



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	15.03.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 12/21
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Bezugsgröße; Lizenzsatz; vergütungspflichtige Umsätze, wenn eine „schulmäßige“ Erfindungsmeldung fehlt; pauschale Erlösschmälerung; Anteilsfaktor eines Installateurs aus der Maschinenwartung		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung durch Erklärung nach § 6 Abs. 1 ArbEG oder anknüpfend an eine Erfindungsmeldung oder die Haftetikett-Rechtsprechung des BGH durch Fiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG in Anspruch genommen, so sind Verwertungshandlungen ab dem Zeitpunkt vergütungsrelevant, ab dem der Arbeitgeber Kenntnis davon erlangt hat, möglicherweise ein Monopolrecht erlangen zu können.
2. Beim Anteilsfaktor hängt die Zuordnung eines in der Maschinenwartung eingesetzten Elektroinstallateurs hinsichtlich der Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) zu den Wertzahlen 6 oder 7 davon ab, ob er die Erfindung im eigenen Aufgabenfeld gemacht hat, oder nicht.

Begründung:

(...)

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Erfindung bei der Antragsgegnerin als Elektroinstallateur auf dem Arbeitsplatz „Instandhaltung (...)fertigung“ eingesetzt. Seine Aufgabe umfasste die Instandhaltung der Maschinen, mit deren Hilfe aus zugelieferten (...) in mehreren Schritten (...) gefertigt werden. Aufgrund dieser Tätigkeit verfügte er über Kenntnisse über den Fertigungsprozess von (...), insbesondere auch darüber, dass die fertigen (...) durch (...) und anschließendes (...) mit (...) versehen werden. Weiterhin erlangte er Kenntnis davon, dass die Antragsgegnerin mit dem Problem konfrontiert war, dass die daraus resultierende (...) zur Folge hatte, dass die (...) erreichte. Im Rahmen eines Besuchs der Hannover-Messe, der in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit der Instandhaltung von Maschinen stand, erlangte er an einem Messestand zufällig Kenntnis von einem (...)verfahren für Lacke, Kleber und Glasuren mittels (...), aus dem eine (...) resultieren soll. Seinen daraus resultierenden Gedanken, ob das nicht auch mit der (...) möglich wäre, teilte er nach Rücksprache mit seinen Vorgesetzten, wie er seine Idee adressieren solle, im August 2013 der zuständigen Mitarbeiterin „A“ aus der Entwicklungsabteilung per E-Mail mit. Dort wurde der Gedanke weiterverfolgt. Ausweislich eines E-Mails aus dem Oktober 2017 sollte die Produktion in das neue Herstellungsverfahren überführt werden. In einem E-Mail-Verkehr aus dem Januar 2018 fragte der Antragsteller bei der Mitarbeiterin „A“ aus der Entwicklungsabteilung nach, ob sich „mit dem Patent schon was getan habe“. Die Antwort war, dass sie trotz mehrmaliger Nachfrage noch keine Antwort bekommen habe. Am (...) 2018 erfolgte die Patentanmeldung EP (...) A1 durch die Konzernmutter der Antragsgegnerin. (...). Als Erfinder benannt sind der Antragsteller und „A“. Das Europäische Patentamt hat am (...) 2023 die Erteilung des Patents angekündigt. Der Antragsteller hat sich mit „A“ einvernehmlich auf eine jeweils hälftige Aufteilung der Erfinderschaft geeinigt. Nach Auskunft der Antragsgegnerin wird die Erfindung seit August 2017 benutzt.

Die Beteiligten haben im Schiedsstellenverfahren u.a. unterschiedliche Auffassungen zum Erfindungswert und zum Anteilfaktor vorgetragen.

Die Schiedsstelle hat diesen Sachvortrag auf das richtige Verständnis der Beteiligten vom geltenden Arbeitnehmererfinderrecht hin überprüft und ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen:

#### 1. Bezugsgröße

Welche Bezugsgröße potentielle Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren würden, hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschützten technischen Lehre für das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Größenordnung sie deshalb Produktumsätze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen würden.

