



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	12.10.2022	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 45/19
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 6 PatG		
<b>Stichwort:</b>	DIN 77100 / Patentbewertung – Grundsätze der monetären Patentbewertung; Erfindungswert bei Übertragung einer Dienstleistung im Unternehmensverbund; Anteilfaktor – Wertzahl „c“ in Start-Up-Unternehmen; Voraussetzungen der Miterfinderschaft		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Es besteht kein Wahlrecht, sich aus den in Ziffer 6 der „DIN 77100 / Patentbewertung – Grundsätze der monetären Patentbewertung“ genannten Patentbewertungsverfahren das Verfahren herauszusuchen, das zum genehmsten Ergebnis führt.

Unter den dort genannten Verfahren führt ausschließlich die bei den zahlungsstromorientierten Verfahren aufgeführte Methode der Lizenzpreisanalogie zu einer gesetzeskonformen Ermittlung des Erfindungswerts.

2. Bei einer Übertragung einer Dienstleistung innerhalb eines Unternehmensverbundes lautet die richtige Fragestellung zur Abschätzung des Erfindungswerts:

„Hätte ein freier Erfinder vernünftiger Weise gefordert, dass die ihm für seine Erfindung geschuldete Gegenleistung von der Art und dem Umfang der Nutzung der Erfindung durch das verbundene Unternehmen abhängig sein soll?“

3. Flache Hierarchien in „Start-Up-Unternehmen“ können einen erhöhten Zugang zu Anknüpfungspunkten, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüssen vermitteln, aus denen Erfindungen resultieren können, was Auswirkungen auf die Wertzahl „c“ bei der Ermittlung des Anteilfaktors haben kann.

4. Miterfinder sind all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet haben, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird.
  - a) Um zu diesem Kreis zu gehören, ist es bei mehreren Beteiligten nicht immer erforderlich, dass der Beitrag eines Erfinders für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt. Der Einzelbeitrag muss aber wesentlich in Bezug auf die schutzfähige Lösung sein.
  - b) Ausgangspunkt der Beurteilung sind dabei grundsätzlich die Patentansprüche und die darin niedergelegten Merkmalskombination(en), wobei die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat, nicht immer ausschließlich anhand der Ansprüche beantwortet werden kann, weil sich schöpferische Beiträge zu der Erfindung auch in technischen Merkmalen von Ausführungsbeispielen und anderen Hinweisen der Beschreibung zur möglichen Ausgestaltung der Erfindung widerspiegeln können.
  - c) Auf die Fassung der Ansprüche kommt es aber stets an, da sich daraus auch ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem Gegenstand gehört, für den mit der Schutzrechtsanmeldung Schutz gewährt werden soll bzw. für den mit dem erteilten Schutzrecht Schutz gewährt wird, weil eine beschriebene Ausführungsform nicht unter die Ansprüche subsumiert werden kann und daher keine Erfinderschaft an dem zu schützenden bzw. geschützten Gegenstand begründen kann.
  - d) Werden fachfremde Geschäftsführer als Miterfinder benannt, kann aber keinerlei konkreter Sachvortrag zu deren konkreten schöpferischen Beiträgen erbracht werden, kann von einer Alleinerfinderschaft des fachlich einschlägig vorgebildeten Arbeitnehmers ausgegangen werden.

Begründung:

Gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zum richtigen Verständnis der Streitparteien vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung durch die Streitparteien beitragen, um Konflikte im Arbeitsverhältnis zu vermeiden oder zu beseitigen und um unnötige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Die Schiedsstelle ist aber keine Aufsichtsbehörde. Ihr gesetzlicher Auftrag beschränkt sich gemäß den §§ 28 S. 2, 34 Abs. 2 ArbEG darauf, den Beteiligten einen Vorschlag zu einer aus Sicht der Schiedsstelle sachgerechten gütlichen Einigung zu unterbreiten.

Da das Schiedsstellenverfahren vom Gesetzgeber bewusst als summarisches und in Teilen kursorisches Verfahren ausgestaltet ist<sup>1</sup>, ist es nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Streitfall im Sinne eines wissenschaftlichen Gutachtens in allen vorgetragenen Details aufzubereiten. Der Schiedsstelle steht es daher frei, lediglich auf die aus ihrer Sicht wesentlichen und entscheidenden Punkte einzugehen, um im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in freier Würdigung des Vortrags der Beteiligten einen aus ihrer Sicht sinnvollen Vorschlag zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens unterbreiten zu können.

