



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	14.03.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf 20/11
Dokumenttyp:	Beschluss und Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	(Nachträgliche) Beschränkung des Verfahrensgegenstands im Schiedsstellenverfahren, Know-how-Anteil beim Erfindungsverkauf Einzelfallfrage, Anteilsfaktor bei Zusammenarbeit mit Universität		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat sich der Antragsgegner auf den beantragten Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens eingelassen, so kann er einen Teilgegenstand nicht ohne Zustimmung des Antragstellers wieder aus dem Verfahren entfernen.
2. Erklärt der Antragsgegner, dass er den ursprünglich beantragten Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens beschränken wolle und nimmt der Antragsteller dies daraufhin "zur Kenntnis" ohne Sachvortrag zu dem entfernten Teilgegenstand, dann ist dies als Zustimmung zu werten.
3. Da es keine allgemein gültigen Erfahrungswerte zu der Frage gibt, ob bei einem Erfindungsverkauf generell Know-how mitverkauft wird, ist diese Frage einzelfallbezogen zu beantworten. Schweigt der Kaufvertrag zur Frage des Verkaufs oder der Übermittlung von Know-how, ist es Sache des Arbeitgebers, für die Frage des Know-how-Abzugs vom Kaufpreis zur Bestimmung des Erfindungswerts den Mitverkauf von Know-how in Form von sonstigen Umständen, etwa von sog. „Standard Operating Procedures“ in Form der Zur-Verfügung-Stellung von Datenpaketen, zu beweisen. Dies gilt auch für Erfindungsverkäufe auf dem Gebiet der Biochemie und Gentechnik.
4. Bei dem Merkmal der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse im Sinne der RL Nr. 32 sind auch Kenntnisse durch Vorarbeiten, die der Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit einer Universität erlangt hat, zu berücksichtigen.

5. Die Unterstützung durch Laboreinrichtungen an Hochschulen im Rahmen eines Forschungsauftrags ist als technisches Hilfsmittel im Sinne der RL Nr. 32 zu berücksichtigen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsgegner, der bei der Antragstellerin als Projektleiter einer Gruppe im Forschungs- und Entwicklungsbereich und Projektmanager für Gentherapie tätig war, ist Miterfinder zu 20 % der Diensterfindung

Die Antragstellerin hat den Antragsgegner mit E-Mail vom 18.04.2007 gefragt, ob er Interesse an den auf die Diensterfindung zurückgehenden Patenten habe. Mit E-Mail vom selben Tag hat der Antragsgegner der Antragstellerin geantwortet, für den Fall, dass die Antragstellerin beabsichtige, die für die Diensterfindung erteilten Schutzrechte aufzugeben, möge man ihn auf dem Laufenden halten. Die Antragstellerin hat gleichwohl aufgrund eines internen Kommunikationsfehlers das australische Patent und die japanische Patentanmeldung im August 2007, das EP-Patent im Januar 2008 und die kanadische Patentanmeldung im Februar 2008 fallen gelassen, ohne dies zuvor dem Antragsgegner mitzuteilen und ihm die Möglichkeit zur Übernahme der Schutzrechtspositionen zu geben. Das einzig von der Antragstellerin aufrechterhaltene Schutzrecht hat die Antragstellerin verkauft.

Die Antragstellerin hat dem Antragsgegner für den Verkauf des US-Patents Vergütung und als Ersatz seines Schadens wegen Verletzung ihrer Verpflichtung zur Mitteilung ihrer Aufgabeabsicht nach § 16 ArbEG eine Entschädigung angeboten. Der Antragsgegner hat erklärt, er habe einen Schaden von einigen Millionen Euro erlitten. Für den Verkauf des US-Patents hat er eine höhere Vergütung verlangt. Der Antragsgegner hat der Antragstellerin angeboten, die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Höhe des ihm zustehenden Schadensersatzes bei Zahlung einer Entschädigung in der 10fachen Höhe als angeboten beizulegen.