Bei der Klärung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemäß darauf ab, inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschützte Technik wesentlich geprägt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschützten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentansprüche unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls würdigen.<sup>1</sup>

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbotungsrechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird deshalb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgebühr zu bezahlen, als er durch die rechtliche Reichweite des Patents an der Lösung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollständig untersagt werden, weil es teilweise nicht unter den Schutzzumfang des Patents fällt, wird dieser auch nicht bereit sein, für den nicht von dem verhandlungsgegenständlichen Patent geschützten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebühr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber wird das auch nicht durchsetzen können.

Diese Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn das Produkt neben der streitgegenständlichen technischen Lehre mehrere für seine Funktionalität relevante technische Problemkreise enthält, die entweder freien Stand der Technik darstellen oder in denen ausschließlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert ist.

---

<sup>1</sup> vgl. BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

In einer solchen Situation stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhandlungen erfahrungsgemäß in einem ersten Schritt gegenüber, welche für die Funktion wesentlichen technischen Problemkreise das Produkt enthält und gewichten diese aus ihrer jeweiligen subjektiven Sicht zueinander.

In einem zweiten Schritt ordnen sie die Reichweite des Verbotungsrechts aus der Schutzrechtsposition, über deren Lizenzierung sie verhandeln, aus ihrer Sicht einem oder mehreren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls müssen sie auch hier noch einmal Gewichtungen vornehmen, wenn die herausgearbeiteten Problemkreise auch nur teilweise vom Verbotungsrecht erfasst sind.

Am Ende dieses Prozesses kommt ein Lizenzvertrag regelmäßig nur dann zustande, wenn potentielle Lizenzvertragsparteien zu diesen Fragestellungen einen Konsens erreichen, der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfähig erscheint. Deshalb besteht die Aufgabe bei der Abschätzung des Erfindungswert als Grundlage der Erfindungsvergütung darin, diesen Prozess objektiv nachzubilden.

Davon ausgehend hält es die Schiedsstelle für wahrscheinlich, dass sich vernünftige Lizenzvertragsparteien auf die folgende Bewertung der Erfindung für die Klingeneinheiten verständigt hätten:

Die (...) beinhaltet, wie die Antragsgegnerin zu Recht ausführt, verschiedene Problemkreise, die sich auf die (...) einerseits und das „Drumherum“ andererseits verteilen. Da die Kernfunktion eines (...) von den (...) erfüllt wird, hält es die Schiedsstelle jedoch für sachgerecht, den (...) als solchen einen Anteil von 50 % an der (...) zuzubilligen.

Dem streitgegenständlichen Verfahren wiederum gesteht die Antragsgegnerin einen Anteil von 25 % an den (...) zu, was im Hinblick auf andere mit den (...) in Zusammenhang stehende wesentliche Fragestellungen wie insbesondere (...) nachvollziehbar erscheint.

Überdies ist zu berücksichtigen, dass nicht die (...) an sich erfunden wurde, sondern sich die Wirkung des gefundenen Verfahrens darauf beschränkt, die (...) so zu beeinflussen, dass die (...)eigenschaften der (...) schon ab (...) optimal sind. Das rechtfertigt es nach Auffassung der Schiedsstelle, letztlich der Erfindung für die Funktionalität der reinen (...) lediglich einen Anteil von 12,5 % zuzuweisen.

Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass Lizenzvertragsparteien sich auf 6,25 % des Ab-Werk-Nettoabgabepreises einer (...) als erfindungsgemäßen Umsatz und damit als Bezugsgröße eines Lizenzvertrages geeinigt hätten.

## 2. Lizenzsatz

Hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes besteht die Aufgabe bei der Abschätzung des Erfindungswerts darin, ausgehend von der vereinbarten Bezugsgröße die Überlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien objektiv nachzubilden, die unter vernünftigen Kaufleuten konsensfähig gewesen wären und so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Abschluss eines Lizenzvertrags geführt hätten.