Den unterbreiteten Einigungsvorschlag können die am Verfahren Beteiligten akzeptieren oder ihm schriftlich widersprechen, beispielsweise weil sie ihn für falsch oder nicht sinnvoll halten, ohne dies gesondert begründen zu müssen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen. Sie müssen das aber nicht tun und können sich stattdessen immer noch außergerichtlich einigen, was nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig geschieht und sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie auch im Hinblick auf ein konfliktfreies Arbeitsverhältnis regelmäßig auch sinnvoll ist.

---

<sup>1</sup> so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 33 Rnr. 18

Nach dem Verständnis der Schiedsstelle liegt dem vorliegenden Streit im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde:

Der Antragsteller war bei der „B-GmbH“ beschäftigt und hat im Rahmen dieser Beschäftigung eine Diensterfindung gemacht, die zu der Patentanmeldung (...) und unter Inanspruchnahme dieser Priorität zu der Patentanmeldung (...) A1 geführt hat.

Geschäftsgegenstand der Antragsgegnerin ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung insbesondere aus dem (...) und die Unterstützung solcher Unternehmen insbesondere durch (...) Beratungsleistungen. (...).

Die Antragsgegnerin hat die Patentanmeldung an die „C-GmbH“ übertragen, deren Geschäftsgegenstand die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von (...)lösungen für (...)anwendungen ist, (...).

Hinsichtlich der „B-GmbH“ und der „C-GmbH“ überlappen sich die Eigentümerverhältnisse.

Streitig zwischen den Beteiligten sind der aus diesem Sachverhalt resultierende Erfindungswert, der Anteilfaktor und der Miterfinderanteil des Antragstellers. (...)

Die Schiedsstelle bewertet diesen Sachverhalt wie folgt:

### **I. Erfinderrecht im Arbeitsverhältnis**

Einem Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat, steht lediglich und auch nur zunächst das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, während die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung ein Arbeitsergebnis ist, deshalb dem Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehört und somit mit dem Arbeitsentgelt bereits abschließend vergütet ist, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sich die technische Lösung in der Sache auch immer einsetzen lässt.

Aber auch über das Recht auf das Patent, das patentrechtlich zunächst dem Arbeitnehmer zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was explizit in § 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent letztlich ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist, der Arbeitgeber für die Erbringung der Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt bezahlt hat und die für das Zustandekommen der Erfindungen förderliche Rahmenbedingungen regelmäßig unternehmensbezogen sind.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers wird dann inhaltlich neugestaltet, indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Vergütung zubilligt.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er das Recht auf das Patent. Das Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenständigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines möglichen zukünftigen Nutzens setzt. Der in § 9 Abs. 2 ArbEG verwendete Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ ist deshalb nicht gleichbedeutend mit dem theoretischen Potential einer Erfindung, sondern besagt lediglich, dass dem Inhaber einer Schutzrechtsposition grundsätzlich verschiedene Verwertungsformen offenstehen. Deshalb hängt die Höhe des Vergütungsanspruchs davon ab, welche Vorteile demjenigen, der das Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer übernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwertung des rechtlichen Monopolschutzes zufließen (Erfindungswert, aufzuteilen gemäß § 6 S. 2 PatG auf Miterfinderanteile).

An solchen Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG zu einem bestimmten Anteil beteiligt (Anteilsfaktor), da der Gesetzgeber berücksichtigt hat, dass stets auch das Unternehmen dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist („*Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“).

## II. streitiger (Mit-)Erfinderanteil des Antragstellers

Die Klärung der Erfinderschaft gehört dem Grunde nach nicht zu den Aufgaben, die der Gesetzgeber dem Schiedsstellenverfahren zugedacht hat, um gerichtliche Auseinandersetzungen nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden.

Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Was ein Streitfall „*aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen*“ ist, der vor einer streitigen Auseinandersetzung vor einem Zivilgericht nach Möglichkeit durch die Schiedsstelle bereinigt werden soll, ergibt sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG. Danach sind Streitfälle über Rechte oder Rechtsverhältnisse gemeint, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen sind ausschließlich Rechte enthalten, die Arbeitnehmer gegen ihre Arbeitgeber oder umgekehrt haben.