Vor diesem Hintergrund hat die Antragstellerin die Schiedsstelle mit der Bitte angerufen, einen Einigungsvorschlag hinsichtlich der Vergütung des Antragsgegners für den Verkauf des US-Patents und hinsichtlich des dem Antragsgegner zustehenden Schadensersatzes zu unterbreiten. Der Antragsgegner hat sich mit einem ersten Schriftsatz vom 05.05.2011 auf das Verfahren vor der Schiedsstelle eingelassen und kurz darauf mit einem weiteren

Schriftsatz vom erklärt, Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle solle lediglich die Vergütung für den Verkauf des US-Patents sein, weil er seine Schadensersatzansprüche gegen die Antragstellerin gerichtlich geltend machen werde. Die Antragstellerin hat dies mit ihrem Antwortschriftsatz zur Kenntnis genommen und sich zur Frage des Schadensersatzes nicht weiter geäußert.

Hinsichtlich der dem Antragsgegner für den Verkauf des US-Patents zustehenden Vergütung können die Beteiligten sich nicht darüber einigen, ob die Antragstellerin berechtigt ist, von dem Bruttokaufpreis einen Know-how-Anteil abzuziehen. Die Antragstellerin plädiert für einen 60 %-Abzug für mitverkauftes Know-how. Der Antragsgegner bestreitet, dass die Antragstellerin Know-how mitverkauft habe, weshalb ein Abzug nicht gerechtfertigt sei. Meinungsverschiedenheiten bestehen darüber hinaus hinsichtlich der Höhe des Anteilsfaktors des Antragsgegners an der Diensterfindung. Die Antragstellerin hält einen Anteilsfaktor von 13 % ($a = 2$; $b = 1$; $c = 4$) für angemessen, der Antragsgegner meint, sein Anteilsfaktor betrage 21 % ($a = 4$; $b = 2$; $c = 4$). Während die Antragstellerin der Auffassung ist, für den Verkauf des US-Patentes stehe dem Antragsgegner eine Vergütung in Höhe eines Betrags X zu, hält der Antragsgegner das Vierfache dieses Betrags X für angemessen.

Zum Beschluss

Das Verfahren wird hinsichtlich von Verzugszinsen eingestellt.

A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F.

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Der Antragsgegner hat der Antragstellerin die Diensterfindung am 30.04.1998 gemeldet, weshalb auf die Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden sind.

B. Verzug des Schuldners, § 286 BGB; Verzugszinsen, § 288 BGB ...

C. Einstellung des Verfahrens durch Beschluss

Ist die Schiedsstelle (sachlich) unzuständig, muss sie das Verfahren durch Beschluss einstellen¹.

Zum Einigungsvorschlag

A. Verfahrensgegenstand, § 31 Abs. 1 ArbEG

Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle ist nur der Anspruch des Antragsgegners gegen die Antragstellerin auf Vergütung für den Verkauf des US-Patents. Gegenstand der Schiedsstellenverfahrens ist dagegen nicht ein eventueller Anspruch des Antragsgegners gegen die Antragstellerin auf Schadensersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragstellerin aus § 16 ArbEG.

Der Gegenstand eines Verfahrens vor der Schiedsstelle wird durch den vom Antragsteller in seinem Antragschriftsatz nach § 31 Abs. 1 ArbEG der Schiedsstelle zur Beurteilung vorgelegten Lebenssachverhalt bestimmt, also durch den Streitfall, der die Anrufung der Schiedsstelle veranlasst hat². Eine Änderung des Verfahrensgegenstandes im Laufe des Schiedsstellenverfahrens durch einen Beteiligten kann nur mit Zustimmung des anderen erfolgen³.

Die Antragstellerin hat mit ihrem Antragschriftsatz sowohl den Anspruch des Antragsgegners gegen sie auf Zahlung von Vergütung für den Verkauf des US-Patents als auch einen eventuellen Anspruch des Antragsgegners auf Schadensersatz wegen Verletzung ihrer Verpflichtung aus § 16 ArbEG zum Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle gemacht. Der Antragsgegner hat sich mit einem ersten Schriftsatz auf beide Sachverhalte eingelassen, so dass beide Sachverhalte zum Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle geworden sind. Mit einem weiteren Schriftsatz kurz darauf hat der Antragsgegner dann den Verfahrensgegenstand auf seinen Anspruch auf Vergütung für den Verkauf des US-Patents eingeschränkt. Eine solche Einschränkung ist nach dem vorstehend Dargelegten nur mit Zustimmung des anderen Beteiligten, hier also nur mit Zustimmung der Antragstellerin möglich. Die Antragstellerin hat mit ihrem

¹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 28 Rn. 9, 23, § 35 Rn. 10.

