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 Marktwert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Der Arbeitgeber, der von der vom Patent geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch macht, erhält zwar keine derartigen Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre von der

Stärke des Patents abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass diese patentgeschützt ist, angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine „angemessene“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzubauen hat. Dazu gehört, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

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 Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll. Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Die jeweilige Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften sind aber Lizenzverträge die Regel, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen Lizenzsatz vorsehen. Daher ist es sachgerecht, auch bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche

Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

Daraus ergibt sich im vorliegenden Fall konkret Folgendes:

1. Erfindungswert aufgrund der Nutzung der streitgegenständlichen Erfindungen

Die Beteiligten sind sich hinsichtlich der Diensterfindungen E2 und E4 zum Zwecke einer gütlichen Einigung und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einig, dass die Antragsgegnerin diese Erfindungen in den von ihr ehemals vertriebenen weltweit (...) genutzt hat, woraus insgesamt ein weltweiter Produktumsatz von 26.875.000 € resultierte, an dem die Erfindungen E2 und E4 jeweils einen Anteil von 1.075.000 € (4 % des Gesamtumsatzes) hatten. Für die Erfindung E2 soll ein Lizenzsatz von 1,5 % und für die Erfindung E4 soll ein Lizenzsatz von 2 % zur Anwendung kommen. Der Miterfinderanteil des Antragstellers an der Erfindung E2 solle 33 % betragen, an der Erfindung E4 sei er zu 14 % beteiligt.

So ergibt sich für die Diensterfindung E2 ein Erfindungswert von 16.125 €, von dem 5.321 € auf den Miterfinderanteil des Antragstellers entfallen, und für die Diensterfindung E4 ein Erfindungswert von 21.500 €, von dem 3.010 € auf den Miterfinderanteil des Antragstellers entfallen.

Insgesamt ist der Antragsteller daher im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors an einem dem Produktumsatz geschuldeten Erfindungswert von 8.331 € zu beteiligen.

2. Erfindungswert aufgrund von Lizenzeinnahmen und Verkauf

Die Antragsgegnerin hat sich aus dem Verkauf der Hardwareprodukte zurückgezogen und ihr Geschäftsmodell nunmehr auf die Lizenzierung von Software ausgerichtet.

Die Antragsgegnerin hat die Auskunft erteilt, eine nichtausschließliche pauschale Lizenz an ihrem Erfindungsportfolio, bestehend aus 168 erteilten und angemeldeten Schutzrechten für eine Bruttolizenzeneinnahme von 436.500 € vergeben zu haben.

Die Beteiligten sind sich außerdem einig, eine finale Lösung des Vergütungsstreits dadurch zu erreichen, dass sie zum Zwecke einer gütlichen Einigung und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht hinsichtlich des Portfolios einen fiktiven Verkaufspreis von 2.340.000 € zu Grunde legen und diesen vergüten.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass für das IP-Portfolio bis zum fiktiven Verkauf insgesamt Kosten für die Schutzrechtsanmeldung, Schutzrechtserteilung und Schutzrechtsverwaltung in Höhe von 1.839.000 € aufgelaufen seien.

Die Beteiligten haben sich vor diesem Hintergrund darauf geeinigt, dass aus den Gesamtbruttoeinnahmen für Lizenzierung und Verkauf von 2.776.500 ein Nettoertrag von 937.500 € resultiert, der aufgeteilt auf die im Portfolio enthaltenen Schutzrechte zu einem Nettoertrag pro Erfindung von 5.580 € führt.

Nachdem auch im Abschluss eines Lizenzvertrags oder eines Kaufvertrags stets ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, muss ein beträchtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben.

Daher sind bei einem Verkauf lediglich 20 % bis 50 %, in der Regel 40 % des Nettoertrags als Erfindungswert anzusehen, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors partizipieren soll¹.

Bei Lizenzeinnahmen liegt der Umrechnungsfaktor in der Regel bei 30 %² ebenfalls mit der Möglichkeit hiervon nach oben oder nach unten abzuweichen, beispielsweise dann, wenn aufgrund des konkreten Vertrages Haftungsrisiken des Unternehmens vom Regelfall abweichen.

Der hier einvernehmlich bestimmte Nettoertrag von 5.580 € ergibt sich aus einer Kombination von Einnahmen aus einer pauschalen nichtexklusiven und deshalb mit einem verminderten Haftungsrisiko verbundenen Lizenz und einem fiktiven Verkauf, für den wie aufgezeigt im Schnitt ein im Verhältnis zu Nettolizenzeinnahmen erhöhter Umrechnungsfaktor gilt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei der Umrechnung vom Bruttoertrag auf den Nettoertrag Schutzrechtskosten in Abzug gebracht worden sind, die auch für die vormals getätigten Umsatzgeschäfte aufgewendet werden mussten und deshalb nicht ausschließlich der Lizenzvergabe bzw. dem Verkauf zugewiesen werden können.