Fragen des Umfangs der Erfinderschaft zählen jedoch nicht zu diesen Rechten. Denn zum einen sind diese ausschließlich im Patentgesetz, namentlich in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt, da § 6 PatG nicht zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet und das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen keine Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthält. Zum anderen regelt § 6 PatG nicht die Rechtsbeziehung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern die Rechtsbeziehung mehrerer Erfinder untereinander.

Die grundsätzliche Frage, ob jemand patentrechtlich als Erfinder anzusehen ist, oder mit dem Umfang der Erfinderschaft zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens keine Sachurteilsvoraussetzung für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf Prüfung dieser Frage durch die Schiedsstelle.<sup>2</sup>

Stehen die Erfinderschaft oder der Miterfinderanteil im Streit, ist es letztlich an denen, die die Erfinderschaft beanspruchen, Unstimmigkeiten untereinander auszuräumen, im Zweifel gerichtlich.

Überdies bedarf die Aufklärung der für die Frage der Erfinderschaft streitentscheidenden, die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen regelmäßig ausführlicher Zeugeneinvernahmen, welche der Schiedsstelle nicht möglich sind, da sie nicht über das prozessuale Instrumentarium verfügt, etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen.

Die Schiedsstelle setzt sich deshalb in Fällen, in denen es auf streitige Tatsachendetails der Erfindungsgeschichte ankommt, regelmäßig nicht dezidiert mit einzelnen streitigen Behauptungen von Verfahrensbeteiligten zum jeweiligen schöpferischen Beitrag auseinander.

---

<sup>2</sup> BayVGH vom 11.02.2014 – Az.: 5 C 13.2380

Aufgrund des Sachvortrags der Beteiligten scheint es im vorliegenden Fall jedoch gleichwohl möglich und zum Zwecke der Vermeidung eines Gerichtsverfahrens auch zweckdienlich, einen Vorschlag zur Frage der Erfinderschaft zu machen, auch wenn dies eigentlich außerhalb des originären Aufgabenbereichs der Schiedsstelle liegt.

Ausgangspunkt für die Fragestellung, wer als Erfinder anzusehen ist, ist § 6 S.1, 2 PatG, wonach dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Diesem Kreis gehören nach der obergerichtlichen Rechtsprechung all diejenigen an, die einen eigenen bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet haben, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird.

Um zu diesem Kreis zu gehören, ist es bei mehreren Beteiligten nicht immer erforderlich, dass der Beitrag eines Erfinders für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt. Der Einzelbeitrag muss aber wesentlich in Bezug auf die schutzfähige Lösung sein.<sup>3</sup>

Ob dies bei einem Einzelbeitrag der Fall ist, ist ausgehend vom Gesamtinhalt der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents einschließlich der Beschreibung und der Zeichnungen zu beurteilen.<sup>4</sup>

Ausgangspunkt der Beurteilung sind dabei grundsätzlich die Patentansprüche und die darin niedergelegten Merkmalskombination(en), wobei die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat, nicht immer ausschließlich anhand der Ansprüche beantwortet werden kann, weil sich schöpferische Beiträge zu der Erfindung auch in technischen Merkmalen von Ausführungsbeispielen und anderen Hinweisen der Beschreibung zur möglichen Ausgestaltung der Erfindung widerspiegeln können.

Auf die Fassung der Ansprüche kommt es aber dennoch stets an, da sich daraus ebenso ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem Gegenstand gehört, für den mit der Schutzrechtsanmeldung Schutz gewährt werden soll bzw. für den mit dem erteilten Schutzrecht Schutz gewährt wird, weil eine beschriebene

---

3 BGH vom 17.10.2000 – Az.: X ZR 223/98 – Rollenantriebseinheit

4 BGH vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung

Ausführungsform nicht unter die Ansprüche subsumiert werden kann und daher keine Erfinderschaft an dem zu schützenden bzw. geschützten Gegenstand begründen kann.<sup>5</sup>

Wendet man diese Grundsätze auf den Sachvortrag der Antragsgegnerin an, so findet sich dort nach dem Verständnis der Schiedsstelle kein Tatsachenvortrag, der irgendeinen tatsächlichen schöpferischen Beitrag der Geschäftsführer (...) und (...) zu der zur Patenterteilung angemeldeten technischen Lehre konkret benennt. Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass es an einem solchen Sachvortrag fehlt, weil solche Beiträge schlicht nicht existieren. Andernfalls wäre es ein Leichtes gewesen, solche Vorgänge auch zu schildern.