² Schiedsstelle, B u. EV vom 01.10.2007, Arb.Erf. 53/04; EV vom 25.09.2008, Arb.Erf. 36/07; B vom 27.11.2008, Arb.Erf. 2/08 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 15.04.2010, Arb.Erf. 36/08; EV vom 12.01.2011, Arb.Erf. 12/08 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 7 f.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 35 Rn. 3.

³ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 8, § 35 Rn. 7.

Antwortschriftsatz erklärt, sie habe zur Kenntnis genommen, dass Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens nur die Vergütung des Antragsgegners aus dem Verkauf der Rechte gemäß Kaufvertrag sein solle. Zu einem eventuellen Schadensersatzanspruch des Antragsgegners hat sich die Antragstellerin im weiteren Verlauf des Schiedsstellenverfahrens nicht geäußert. Insofern ist ihre „Kenntnisnahme“ in ihrem Schriftsatz und ihr weiteres Vorbringen als Zustimmung zur Einschränkung des Verfahrensgegenstands auf den Sachverhalt Vergütung des Antragsgegners für den Verkauf des US-Patents auszulegen.

B. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

Der Antragsgegner hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragstellerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragstellerin die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

C. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Dienstleistung weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragstellerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Antragsgegner nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt.

D. Erfindungswert für den Verkauf der Erfindung, RL Nr. 16

I. Bruttoertrag

Unstreitig hat die Antragstellerin für den Verkauf des US-Patents einen Bruttokaufpreis erhalten.

II. Ermittlung des Nettoertrags (Know-how als Abzugsfaktor, RL Nr. 16 Abs. 2)

Der genannte Kaufpreis ist allein für die Übertragung des US-Patents und nicht für die Übermittlung von Know-how gezahlt worden, weshalb nach RL Nr. 16 Abs. 2 Satz 1 von dem Bruttokaufpreis kein Know-how-Anteil abgezogen werden kann.

§ 1 des Vertrages, der den Gegenstand der vertraglichen Regelung festlegt, und § 2 Abs. 1 des Vertrages, der den Verkaufspreis bestimmt, haben folgenden Wortlaut:

„§ 1

Sale and Transfer of Patent

- 1.1 *[Antragstellerin] hereby transfers and sells the Patent to the purchaser effective as of the Effective Date and Purchaser hereby accepts such sale and transfer.*
- 1.2 *The sale and transfer of the Patent includes all national and international applications of said Patent.*
- 1.3 *[Antragstellerin] undertakes not to challenge the Patent or to assist third parties in any challenging actions against the issuance or validity of the Patent.*

§ 2

Purchase Price

- 2.1 *In consideration of the transfer of the Patent pursuant to § 1 above, Purchaser shall pay a purchase price of USD ... plus VAT, if any, to [Antragstellerin] within ninety (90) days after die Effective Date.“*

Gegenstand des Vertrags ist nur das Patent, nicht aber Know-how. Denn § 1 Abs. 1 des Vertrages sieht nur den Verkauf und die Übertragung des US-Patents vor. Von der Übertragung von Know-how ist dort nicht die Rede. Auch soll nach § 2 Abs. 1 des Vertrags der Kaufpreis allein für die Übertragung der Rechte an dem US-Patent gezahlt werden. Von mitverkauftem Know-how ist auch an dieser Stelle keine Rede. Dieser Auslegung steht auch nicht § 1 Abs. 2 des Vertrags entgegen. Die dort enthaltene Regelung, dass der Verkauf und die Übertragung des Schutzrechts alle nationalen und internationalen Anwendungen mit umfassen soll, stellt keinen Hinweis auf mitverkauftes Know-how dar, sondern verpflichtet die Antragstellerin, jegliche gewerbliche Verwertung der dem verkauften Patent zugrunde liegenden technischen Lehre zu unterlassen und den Käufer des Patents nicht durch Weiterverfolgung dieser Technologie zu behindern.