Dabei ist auf die Quelle abzustellen, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten erweist, weil sie den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unternehmen mit dem streitgegenständlichen Patent bedienten Produktmarkt am besten Rechnung trägt.

Die US-Patentabteilung der Konzernmutter der Antragsgegnerin ist bei Ihren ersten Kalkulationen von einem Lizenzsatz von 2 % ausgegangen. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass der dortige Mitarbeiter entsprechend fachlich beschlagen ist und diesen Lizenzsatz in Kenntnis der tatsächlichen Lizenzvertragspraxis auf dem einschlägigen Produktmarkt noch unbelastet von einem deutschen Schiedsstellenverfahren angesetzt hat.

Hinsichtlich der Abstufung nach RL Nr. 11 besteht Konsens. Der Abstufung unterliegen strukturell stets aber nur die über die Gesamtnutzungszeit kumulierten erfindungsgemäßen Umsätze, nicht die Gesamtumsätze mit (...).

Ein Risikoabschlag vom Lizenzsatz ist nicht angezeigt, da das Europäische Patentamt eine Patenterteilung angekündigt hat.

## 3. Pauschale Erlösschmälerung

Für die von der Antragsgegnerin geltend gemachte pauschale Erlösschmälerung von 10 % auf die Ab-Werk-Nettoumsätze besteht kein Raum, da die von der Schiedsstelle nur in Ausnahmefällen akzeptierte pauschale Erlösschmälerung gerade der Ermittlung der Ab-Werk-Nettoumsätze dient.

#### 4. zu berücksichtigende Umsatzjahre

Der Anspruch auf Erfindungsvergütung entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG mit der Inanspruchnahme.

Vorliegend ist die Frage der Erfindungsmeldung durch den Antragsteller streitig, wobei zu beachten ist, dass bereits eine Erfindungsmeldung per E-Mail ausgereicht hätte und der Antragsteller ausdrücklich nachgefragt hatte, wie er seine Idee adressieren soll.

Unabhängig davon hat die Konzernmutter der Antragsgegnerin mit der Patentanmeldung vom (...) dokumentiert, dass ihr das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten vermittelt worden waren, die der Antragsgegnerin nach § 5 ArbEG von den Erfindern vermittelt werden müssen, weshalb die Antragsgegnerin die Diensterfindung allerspätestens 4 Monate später nach § 6 Abs. 2 ArbEG in Anspruch genommen hat.<sup>2</sup>

Daran schließt sich die Frage an, ob auch vor diesem Zeitpunkt liegende Verwertungshandlungen der Vergütungspflicht unterliegen.

Nach Auffassung des BGH<sup>3</sup> ordnet das Gesetz nicht nur einen Vergütungsanspruch aufgrund ab der Inanspruchnahme erfolgreicher Nutzungen an. Denn geschuldet sei nach dem Wortlaut des Gesetzes ein Anspruch auf angemessene Vergütung, womit ein angemessener Anteil an allen wirtschaftlichen Vorteilen gemeint sei, die dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung kausal tatsächlich zufließen.

Dem folgend hängt die Frage, welche Nutzungen für die Vergütungsberechnung einzubeziehen sind, davon ab, welche Vorteile kausal der Diensterfindung geschuldet sind.

Der Arbeitgeber erlangt vom Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht). Wenn ein Arbeitnehmer pflichtgemäß eine Erfindung unverzüglich meldet, sobald er diese gemacht hat, versetzt er den Arbeitgeber in dem Zeitpunkt, in dem das Recht auf das Patent nach § 6 PatG entstanden ist, auch in die Position, sich diesen Vorteil durch Inanspruchnahme anzueignen und ihn sich zu Nutze zu machen. Bei ordnungsgemäßer Erfindungsmeldung

---

<sup>2</sup> BGH vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett; BGH vom 12.04.2011, Az.: X ZR 72/10 – Initialidee; BGH vom 14.02.2017, Az.: X ZR 64/14 – Lichtschutzfolie

<sup>3</sup> Entscheidung vom 29.04.2003 – Az.: X ZR 186/01 – Abwasserbehandlung

sind deshalb alle Verwertungshandlungen vergütungspflichtig, die ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Erfindungsmeldung gemacht worden sind.