Die Schiedsstelle empfiehlt daher, zum Zwecke einer gütlichen Einigung von einer Alleinerfinderschaft des Antragstellers auszugehen.

### **III. streitiger Erfindungswert**

Wie ausgeführt kann jede Form der Verwertung einer Diensterfindung zu einem Erfindungswert führen, der dementsprechend mit dem Marktpreis der jeweiligen Verwertungshandlung korreliert.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung an ein anderes Unternehmen übertragen. Im Regelfall ist der Erfindungswert in einem solchen Fall deshalb ausgehend von der tatsächlichen Gegenleistung zu ermitteln, die für die Übertragung geflossen ist.

Bei der vorliegenden Übertragung besteht jedoch die Besonderheit, dass die Antragsgegnerin die Schutzrechtsposition nicht einem außenstehenden dritten Unternehmen am Markt übertragen hat.

Denn wäre die „C-GmbH“ eine Wettbewerberin der Antragsgegnerin, würde das zumindest dem ersten Anschein nach dafürsprechen, dass die für die Übertragung vereinbarte Gegenleistung unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten entstanden ist und deshalb den Marktpreis der Verwertungshandlung wiedergibt.

Die „C-GmbH“ ist aber eine eigens für die Vermarktung erfindungsgemäßer Produkte geschaffenes Schwesterunternehmen, hinsichtlich dessen eine mit der Antragsgegnerin identische Eigentümerstruktur besteht. Der vereinbarten Gegenleistung kann deshalb nicht ohne weiteres zugestimmt werden, den Marktwert der Erfindung abzubilden.

---

<sup>5</sup> BGH vom 22.01.2013 – X ZR 70/11



Die Antragsgegnerin hat sich diesbezüglich darauf berufen, die Gegenleistung nach der „DIN 77100 / Patentbewertung – Grundsätze der monetären Patentbewertung“ objektiv ermittelt zu haben, weshalb der von ihr zugrunde gelegte Erfindungswert marktgerecht unter objektiven Kriterien ermittelt worden sei.

Dem kann die Schiedsstelle nicht folgen. Tatsächlich benennt Ziffer 6 der DIN 77100 verschiedene Patentbewertungsverfahren und -methoden:

- zahlungsstromorientierte Verfahren:
  - Mehrgewinnmethode = Isolierung der patentspezifischen Cash Flows durch einen Vergleich zwischen denjenigen Cash Flows, die bei Existenz eines für den Absatz der Produkte bedeutsamen Schutzrechts erwirtschaftet werden können, sowie denjenigen Überschüssen, die erwirtschaftet werden könnten, wenn das Schutzrecht nicht vorhanden ist und die betreffende Technologie von den Marktteilnehmern uneingeschränkt verwertet werden kann; die DIN verweist aber bereits darauf, dass beide Zustände gar nicht gleichzeitig beobachtet werden können und dass sich oftmals auch keine patentierten oder unpatentierten Vergleichstechnologien identifizieren lassen.
  - Methode der Lizenzpreisanalogie = Rückgriff auf Lizenzentgelte, die dem patentführenden Unternehmen erspart bleiben, da es das Patent selbst besitzt und nicht von einem Dritten lizenzieren muss - die fiktive Lizenzersparnis stellt den patentspezifischen Cash Flow dar; die DIN führt aus, dass dieser Methode eine große Bedeutung zuzumessen sei, insbesondere dann, wenn die Durchführung der Mehrgewinnmethode aufgrund der vorhandenen Informationsbasis nicht verlässlich möglich ist.
- marktorientierte Verfahren = Suche nach vergleichbaren Transaktionen vergleichbarer Patente; die DIN räumt diesbezüglich ein, dass dies in den meisten Fällen nicht möglich sein wird.
- kostenorientiertes Verfahren = Aufsummierung von Kosten wie Schutzrechtskosten, Erfindervergütung und Steuern und deren Gleichsetzung mit dem Wert des Patents; die DIN weist ausdrücklich darauf hin, dass der Nachteil des kostenorientierten Verfahrens sei, dass es den zukünftigen, aus der Verwertung des Patents resultierenden Nutzen nicht erfassen kann, was regelmäßig dazu führe, dass der Wert

von Patenten mit geringem ökonomischen Nutzen über- und von solchen mit hohem ökonomischen Nutzen unterschätzt wird, da die Kosten nicht unbedingt in einem positiven Zusammenhang mit dem zu erwartenden Nutzen aus der Verwertung des Patents stehen.