Wer etwas ihm Günstiges behauptet, muss es bei Bestreiten beweisen. Know-how, das der Arbeitgeber von dem Bruttoertrag nach RL Nr. 16 Abs. 2 abziehen darf, um den Nettoertrag festzustellen, mindert den Erfindungswert und damit die Erfindervergütung des Arbeitnehmers. Deshalb muss der Arbeitgeber darlegen, dass mit der Erfindung/dem

Schutzrecht Know-how tatsächlich mitverkauft worden ist. Bestreitet der Arbeitnehmer die Rechtmäßigkeit des Abzugs für Know-how, muss ihn der Arbeitgeber beweisen⁴.

Insofern ist es vorliegend Sache der Antragstellerin zu beweisen, dass sie der Käuferin nicht nur das US-Patent, sondern auch Know-how verkauft hat und dass die Käuferin 60 % des gezahlten Kaufpreises ... für mitverkauftes Know-how bezahlt hat. Diesen Beweis hat die Antragstellerin nicht erbracht. Sie hat lediglich darauf verwiesen, es sei „vollkommen üblich“ und „selbstverständlich“, dass Know-how an den Erwerber übertragen werde, auch wenn das Know-how nicht explizit ausgewiesen sei, weil der Käufer üblicherweise mit dem Schutzrecht allein wenig anfangen könne. Der Hinweis auf eine Üblichkeit des Mitverkaufs von Know-how beim Verkauf von Schutzrechten kann den von der Antragstellerin zu erbringenden Beweis für den tatsächlichen Mitverkauf von Know-how im vorliegenden Fall nicht ersetzen. Zu Recht wird auch in der von den Beteiligten in Bezug genommenen Kommentarstelle⁵ herausgestellt, dass beim Verkauf einer Erfindung die Bestimmung des Know-how-Anteils „einzelfallbezogen“ vorzunehmen ist, da es keine allgemein gültigen Erfahrungswerte gibt. Abzustellen ist jeweils auf die „Umstände des Einzelfalls“. Dort⁶ wird zudem richtigerweise darauf abgestellt, dass sich aus dem Vertrag ergeben muss, dass neben der Erfindung/dem Schutzrecht auch Know-how übertragen worden ist, was durch Vertragsauslegung festzustellen ist. Zwar ist nach RL Nr. 16 Abs. 2 Satz 2 bei der Beurteilung der Frage, ob und wieweit der Kaufpreis auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen (Know-how) beruht, nicht allein auf den Inhalt des Kaufvertrages abzustellen; vielmehr soll das tatsächliche Verhältnis des Wertes des Schutzrechts zu dem der Übermittlung besonderer Erfahrungen zu berücksichtigen sein. Gleichwohl sind stets die in dem Vertrag zum Ausdruck kommenden Wertvorstellungen der Parteien entscheidend⁷.

Hätte die Antragstellerin tatsächlich nicht nur das US-Patent, sondern auch Know-how verkauft und übertragen, hätte die Antragstellerin nach Überzeugung der Schiedsstelle der Käuferin Standardvorgehensweisen, also sog. „Standard Operating Procedures“ (SOP), in Form von Datenpaketen zur Verfügung gestellt, was sie im Verfahren vor der Schiedsstelle hätte dokumentieren können. Insgesamt ist festzustellen, dass die

⁴ So für den insoweit gleich zu behandelnden Abzug von Kosten und Know-how nach RL Nr. 14 Schiedsstelle, B u. EV vom 19.03.2009, Arb.Erf. 24/06 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2009, Bd. 2, S. 650/672; EV vom 10.11.2011, Arb.Erf. 1/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 1, S. 266/270 f.; B u. EV vom 30.10.2008, Arb.Erf. 20/07; EV vom 08.02.2011, Arb.Erf. 56/09; EV vom 09.10.2012, Arb.Erf. 39/11 - alle unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 14 Rn. 149.

⁵ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 21.

⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 139.

