



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	28.05.2020	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 47/17
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Anteil des Erfindungswertes am erfassbaren betrieblichen Nutzen; Wertzahl c für Technologieingenieur im Anlagenbetrieb		

**Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Hat die Diensterfindung bestenfalls durchschnittlichem Ausschlusswert, dann liegt bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen der Umrechnungsfaktor bei 20 %.
2. Ist der Erfinder nicht dem Entwicklungsbereich zugeordnet, gleichwohl als Technologieingenieur im Anlagenbetrieb aber direkt der Leiterin F&E unterstellt und ist er zu einem für das Zustandekommen der Erfindung ausschlaggebenden Meeting entsandt worden, so führt der daraus resultierende Informationsfluss für den Erfinder bei für einer für diesen wohlwollenden Betrachtung zur Wertzahl  $c = 4,5$ .

## Begründung

### **I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

### **II. Sachverhalt**

Die Antragsgegnerin hat eine technische Lehre von 2014 bis 2017 benutzt, die ihr von den beiden Antragstellern als Diensterfindung gemeldet war und für die sie das Patent (...) erhalten hat.

Für die Nutzungszeit 2014 bis 2016 hat die Antragsgegnerin die Arbeitnehmererfindungsvergütung mit Schreiben vom (...) auf jeweils 30.000 € festgesetzt. Die Antragsteller haben der Festsetzung jedoch widersprochen.

In der Festsetzung hatte die Antragsgegnerin den Erfindungswert auf Grundlage des erfassbaren betrieblichen Nutzens ermittelt (...).

Unter Zugrundelegung eines Anteilsfaktors von jeweils 15 % ist sie sodann zu der festgesetzten und ausbezahlten Vergütung gelangt.

Die Antragsteller wenden sich gegen die Höhe des Erfindungswertes und gegen die Anteilsfaktoren. Sie sind der Auffassung, der betriebliche Nutzen hätte (...) betragen (...). Bei einem Anteilsfaktor von jeweils 47 % und einem Miterfinderanteil von 50 % ergäbe sich je Antragsteller ein Vergütungsanspruch in Höhe von 660.000 €.

(...)

### III. Wertung der Schiedsstelle

#### 1. Betrieblich erfassbarer Nutzen 2014 – 2016

(...)

#### 2. Erfindungswert

Die erzielten erfindungsgemäßen Einsparungen sind jedoch nicht mit dem Erfindungswert gleichzusetzen.

Denn ebenso wie marktübliche Lizenzgebühren die am Markt üblichen Gewinnmargen im Regelfall nur mit maximal  $1/3$  bis  $1/8$  belasten können, da entsprechende Produkte sonst nicht wirtschaftlich erfolgreich auf den Markt gebracht werden könnten und würden, würde ein unternehmerisch handelnder Marktteilnehmer einem Dritten auch nicht den auf den Monopolschutz entfallenden betrieblichen Nutzen in vollem Umfang überlassen. Denn würde er dies tun, hätte er hiervon keinen wirtschaftlichen Vorteil.

Daher stellt auch bei einer Abschätzung des Erfindungswerts auf Grundlage des erfassbaren betrieblichen Nutzens nur ein Anteil von  $1/3$  bis  $1/8$  der erfindungsgemäßen Ersparnisse den Erfindungswert dar.

Im Regelfall, d.h. bei normalem Schutzzumfang und normaler Schutzbeständigkeit geht die Schiedsstelle von einem Durchschnittssatz von  $1/5$ , also 20 % aus, den Sie auch hier für sachgerecht ansieht. Denn da der Arbeitgeber im Wege der Rechteüberleitung durch die Inanspruchnahme lediglich das Recht auf das Patent nach § 6 PatG erhalten hat, während ihm die technische Lehre an sich bereits als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB gehört, ist der Maßstab für den Erfindungswert die vermittelte Monopolstellung. Für die Schiedsstelle ist vorliegend aber nicht erkennbar, dass von der Diensterfindung für die Antragsgegnerin ein besonders hoher über dem Durchschnitt liegender Ausschlusswert gegenüber Wettbewerbern ausgeht.

#### 3. Anteilsfaktor

Der Erfindungswert steht nicht in Gänze dem Arbeitnehmer zu. Denn der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder hat es regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, stehen dem Arbeitnehmererfinder die Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers zur Verfügung.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld.

Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfür in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen zumeist über Jahrzehnte hinweg geschaffen und finanziert, weshalb es regelmäßig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße ist abhängig von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung, letztlich also inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der sachgerechte Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig zwischen 10 % und 25 %, bei Ingenieuren jedoch regelmäßig deutlich unter 20 %.

Konkret wird der Anteilfaktor mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), der Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und hinsichtlich der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen letztlich, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat und die andererseits für einen freien Erfinder gegolten hätten. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein hierzu im Widerspruch stehendes, gegebenenfalls aus dem Gesamtzusammenhang gerissenes isoliertes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Der Antragsteller „A“ ist Diplomingenieur Wärmetechnik und war als „Technologieingenieur“ beschäftigt.

Der Antragsteller „B“ ist Diplomingenieur Papiertechnik und war ebenfalls als „Technologieingenieur“ beschäftigt.

Direkte Vorgesetzte war die Leiterin Forschung und Entwicklung (...).