Die Antragsgegnerin hat hiervon das kostenorientierte Verfahren gewählt. Da dieses jedoch den Marktwert von Patenten mit hohem ökonomischen Nutzen massiv unterbewertet, ist es per se nicht dazu geeignet, eine angemessene Erfindervergütung im Sinne von § 9 ArbEG zu ermitteln. Dies gilt im vorliegenden Fall in ganz besonderem Maße, da die Antragsgegnerin die streitgegenständliche Erfindung mit dem Ziel des Vertriebs erfindungsgemäßer Produkte an ein für die Vermarktung erfindungsgemäßer Produkte geschaffenes Schwesterunternehmen übertragen hat, mithin bereits selbst in der Erfindung einen hohen ökonomischen Nutzen vermutet hat. Im Übrigen sieht die Schiedsstelle den kostenbasierten Ansatz patentrechtlich als systemwidrig an. Denn wie bereits ausgeführt besteht der Wert eines Patents in der Hoffnung auf einen zukünftigen Nutzen unter Inkaufnahme von Kosten. Davon ausgehend ist es absolut widersinnig, die Kosten mit dem Wert des Patents gleichzusetzen. Dementsprechend hat die Schiedsstelle den kostenbasierten Ansatz selbst hinsichtlich der Abschätzung des Werts von Vorratpatenten bereits 1981 im Einklang mit dem Schrifttum vollumfänglich verworfen<sup>6</sup> und das in ständiger Spruchpraxis bis heute konsequent bestätigt.

Unter diesen Umständen hält es die Schiedsstelle im Einklang mit der gefestigten Rechtsprechung des BGH zur Nutzung einer Dienstleistung in verbundenen Unternehmen<sup>7</sup> nicht für sachgerecht, die Gegenleistung für die Übertragung, die ganz offensichtlich lediglich unter steuerrechtlichen und bilanztechnischen Optimierungsaspekten festgelegt wurde, wozu aus der DIN 77100 willkürlich das Verfahren mit dem genehmsten Ergebnis ausgewählt wurde, zum Ausgangspunkt der Ermittlung der Erfindervergütung zu machen.

Vielmehr sind, wie es im Übrigen letztlich auch die DIN 77100 vorsieht, erfindungsgemäße Produkterlöse durch die „C-GmbH“ der Ermittlung des Marktpreises und damit des Erfindungswerts zu Grunde zu legen, da andernfalls keine angemessene Vergütung i.S.v. §

---

<sup>6</sup> Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 14.09.1981 – Arb.Erf. 59/80 (unveröffentlicht); Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 21 RNr. 32

<sup>7</sup> Grundsatzentscheidung vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; fortgeführt mit Entscheidungen vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung und vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

9 Abs. 1 ArbEG erreicht werden würde. Denn das von den Eigentümern der Antragsgegnerin geschaffene Firmengeflecht mag zwar im Hinblick auf Aspekte wie das Einwerben von Fördermitteln und Investments bei gleichzeitiger Reduzierung finanzieller Risiken für die Antragsgegnerin in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein. Bezogen auf das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen erweist es sich aber als ein Modell, das strukturell dazu geeignet ist, den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders ausschließlich durch seine Gestaltung und deshalb nach den §§ 9 Abs. 2 ArbEG, 242 BGB in unzulässiger Weise zu verkürzen.<sup>8</sup>

Die richtige Fragestellung zur Abschätzung des Erfindungswerts muss deshalb wie folgt lauten:

„Hätte ein vernünftiger freier Erfinder, hätte er und nicht der Arbeitnehmer die Erfindung gemacht, bei der Übertragung an die mit einem anderen Unternehmen verbundene Antragsgegnerin lediglich die hier bezahlte Gegenleistung akzeptiert, oder hätte er vernünftiger Weise gefordert, dass die geschuldete Gegenleistung von der Art und dem Umfang der Nutzung der Erfindung durch das verbundene Unternehmen abhängig sein soll?“