Antragstellerin ihre Behauptung, 60 % des gezahlten Kaufpreises entfalle auf mit dem US-Patent mitverkauftem Know-how, nicht bewiesen hat, weshalb die Schiedsstelle einen solchen Abzug nicht berücksichtigen kann.

III. Umrechnungsfaktor

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten den Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 25 % vor.

Nach RL Nr. 16 ist der Erfindungswert dann, wenn die Erfindung verkauft wird, durch Verminderung des Bruttoertrages auf den Nettoertrag zu ermitteln. Bei der Ermittlung des Nettoertrages sind alle Aufwendungen für die Entwicklung der Erfindung, nachdem sie fertig gestellt worden ist, für ihre Betriebsreifmachung, die Kosten der Schutzrechtserlangung und -übertragung, die mit dem Verkauf zusammenhängenden Aufwendungen (z.B. Steuern, mit Ausnahme der inländischen reinen Ertragssteuern, Verhandlungskosten) sowie ein entsprechender Anteil an den Gemeinkosten des Arbeitgebers, soweit sie nicht schon in den vorgenannten Kosten enthalten sind, zu berücksichtigen. Soweit der Kaufpreis nicht auf der Übertragung des Schutzrechts, sondern auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen (Know-how) beruht, sind diese Einnahmen bei der Berechnung des Erfindungswertes ebenfalls von dem Bruttoertrag abzuziehen. Zur Ermittlung des Erfindungswertes ist also der Bruttokaufpreis um die den Arbeitgeber als Verkäufer treffenden Kosten und Belastungen zu bereinigen. Kein Unternehmer würde Erfindungsrechte kaufen, wenn er den gesamten mit ihrer Verwertung zu erzielenden Gewinn einem freien Erfinder als Entgelt überlassen müsste. Deshalb ist bei der Ermittlung des Erfindungswertes beim Verkauf der Erfindung der Nettoertrag des Arbeitgebers mit einem Umrechnungsfaktor zu multiplizieren. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle⁸ und der Auffassung der Literatur⁹ liegt der Regelumrechnungsfaktor für den Fall des Verkaufs bei 40 %. Dieser Faktor kann sich erhöhen, wenn der Verkäufer des Schutzrechts beim Schutzrechtserwerb oder im Zuge des Verkaufs deutlich geringere Kosten und Risiken als üblich gehabt hat, wie sich umgekehrt bei besonders schwieriger Durchsetzung der Schutzrechts der Abschlag von 60 % erhöhen kann.

Können die abzugsfähigen Kosten und Aufwendungen nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten ermittelt werden, ist der Wert einer verkauften Erfindung durch

⁷ Ebenso Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 21.

⁸ EVe vom 19.09.1995, Arb.Erf. 8/94, Mitt. 1996, 176/177; vom 02.04.1996, Arb.Erf. 95/94; vom 03.04.2001, Arb.Erf. 45/99 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

⁹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 23 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 252.2; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 16 Rn. 2 jeweils m.w.N. aus der Praxis der Schiedsstelle.

Multiplikation des Bruttokaufpreises (ohne Umsatzsteuer) mit einem geminderten Umrechnungsfaktor zu bestimmen, wobei von einem Mittelwert von 25 % auszugehen ist¹⁰.

Die Verfahrensbeteiligten haben der Schiedsstelle abzugsfähige Kosten und Aufwendungen nicht benannt, sondern nur um die Berechtigung des Abzugs für Know-how gestritten, weshalb die Schiedsstelle vorschlägt, den geminderten Umrechnungsfaktor von 25 % anzusetzen.

E. Miterfinderanteil

Der Miterfinderanteil des Antragstellers an der Diensterfindung beträgt unstreitig 20 %.

F. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor des Antragstellers an der Diensterfindung beträgt 14 % (a = 2; b = 2,5; c = 3).

I. Stellung der Aufgabe, RL Nr. 31

Der Antragsgegner war nach dem von Seiten des Antragsgegners unwidersprochenen Vortrag der Antragstellerin Projektleiter einer Gruppe im Forschungs- und Entwicklungsbereich, weshalb er in Gruppe 2 der RL Nr. 31 einzugruppiert ist. Denn nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle gilt Gruppe 2 der RL Nr. 31 grundsätzlich für Arbeitnehmer im Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsbereich, und zwar auch dann, wenn ihnen ein konkreter Entwicklungsauftrag nicht erteilt wurde, die Erfindung aber thematisch in ihren Aufgabenbereich fällt¹¹, was hier der Fall ist und worauf die Antragstellerin zu Recht hingewiesen hat.

