



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	11.07.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 35/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Anteilsfaktor bei Miterfindern im Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Beruflich geläufige Überlegungen im Sinne der Wertzahl „b“ können in gleicher Weise aufgrund einer akademischen Qualifikation wie auch aufgrund einer langjährigen Praxiserfahrung vorhanden sein.
2. Mit der Funktion eines Projektleiters und der damit einhergehenden Vernetzung innerhalb des Unternehmens ist nicht per se ein Einblick in den internen Stand der Technik verbunden, der über den eines Entwicklungsingenieurs hinausgeht.
3. Ein dem Erfinder unterstellter Miterfinder ist dann nicht als personelle Unterstützung bei der Wertzahl „b“ zu berücksichtigen, wenn sich die Unterstützung im miterfinderischen Beitrag erschöpft.
4. Die akademisch höhere Qualifikation und eine Vorgesetztenfunktion werden bei der Wertzahl „c“ und nicht bei der Wertzahl „b“ betrachtet.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

II. Streitgegenstand

Die Beteiligten sind sich uneinig über die der Ermittlung des Anteilsfaktors zu Grunde zulegende Wertzahl „b“ hinsichtlich der Diensterfindung „Entwicklung einer (...)“.

III. Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 9 ArbEG

§ 9 Abs. 2 ArbEG macht die Höhe des Vergütungsanspruchs abhängig von der

- *„wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung“*

und von

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

Im Einzelnen bedeutet das für die Höhe des Vergütungsanspruchs Folgendes:

- (1) Vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ werden die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als **Erfindungswert** bezeichnet.

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass der Erfindungswert aus den erzielten Umsätzen mit erfindungsgemäßigem (...) abgeleitet wird, wobei der Werksabgabepreis zugrunde gelegt wird, die Umsätze nach RL Nr. 11 abgestaffelt werden und ein Lizenzsatz von 3 % abgesetzt wird.

Da der Antragsteller nicht Alleinerfinder, sondern Miterfinder zu 50 % ist, entfallen auf ihn 50 % des Erfindungswerts.

- (2) Mit dem Faktor *„Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“* bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der

dem Unternehmen geschuldeten Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn da das Unternehmen die für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fortwährend finanziert, hat es regelmäßig auch den überwiegenden Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Mithin muss dem Unternehmen auch der größere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Denn andernfalls würde ungerechtfertigt in das von Art 14 GG geschützte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung den unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Er hängt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegenüber einem außenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Maße das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemäß den RL Nr. 30 – RL Nr. 36 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl („a“+“b“+“c“) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergütungsrichtlinien, 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 außenstehender Erfinder unterlegen wäre.

Deshalb können die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 – 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit

zum Vorbild haben, regelmäßig nur sinn-, aber nicht wortgemäß angewandt werden, um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahlen „a“ – „c“ 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. (...).

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 oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Der als Entwicklungsingenieur eingesetzte Antragsteller ist nicht damit einverstanden, dass ihm als promovierten Stahltechnologien mit über 20 Jahren Berufserfahrung eine geringere Wertzahl „b“ zugestanden wird als dem Miterfinder, der als Chemiemeister mit 40 Jahren Berufserfahrung als Entwicklungsingenieur eingesetzt ist.

Die Antragsgegnerin hat die unterschiedliche Betrachtung damit gerechtfertigt, dass der Antragsteller über eine höherwertige Ausbildung als der Miterfinder verfügt und als Vorgesetzter des Miterfinders eingesetzt war.

Nach Auffassung der Schiedsstelle trägt diese rein formale Betrachtung jedoch nicht. Denn entscheidend ist die Frage, ob die dem Erfinder konkret beruflich geläufigen Überlegungen zum Auffinden seines konkreten Anteils an der gefun-

denen technischen Lehre geführt haben. Dies kann gleichermaßen bei einer akademischen Qualifikation wie bei einer langjährigen Praxiserfahrung gegeben sein, insbesondere wenn beide Miterfinder wie hier als Entwicklungsingenieure eingesetzt waren. Die höhere akademische Qualifikation und die Vorgesetztenfunktion werden nicht bei der Wertzahl „b“, sondern im Rahmen der Wertzahl „c“ gewürdigt.

- (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.

Die Antragsgegnerin vertritt dazu die Auffassung, dass der Antragsteller als Leiter des Projekts mehr interne Kontakte zu den verantwortlichen Managern, Initiatoren und Stakeholdern des Projekts als der Miterfinder hatte.

Dieses Argument trägt nach Auffassung der Schiedsstelle nicht. Denn bei der Wertzahl „b“ kommt es auf die konkrete Kenntnis des innerbetrieblichen Standes der Technik und nicht auf die sonstige Vernetzung im Unternehmen an, die Gegenstand der Überlegungen bei der Wertzahl „c“ ist. In der Praxis ist es erfahrungsgemäß nicht selten, dass niedriger in der Hierarchie stehende Mitarbeiter aufgrund langjähriger Praxiserfahrung auf Arbeitsebene den innerbetrieblichen Stand der Technik mitunter sogar besser kennen.

- (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 war¹.

Die Antragsgegnerin hat darauf abgestellt, dass der Antragsteller personelle Unterstützung in Form des ihm unterstellten Miterfinders gehabt habe. Das trägt aber zumindest dann nicht, wenn sich die Unterstützung im miterfinderischen

¹ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

Beitrag des unterstellten Mitarbeiters erschöpft hat.² Details hierzu hat die An-tragsgegnerin nicht offenbart, weshalb die Schiedsstelle auch an diesem Punkt empfiehlt, den Antragsteller wie den Miterfinder zu betrachten.

Nachdem die Argumente der Antragsgegnerin nach Auffassung der Schiedsstelle nicht überzeugen, wird empfohlen für beide Miterfinder dieselbe Wertzahl „b“, mithin „3“ anzusetzen.

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 dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung 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. Maßgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die Beteiligten sind sich über die die Wertzahl „c=4“ einig, während der Miterfinder die Wertzahl „c=6“ erhalten hat. Die von der Antragsgegnerin im Rahmen der Wertzahl „b“ angestellten Überlegungen wurden mithin hinreichend berücksichtigt.

(...)

² OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I – 2 U 15/13 – Scharniereinrichtung; Schiedsstelle EV vom 23.04.2009 – Arb.Erf. 51/06, Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 32 RNr. 32