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass ein vernünftiger freier Erfinder bei einer Unternehmenskonstellation wie der vorliegenden, bei der die Verwertung der Erfindung in am Markt gehandelten Produkten gezielt durch ein anderes Unternehmen erfolgen soll, nur eine Vertragsgestaltung akzeptiert hätte, die ihn am wirtschaftlichen Gesamtpotential der Nutzung der Erfindung im Unternehmensverbund partizipieren lässt. Welchen konkreten Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien dazu mutmaßlich wählen würden, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung des entsprechenden Vertrages ab.

Daher erscheint es der Schiedsstelle im vorliegenden Fall naheliegend, dass ein wirtschaftlich denkender externer Inhaber der Schutzrechtsposition mit der Antragsgegnerin einen Lizenzvertrag geschlossen hätte, der in mit der Antragsgegnerin verbundenen Unternehmen anfallende Umsätze bei der Berechnung der Lizenzgebühr zum Gegenstand der Lizenzgebühr gemacht hätte. Denn neben der Tatsache, dass niemand etwas zu verschenken hat,

---

<sup>8</sup> so auch Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 21.11.2018 – Arb.Erf. 06/15, verfügbar unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

wäre die Abwicklung eines solchen Lizenzvertrags aufgrund der völligen Identität von Eigentümer- und Führungsstruktur der hier betroffenen Unternehmen in der Praxis auch ohne jede Schwierigkeit gewesen.

Folglich ist der Erfindungswert so zu ermitteln, als ob vom verbundenen Unternehmen mit der Diensterfindung erzielte Umsätze im eigenen Betrieb der Antragsgegnerin anfallen würden. Dabei gilt Folgendes:

Macht der Arbeitgeber von einer für ihn patentrechtlich geschützten technischen Lehre selbst Gebrauch, erhält er keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht.

Jedoch kann er durch die tatsächliche Benutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und Größenordnung von der Reichweite und der Stärke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhängen. Denn wenn der Arbeitnehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hätte, sondern ein Dritter – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – müsste der Arbeitgeber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit ihn für den Dritten bestehende Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen Lehre hindern würden.

Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung 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. Das erreicht man, indem man die Schätzung so weit als möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunächst die Erkenntnis, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Höhe der Zahlungen, die der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste, dadurch abschätzen, indem man unter Berücksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden,

wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung vernünftiger Maßstäbe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hätte.

Mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schätzung innewohnende Risiko einer Fehleinschätzung so weit, als dies überhaupt möglich ist, und kommt so zu dem einer „*angemessenen*“ Vergütung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung ein 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 bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer vernünftiger Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen. 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.

Entscheidend für den Erfindungswert ist deshalb, welche Bedeutung Wettbewerber der patentrechtlichen Monopolstellung mutmaßlich zumessen würden und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterläge im konkreten Fall natürlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenznahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten erfahrungsgemäß ganz überwiegend Lizenzverträge die Regel sind, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemäßer Umsatz oder Umsatzanteil mit einem marktüblichen häufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.

Der Umsatz wird dabei nur soweit berücksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung des Produkts im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite des von den Patentansprüchen bestimmten Verbotungsrechts abhängt.

Die mögliche Bandbreite des Lizenzsatzes wird wiederum von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Denn die für die jeweiligen Produktmärkte der Schiedsstelle in ihrer langjährigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlägigen Literatur publizierten Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsätze stehen erkennbar in Relation zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren üblichen Margen, was sich leicht erklärt, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielräumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen würden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hängt wiederum von der Stärke des Verbotungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verständige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt hätten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die Rechtsprechung der fachlich zuständigen Zivilgerichte (Patentstreitkammern der Landgerichte, Patentsenate der Oberlandesgerichte, X. Zivilsenat des BGH, bestätigt durch EuGH), die im Übrigen die einzigen Institutionen sind, die regelmäßig über individuelle Rechtsansprüche aus dem Wert eines Patents streitig und rechtsmittelfähig entscheiden und deshalb über eine jahrzehntelange Sachkunde auf diesem Gebiet verfügen, nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschätzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur Festlegung des Erfindungswerts für den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzverträge nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.<sup>9</sup> So können sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realität nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Erfindungswerts nach Möglichkeit minimieren.<sup>10</sup>

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzzumfang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hätten und ob sie diesen gestaffelt hätten.