II. Lösung der Aufgabe, RL Nr. 32

1. Beruflich geläufige Überlegungen

Das Merkmal der beruflichen geläufigen Überlegungen hält die Schiedsstelle für teilweise erfüllt.

¹⁰ EV vom 27.03.2012, Arb.Erf. 32/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 2, S. 648/654 f.; EV vom 03.05.2012, Arb.Erf. 26/11 - unveröffentlicht; siehe auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 32 ff.

¹¹ Schiedsstelle, EVe vom 18.12.1996, Arb.Erf. 34/95; vom 02.04.2003, Arb.Erf. 84/00; vom 30.09.2008, Arb.Erf. 29/07; vom 20.01.2009, Arb.Erf. 40/06 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 31 Rn. 17; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 31 Rn. 5 jeweils m.w.N.

Für die beruflich geläufigen Überlegungen ist maßgeblich, ob sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt hat, die ihm durch seine Ausbildung und berufliche Tätigkeit vermittelt worden sind (dann ist das Merkmal voll erfüllt) oder ob berufs- bzw. ausbildungs- und tätigkeitsfremde Überlegungen eine Rolle gespielt haben (dann ist das Merkmal nicht erfüllt).

Der Antragsgegner, der ein Hochschulstudium abgeschlossen und promoviert hat, war zwar zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung Projektleiter einer Gruppe im Forschungs- und Entwicklungsbereich, war aber zugleich bei der Antragstellerin ... als Projektmanager für die Gentherapie tätig. Die Schiedsstelle meint, dass die zur Lösung der Diensterfindung erforderlichen erfinderischen Überlegungen nicht in das Berufsbild eines Projektmanagers, wohl aber in das Berufsbild eines Projektleiters einer Forschungs- und Entwicklungsgruppe passen. Insofern hält sie das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen für teilweise erfüllt.

2. Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse

Auch das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse hält die Schiedsstelle in der Person des Antragsgegners für teilweise erfüllt.

Miterfinder der Diensterfindung sind ein Prof. an der Universität, sowie ein Doktorand an der Universität. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragstellerin für die Lösung der erfinderischen Aufgabe einen Kooperationspartner benötigte, den sie in Prof. L gefunden hat. Der Erfindungsmeldung des Antragsgegners ... ist zudem zu entnehmen, dass ... bisher vorwiegend im Labormaßstab gearbeitet worden ist. Die Antragstellerin - so stellt es der Antragsgegner in seiner Erfindungsmeldung dar - habe Verfahren entwickelt, bei denen Ausgangsstoffe in kleinem Maßstab eingesetzt worden seien. Die Antragstellerin habe geplant, die Herstellung im großtechnischen Maßstab durchzuführen. Angesichts dessen war die Antragstellerin zum damaligen Zeitpunkt zur Herstellung in den genannten Größenordnungen allein offenbar nicht in der Lage.

Allerdings zählen zu dem Begriff der betrieblichen Arbeiten im Sinne der RL Nr. 32 auch Vorarbeiten, die der Arbeitgeber durch Beziehungen zu anderen Unternehmen erlangt hat, etwa aufgrund einer zwischenbetrieblichen Kooperation oder im Rahmen von Auftragsforschung in Zusammenarbeit mit Hochschulen bzw. Forschungsinstituten¹². Insofern sind vorliegend auch die betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse, die der Antragstellerin durch die Universität ... vermittelt worden sind, zu berücksichtigen.

¹² Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 15 mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

Allerdings waren nach Überzeugung der Schiedsstelle auch die der Antragstellerin durch die Universität ... vermittelten betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse nicht so speziell, dass sie konkret auf den mit der Diensterfindung beschrittenen Weg hingewiesen haben. Denn bei den Forschungen an der Universität ... ging es nach Überzeugung der Schiedsstelle nicht um die Herstellung ... im großtechnischen Maßstab.