Ist der Zugang einer Erfindungsmeldung streitig, muss dementsprechend der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem der Arbeitgeber Kenntnis von der Möglichkeit erlangt hat, möglicherweise ein Monopolrecht erlangen zu können.<sup>4</sup>

Aus dem E-Mail-Verkehr zwischen dem Antragsteller und der „A“ aus der Entwicklungsabteilung aus dem Januar 2018 ergibt sich nach Überzeugung der Schiedsstelle zweifelsfrei, dass die Frage der Patentierung schon im Jahr 2017 aus der Entwicklungsabteilung heraus angestoßen worden sein muss.

Davon ausgehend sind bereits Umsätze als vergütungspflichtig anzusehen, die ab der zweiten Jahreshälfte 2017 gemacht worden sind.

#### 5. Anteilsfaktor

Mit dem Tatbestandsmerkmal „*Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung*“ hat der Gesetzgeber in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht, dass die auf den Erfinder zurückgehenden, als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, 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 die für das Zustandekommen von Erfindungen förderlichen Rahmenbedingungen hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend. Deshalb hat das Unternehmen einen großen, in der Regel den überwiegenden Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Dementsprechend muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, da andernfalls ohne Rechtsgrund in das von Art. 14 GG gewährleistete Eigentum des Unternehmens eingegriffen würde.

---

<sup>4</sup> vgl. EV vom 06.12.2019 – Arb.Erf. 10/18, abrufbar unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf seine Erfindung 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 und inwieweit die Entstehung der Erfindung dem Arbeitnehmer zugerechnet werden kann.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor bezeichnet und in Prozentwerten ausgedrückt. Er hängt davon ab, welche unternehmensbezogenen 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>5</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 Gesamtzahl („a“+„b“+„c“) wird sodann nach der Konkordanztafel 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 bei der Klärung der Frage gerecht zu werden, wie sich die Beiträge zum Zustandekommen der Erfindung auf das Unternehmen und den Erfinder verteilen.

---

<sup>5</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

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommende gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem aus individueller Sicht „besseren“ Ergebnis führt.

Davon ausgehend gilt für die Wertzahl „a“ 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, wobei dann der Regelfall die Gruppe 2 ist, während die Gruppe 1 nur sehr seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist.

Rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind die Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 einschlägig, wobei sich regelmäßig die Gruppe 3 oder die Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung 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 Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingend für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, ist dann deutlich weiter.

Im vorliegenden Fall hatte der Antragsteller aber weder einen konkreten Entwicklungsauftrag erhalten noch war er in einem Bereich eingesetzt, in dem Entwicklungstätigkeiten zum Berufsbild gehören.

Er hatte jedoch betriebliche Kenntnis davon, dass die Antragsgegnerin mit dem Problem konfrontiert war, dass die (...) zur Folge hatte, dass die (...) erst nach (...)erreicht hat.

Der Antragsteller ist mithin durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen zur Erfindung veranlasst worden, ohne diese Mängel selbst festgestellt zu haben. Dafür sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „a=3“ vor.

Für die Wertzahl „b“ gilt Folgendes:

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 Hinblick auf seinen Beitrag zu der Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Der Antragsteller war als Elektroinstallateur auf dem Arbeitsplatz „Instandhaltung (...)fertigung“ eingesetzt. Seine Aufgabe umfasste die Instandhaltung der Maschinen, mit deren Hilfe aus (...) in mehreren Schritten (...) gefertigt werden. Daraus kann nach Auffassung der Schiedsstelle nicht abgeleitet werden, dass der Antragsteller derart mit den Feinheiten von (...)verfahren vertraut war, dass sich die gefundene Lösung als berufsgeläufige Überlegung darstellt.

- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu einschlägigen Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und die ein freier Erfinder nicht hat. Das ist nach Auffassung der Schiedsstelle gegeben. Denn der Antragsteller war beruflich auf der Hannover-Messe und kannte das innerbetriebliche Problem.

(3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es dann, wenn die 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 ausnahmsweise bereits fertig war<sup>6</sup>. Der erfinderische Beitrag des Antragstellers bestand darin, dass er seine Idee in die Entwicklungsabteilung eingebracht hat, ein (...)verfahren für Lacke, Kleber und Glasuren (...) für (...) einzusetzen. Zu dieser Idee ist er nicht infolge der Benutzung technischer Hilfsmittel der Antragsgegnerin gelangt. Allerdings besteht eine Erfindung grundsätzlich darin, dass sich der Erfinder die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie von einem Fachmann als ausführbare Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann. Um von der Idee des Antragstellers zu einer solchen technischen Lehre zu gelangen, bedurfte es vorliegend noch der von der Entwicklungsabteilung durchgeführten Versuche mit angemieteten (...)maschinen, weshalb dieses Teilmerkmal als erfüllt angesehen werden muss.

Bei zwei erfüllten Teilmerkmalen beträgt die Wertzahl „b=2,5“.

Für die Wertzahl „c“ gilt Folgendes:

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 nicht zwingend durch Ausbildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene 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

---

6 OLG Düsseldorf vom 09.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13

Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Beschäftigte auf akademischem Wissensniveau erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch für diese Wertzahl Ingenieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitarbeiter nur sehr wenige Anknüpfungspunkte, Gestaltungsmöglichkeiten und Informationszuflüsse haben, aus denen Erfindungen resultieren können.

Für Mitarbeiter, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefergehende Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber hingegen maximal die Wertzahl „c=4“ vorgesehen und exemplarisch dafür Ingenieure in der Entwicklung genannt. Sollte ein solcher Arbeitnehmer Führungsfunktionen ausüben, die mit einem dadurch erhöhten technischen Informationszufluss verbunden sind, kann die Wertzahl „c“ auch weiter absinken. Der Richtliniengeber hatte hierfür exemplarisch Gruppenleiter in der Entwicklung und Leiter von Entwicklungsabteilungen genannt.

Der Antragsteller ist jedoch kein Ingenieur und hat er im Laufe der Zeit auch kein vergleichbares Praxiswissen erworben. Er ist Elektroinstallateur. Für ihn kommen daher nur die Wertzahlen „c=6“ oder „c=7“ in Betracht. Die beiden Gruppen unterscheiden sich dadurch, dass von Mitarbeitern der Gruppe 6 ausgehend von einer formalen Meisterqualifikation oder adäquater Praxiserfahrung Rationalisierungsvorschläge im eigenen Aufgabenfeld und Motivation zu einfachen technischen Neuerungen erwartet werden, während von Mitarbeitern der Gruppe 7 die Lösung konstruktiver oder verfahrensmäßiger technischer Aufgaben nicht erwartet wird.

Der Antragsteller war als Elektroinstallateur auf dem Arbeitsplatz „Instandhaltung (...)fertigung“ eingesetzt. Seine Aufgabe umfasste die Instandhaltung der Maschinen, mit deren Hilfe aus (...) in mehreren Schritten (...) gefertigt werden.

Die hier streitgegenständliche Diensterfindung war weder eine einfache technische Neuerung noch betrifft sie den Aufgabenbereich Instandhaltung von Maschinen, weshalb vorliegend nur die Wertzahl „c=7“ sachgerecht sein kann.

Aus einem Gesamtpunktwert von 12,5 („a=3“+„b=2,5“+„c=7“) ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37, dass die streitgegenständliche Erfindung zu 35,5 % auf das Wirken des Arbeitnehmers zurückzuführen ist, während das Unternehmen einen Anteil von 64,5 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

(...)