---

<sup>9</sup> BGH vom 06.03.1980 – Az.: X ZR 49/78 – Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack

<sup>10</sup> letztlich wird im Ergebnis auch in der die DIN 77100 zumindest mittelbar eingeräumt, dass regelmäßig nur die Methode der Lizenzpreisanalogie zu sachgerechten Ergebnissen führt, vgl. Ziffer 6.2.4.1 und 6.2.5.1 der DIN

Im vorliegenden Fall ist der Ermittlung des Erfindungswerts somit der erfindungsgemäße Umsatz der „C-GmbH“ zu Grunde zu legen. Die Schiedsstelle hält es im Hinblick auf die Branche für denkbar, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien darauf einen Lizenzsatz von 5 % angesetzt hätten, der bis zur Erteilung eines Patents auf 2,5 % zu reduzieren ist (Risikoabschlag). Wird das Patent wegen fehlender Schutzfähigkeit nicht erteilt, endet die Vergütungspflicht, wird das Patent erteilt, ist der Risikoabschlag nachzuzahlen. Anhaltspunkte dafür, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaffelt hätten, enthält der Sachverhalt nicht.

#### IV. Anteilfaktor des Antragstellers

Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die auf den Erfinder zurückgehenden, als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, weil 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 einen angemessenen Anteil daran, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Mithin muss dem Unternehmen auch ein entsprechender Teil des Erfindungswerts verbleiben.

Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf ihn zurückgehenden Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem Maße das geschehen soll, 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 als **Anteilfaktor** bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. 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 – 36<sup>11</sup> 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 Gesamtpunktzahl („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 die 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 Lösungen zur Leistungspflicht gemäß den §§ 611 a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich

---

<sup>11</sup> vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983



bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, 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 Unternehmenszweck der Antragsgegnerin liegt in der Beteiligung an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung insbesondere aus dem (...) und die Unterstützung solcher Unternehmen insbesondere durch (...) Beratungsleistungen. Die Behauptung der Antragsgegnerin, der Antragsteller hätte eine führende Funktion innerhalb einer Entwicklungsabteilung gehabt, (...) die Antragsgegnerin nicht (...) belegt.

Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass der Antragsteller die Erfindung infolge von aufgrund der Betriebszugehörigkeit selbst festgestellten Bedürfnissen gemacht hat, was die Wertzahl „a=4“ rechtfertigt.

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. Das Teilmerkmal ist zweifellos erfüllt.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dieses Teilmerkmal gegebenenfalls teilweise erfüllt ist.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es 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 war<sup>12</sup>. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass das der Fall war.

Folglich ist für die Wertzahl „b“ ein Werte von 3,5 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.

Der Antragsteller ist promovierter Neurobiologe. Aufgrund der Einblicke in das erfindungsgegenständliche unternehmensinterne technische Umfeld und die herausgehobene Stellung im Unternehmen und die damit verbundene Vernetzung, die mit dem Einsatz derart qualifizierter Mitarbeiter zumeist verbunden ist, kommt für Mitarbeiter mit dieser Qualifikation regelmäßig keine höhere Wertzahl als „c=4“ in Betracht.

Soweit der Richtliniengeber gleichwohl für Ingenieure in der Fertigung die Wertzahl „c=5“ vorgesehen hatte, hat er damit die Vorstellung verknüpft, dass Ingenieure, die in der Fertigung eingesetzt sind, dort nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können.

Beide Bilder werden flachen Hierarchien in einem Start-Up jedoch regelmäßig nicht gerecht, weshalb die Schiedsstelle die Wertzahl „c = 3“ vorschlägt.

Somit ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die Erfindung des Antragstellers zu 25 % auf das Wirken des Arbeitnehmers zurückzuführen ist.

#### **V. Vorschlag der Schiedsstelle**

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller im Einklang mit einer häufig in der Industrie anzutreffenden Praxis einen nicht rückforderbaren Vergütungsvorschuss in Höhe von 500 € brutto bezahlt, der auf etwaige umsatzbezogene Vergütungsansprüche angerechnet wird und der einen etwaigen späteren Anspruch auf Vorratsvergütung vorwegnimmt.