Insofern meint die Schiedsstelle, dass der Antragsgegner nur zum Teil auf Vorarbeiten der Antragstellerin aufbauen konnte, die ihm den Weg zur erfinderischen Lösung erleichtert haben, weshalb sie das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse für teilweise erfüllt hält.

3. Technische Hilfsmittel

Das Merkmal der technischen Hilfsmittel ist dagegen voll erfüllt. Die Schiedsstelle ist im Blick auf die Zusammenarbeit der Antragstellerin mit der Universität der Auffassung, dass die Antragstellerin selbst nur einen Teil bereit gestellt hat, während die anderen genannten technischen Hilfsmittel von der Universität zur Verfügung gestellt worden sind. Doch können technische Hilfsmittel auch solche sein, die aus Beziehungen des Arbeitgebers zu anderen Unternehmen oder sonstigen Dritten herrühren, also insbesondere Hilfsmittel, die dem Arbeitgeber und damit seinem Arbeitnehmererfinder im Rahmen einer zwischenbetrieblichen Forschungs- und Entwicklungskooperation zur Verfügung gestellt werden. Auch die Unterstützung durch Forschungseinrichtungen wie Hochschulen im Rahmen eines Forschungsauftrags sind als technische Hilfsmittel zu berücksichtigen¹³. Insofern hält die Schiedsstelle das Merkmal der technischen Hilfsmittel für voll erfüllt.

Bei einem voll und zwei teilweise erfüllten Merkmalen ergibt sich die Wertzahl $b = 2,5$ ¹⁴.

III. Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, RL Nrn. 33 bis 36

Weil der Antragsgegner zum Zeitpunkt der Fertigstellung Projektleiter einer Gruppe im Forschungs- und Entwicklungsbereich der Antragstellerin war, muss er in Gruppe 3 der RL Nr. 34 eingruppiert werden. Denn zu dieser Gruppe gehören in der Entwicklung die Gruppenleiter, die eine echte Leitungsfunktion mit entsprechenden Unterstellungsverhältnissen innehaben. Die Einordnung des Antragsgegners in Gruppe 2 der RL Nr. 34, die deshalb in Betracht kommen könnte, weil der Antragsgegner Projektleiter einer Gruppe im Forschungs- und Entwicklungsbereich war und zur Gruppe 2 die Gruppenleiter in der Forschung zählen, hält die Schiedsstelle für unangemessen

¹³ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 26 mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

niedrig, weil hierzu eine echte Vorgesetzten- bzw. Leitungsfunktion mit einer größeren Zahl an den Leiter berichtender Mitarbeiter, die ihrerseits über die Qualifikationen der Gruppe 4 verfügen, erforderlich ist, was dem von den Beteiligten vorgetragenen Sachverhalt nicht zu entnehmen ist. Unangemessen ist aber auch die Eingruppierung des Antragsgegners in Gruppe 4 der RL 34, weil zu dieser Gruppe bereits die in der Entwicklung tätigen Chemiker ohne Leitungsfunktion zählen, wohingegen der Antragsgegner als Projektleiter einer Gruppe im Forschungs- und Entwicklungsbereich der Antragstellerin tätig war. Insofern hält die Schiedsstelle den Ansatz der Wertzahl $c = 3$ für angemessen.

IV. Berechnung des Anteilsfaktors, RL Nr. 37

Die Addition der Wertzahlen $a = 2$, $b = 2,5$ und $c = 3$ ergibt die Gesamtwertzahl 7,5. Nach der Tabelle in RL Nr. 37 führt dies zu einem Anteilsfaktor des Antragsgegners an der Diensterfindung von 14 %.

G. Erlöschen durch Bewirken der Leistung, § 362 Abs. 1 BGB

Die Antragstellerin hat dem Antragsgegner einen Betrag bereits gezahlt, wobei sie Steuern ... einbehalten hat. In Höhe des gezahlten Betrags ist der Anspruch des Antragsgegners gegen Antragstellerin auf Zahlung von Erfindervergütung durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen.

¹⁴ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 51; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 5.