1 ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 30/17 vom 11.12.2018, www.dpma.de

2 ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass diese Punkte bei der Festlegung des Umrechnungsfaktors zu Gunsten des Antragstellers berücksichtigt werden müssen, weshalb sie einen Umrechnungsfaktor von 45 % vorschlägt.

Somit ergibt sich je Erfindung ein Erfindungswert von 2.511 €. Auf den Antragsteller entfällt mithin für die Diensterfindung E1 ein Erfindungswert von 628 € (Miterfinderanteil 25 %), für die Diensterfindung E2 ein Erfindungswert von 829 € (Miterfinderanteil 33 %), für die Diensterfindung E3 ein Erfindungswert von 628 € (Miterfinderanteil 25 %) und für die Diensterfindung E4 ein Erfindungswert von 352 € (Miterfinderanteil 14 %).

Insgesamt ist der Antragsteller daher im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors an einem lizenzvertrags- und verkaufsbezogenen Erfindungswert von 2.436 € zu beteiligen.

3. Ergebnis zum Erfindungswert

Insgesamt ergibt sich ein Erfindungswert von 10.767 €, an dem der Antragsteller im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors partizipiert.

VII. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem freien Erfinder aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“, „Lösung der Aufgabe“ und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist.

Ermittelt wird der Anteilsfaktor, indem die Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet werden. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+“b“+“c“) wird sodann 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 wäre. In diesem Sinne sind die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 anzuwenden. Ein diesem Ziel nicht Rechnung tragendes Beharren auf dem Wortlaut ein-

zelter Formulierungen der Vergütungsrichtlinien, die nach 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.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin, einem Start-Up-Unternehmen, als „Head of Brand“ bzw. „Creative Director“ beschäftigt und verfügt über einen Diplomabschluss Design (visuelle Kommunikation). Zu 60 % seiner Arbeitszeit hat er sich mit „Packaging“ beschäftigt. Hinsichtlich der Dienstleistung E1 hat er vorgetragen, dass er sich mit der Frage beschäftigt habe, wie ein Unternehmen personalisiert auf den Nutzer (...). Zur Erfindung E2 hat er ausgeführt, dass die Idee während der Arbeit an der initialen Verpackung entstanden sei und auf der Frage beruht habe, wie eine (...). Die Idee zur Erfindung E3 sei im Zuge der Entwicklung des Nutzererlebnisses am Produkt entstanden und vom gesamten Team geliefert worden. Das gelte auch für die Erfindung E4. Erforderliche technische Ausarbeitungen seien von Miterfindern erbracht worden.

Daraus ergibt sich für die einzelnen Wertzahlen Folgendes:

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.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass der Sachvortrag des Antragstellers zwar hinsichtlich der Erfindungen E1 und E2 in diese Richtung geht, bei den Erfindungen E3 und E4 aber eher nicht. In jedem Fall ist der Antragsteller aber zu den Erfindungen durch die infolge seiner Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Bedürfnissen veranlasst worden. Denn es war seine Kernaufgabe, Kundenbedürfnisse zu ermitteln und diese gezielt anzusprechen. Deshalb kommt keine höhere Wertzahl als „a=3“ in Betracht.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Der Antragsteller ist Akademiker und hat als Miterfinder sein Aufgabenfeld und seine Fähigkeiten in die Erfindungen eingebracht, weshalb das Teilmerkmal erfüllt ist.
- (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. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung quasi den logischen nächsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn im Rahmen der Tätigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offenbaren. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher bekannte Ansätze nicht hilfreich erscheinen. Dann bekommt ein Arbeitnehmererfinder von seiner betrieblichen Tätigkeit aufgezeigt, wie es nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand geht und wird

gezwungen, Lösungen von Problemen ausgehend von dem innerbetrieblich Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Gerade daraus entstehen unkonventionelle Ideen, die häufig zu den besten Erfindungen führen. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, dessen Situation den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat. Gemessen an diesem Maßstab 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 patent-rechtlichen Sinne fertig war³. Da Maßstab nicht der einzelne Beitrag des Miterfinders ist, sondern die gesamte Erfindung, scheint der Schiedsstelle auch dieses Merkmal zumindest teilweise erfüllt zu sein.

Die Schiedsstelle empfiehlt deshalb von der Wertzahl „b=2“ auszugehen.

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.

Der Antragsteller hat ausgehend von seiner Funktion in einem Start-Up-Unternehmen nach dem Verständnis der Schiedsstelle hinsichtlich der Erfindungsgegenstände von erheblichen Informationsgewinnen profitiert, so dass keine höhere Wertzahl als „c=4“ in Betracht kommt.

Somit erreicht er den Punktwert 9, der nach der Konkordanztafel der Vergütungsrichtlinien einem Anteilfaktor von 18 % entspricht.

³ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

VIII. Ergebnis

Der Antragsteller partizipiert mit einem Anteil von 18 % am Erfindungswert von 10.767 €, so dass sich sein Vergütungsanspruch auf 1.938 € beläuft. Da der Antragsteller bereits eine Vergütung von 644 € erhalten hat, verbleiben 1.294 €.