Die Beteiligten haben umfangreich und in der Zielrichtung sehr konträr zu den einzelnen Wertzahlen vorgetragen. Letztlich entscheidend sind jedoch die Entstehungsgeschichte der Erfindung und die in diesem Zusammenhang bestehenden Informationszuflüsse und diese sind nach Auffassung der Schiedsstelle am konkretesten und schlüssigsten belegt in einer E-Mail vom November 2013, die der Antragsteller „A“ selbst verfasst hat.

Ausweislich dieser E-Mail hatte die Antragsgegnerin den Antragsteller „A“ zu einem dem Wissens- und Erfahrungsaustausch dienenden Treffen der Mitglieder der Interessengemeinschaft (...) entsandt.

Er führt in der E-Mail aus, dass er einen Tagesordnungspunkt dieses Treffens nun ein wenig weiter gefasst habe und beschreibt darin die streitgegenständliche technische Lehre. Der Antragsteller „B“ hat an diesem Treffen nicht teilgenommen, war aber unstrittig als Technologieingenieur für den Betrieb der (...)anlage zuständig und ist neben der Leiterin F & E einer der Adressaten dieser E-mail.

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist.

Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können.

Für die Annahme, dass die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, einer betrieblichen Initiative entsprungen sind, bedarf es nicht stets einer konkreten Anweisung zur Lösung eines bestimmten Problems. Es kann dafür ausreichen, dass jemand bereits aufgrund seines Berufsbildes und der konkreten Tätigkeit im Zusammenhang mit der Erfindung dazu verpflichtet war, Lösungen für technische Probleme einzubringen. Denn ein Arbeitnehmer ist nach den §§ 611 a, § 241 BGB zur Rücksichtnahme auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet. Ist er entsprechend eingesetzt, verlangt die Rücksichtnahmepflicht von ihm auch, für offene Problemstellungen eigenständig technische Lösungen zu suchen.

Beide Antragsteller waren als Technologieingenieure eingesetzt und der Antragsteller „A“, der offensichtlich mit dem Antragsteller „B“ zusammengearbeitet hat, war von der Antragsgegnerin zu einem Erfahrungsaustausch entsandt worden und hat dort behandelte technische Abläufe „zu Papier gebracht“, etwas weiter gefasst und letztlich mit Antragsteller „B“ als Erfindung gemeldet.

Nach dem Verständnis der Schiedsstelle ist der Antragsteller „A“ somit einer Problemstellung nachgegangen, die ihm in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die dem Unternehmen zuzurechnen ist. Aufgrund seiner Funktion als Technologieingenieur und insbesondere aufgrund seiner Teilnahme an dem Treffen auf Veranlassung der Antragsgegnerin war er auch verpflichtet, dem Problem nachzugehen. Denn welchen Sinn soll

eine solche Entsendung eines Ingenieurs, selbst wenn er nicht dem Bereich F&E angehört, aber gleichwohl der Leiterin F & E unterstellt ist, sonst haben. Folglich wurde der betriebliche Impuls, erfinderische Überlegungen anzustoßen, von der Antragsgegnerin gesetzt, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt. Die genaue Rolle des Antragstellers „B“ ist im Verfahren nicht ganz so deutlich geworden. Jedoch geht die Schiedsstelle davon aus, dass für ihn aufgrund der Zusammenarbeit mit Antragsteller „A“ nichts Anderes gelten kann. Andernfalls müsste man tatsächlich die Frage nach der Erfinderschaft stellen. Für diese Frage ist wiederum die Erfinderbenennung in der Patentschrift ohne jede Aussagekraft, denn diese beruht einzig und allein auf der Erfindungsmeldung der Antragsteller (...).

Im Ergebnis gilt für beide Antragsteller die Wertzahl „a=2“

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.

- 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. Beide Antragsteller haben ein einschlägiges Ingenieursstudium und Berufserfahrung bei der Antragsgegnerin gesammelt. Dieses Teilmerkmal ist damit unzweifelhaft erfüllt.
- Hinsichtlich des Merkmals der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgebend, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung darauf aufbauend quasi den logischen nächsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn der innerbetriebliche Stand der Technik Verbesserungspotential offenbart. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher gewählten Ansätze in eine Sackgasse führen. In einem solchen Fall bekommt der Arbeitnehmererfinder vom innerbetrieblichen Stand der Technik aufgezeigt, wie es nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand

geht und wird gezwungen, Lösungen von Problemen ausgehend von dem innerbetrieblich Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Das unterscheidet ihn von einem freien Erfinder, der den Maßstab für die Festlegung des Anteilsfaktors darstellt und der solche Einblicke nicht hat. Vor diesem Hintergrund ist auch das zweite Teilmerkmal unzweifelhaft erfüllt.

- An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war<sup>1</sup>. Dies ist vorliegend etwas unklar geblieben, weshalb die Schiedsstelle vorschlägt, dieses Teilmerkmal als „nicht erfüllt“ anzusehen.

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

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Die Schiedsstelle schlägt hier vermittelnd den Wert 4,5 vor, was allerdings gegenüber den Antragstellern als Entgegenkommen anzusehen ist. Denn selbst wenn die Antragsteller nicht dem Entwicklungsbereich zugeordnet waren, so waren sie gleichwohl als Technologieingenieure direkt der Leiterin F&E unterstellt. Vor allem aber ist auf den Informationsfluss abzustellen und der war durch die Entsendung zu dem ausschlaggebenden Meeting in vollem Umfang gegeben.

---

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



Damit ergibt sich aus den Wertzahlen „ $a = 2$ “ + „ $b = 2,5$ “ + „ $c = 4,5$ “ ein Anteilsfaktor von jeweils 18 %.