



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	10.07.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 24/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 11 Abs. 7 AÜG		
Stichwort:	Vergütungsanspruch bei Leiharbeit und Auftragsentwicklung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wenn ein Leiharbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit beim Entleiher eine Dienstleistung gemacht hat, bestehen die arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechte und Pflichten zwischen Arbeitnehmer und Entleiher.
2. Ist ein konzernangehöriges Unternehmen im Rahmen von Werk- und Dienstleistungsverträgen auch als Auftragsentwickler für die Konzernmutter tätig, kann das Unternehmen den Erfindungswert zumindest dann aus den im Rahmen der Werk- und Dienstleistungsverträge erhaltenen Zahlungen herleiten, wenn es als Auftragsentwickler für die Konzernmutter ein beliebig austauschbarer Dritter ist, weil die Konzernmutter über einen eigenen Entwicklungsbereich verfügt und die Leistungen des insoweit mit einem Dritten austauschbaren Auftragsentwicklers nur ergänzend einkauft.
3. Die Höhe der im Rahmen von Auftragsentwicklungen auf technische Schutzrechte geleisteten Zahlungen kann regelmäßig nur geschätzt werden.

Begründung:

(...)

Nach dem Verständnis der Schiedsstelle vom Sachvortrag der Beteiligten geht es vorliegend im Kern um folgenden Sachverhalt:

Die Antragsgegnerin erbringt als Arbeitgeberin des Antragstellers einerseits Dienstleistungen/Werkvertragsleistungen für die „X-AG“ und verleiht andererseits auch gewerbsmäßig Arbeitnehmer an die „X-AG“.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin als Fachreferent (...)technik angestellt. Eingesetzt war er zeitweilig bei der Antragsgegnerin und zeitweilig in der Technologieentwicklung der „X-AG“.

Aus einem Einsatz bei der „X-AG“ resultiert der Schwerpunkt der schriftsätzlichen Diskussionen der Beteiligten in diesem Verfahren. Dabei handelt es sich um die Vorgänge um die Patentanmeldung der „X-AG“ vom (...) 2014 mit dem Aktenzeichen (...), zu der der Antragsteller als Miterfinder benannt wurde. Gemäß dem hierzu ergangenen Prüfungsbescheid des DPMA vom (...) 2015 konnte eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden, weil das Patentbegehren mangels Neuheit als nicht patentierbar angesehen wurde. Die „X-AG“ hat daraufhin am (...) 2015 die Rücknahme der Patentanmeldung vor Offenlegung der Anmeldung durch das DPMA erklärt. Die „X-AG“ hat in der Folge am (...) 2014 eine weitere Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen (...) veranlasst. In dieser Patentanmeldung ist der Antragsteller nicht als Miterfinder benannt. Der Antragsteller macht unter Bezugnahme auf die erste, zurückgenommene Patentanmeldung (...) jedoch geltend, dass er auch in der zweiten Patentanmeldung (...) als Erfinder hätte benannt werden müssen. Zu der zweiten Patentanmeldung (...) sind (...) 2015 und am (...) 2024 Prüfungsbescheide ergangen. Gemäß dieser Prüfungsbescheide ist ein Patent mangels Neuheit und mangels erfinderischer Tätigkeit unter keinen Umständen gewählbar.

Der Antragsteller macht darüber hinaus Vergütungsansprüche aus einer Vielzahl weiterer Patentanmeldungen geltend.

Zu dem Begehren des Antragstellers weist die Schiedsstelle zunächst auf die grundsätzliche rechtliche Systematik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs hin, die von folgender Anspruchslogik ausgeht:

Wenn ein Arbeitnehmer eine technische Lösung findet, ist die technische Lösung als solche ein mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütetes Arbeitsergebnis und deshalb nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium Eigentum des Arbeitgebers und kann von diesem aufgrund seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) garantiert wird,¹ unbelastet von Vergütungsansprüchen anderer frei verwendet werden.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemäß den §§ 6, 7 ArbEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers zwar nicht ersatzlos beseitigt², aber inhaltlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet³, dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit diese kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Daraus folgt zwingend, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Diensterfindung (sogenannter „*Erfindungswert*“), an wel-

1 BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

2 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

3 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

chem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter „Anteilsfaktor“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

Verloren hat er, aber auch nur wenn er denn tatsächlich als Erfinder im Sinne des Patentrechts anzusehen ist, nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanen monetären Wert. Denn es stellt zunächst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen möglichen zukünftigen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts setzt.

Daher kann ein vergütungspflichtiger Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zusätzlich tatsächlich Zahlungen oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Solche können dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition benutzt, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Höhe des Erfindungswerts dann davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung⁴ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zufließen.

Bezahlt ein Dritter für die erfindungsgemäße Schutzrechtsposition Lizenzgebühren an den Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtumstände der Lizenzierung bereit war, für die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt⁵. Gleiches gilt für einen Verkauf der Schutzrechtsposition⁶.

Benutzt das Unternehmen eine infolge des Rechtsübergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließen dem Unternehmen jedoch insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhängige Marktteilnehmer für die Befreiung vom

4 Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

5 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 – Arb.Erf. 67/18, abrufbar über www.dpma.de

6 vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 – Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 06.06.2019 – Arb.Erf. 02/18 und vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar über www.dpma.de

aus dem Patentschutz resultierenden Verbotungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzverträgen Zahlungen vereinbart hätten⁷. Deshalb resultiert aus einer Eigennutzung nur dann ein durch fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags mit einem Dritten abzuschätzender Erfindungswert, falls der Arbeitgeber einen solchen hätte abschließen müssen, um die Erfindung nutzen zu können, wenn ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer die Erfindung gemacht hätte.

Davon ausgehend gilt im vorliegenden Fall Folgendes:

1. Erfindungen, die aus einem Einsatz des Antragstellers bei der „X-AG“ resultieren

Für diese Erfindungen gilt § 11 Abs. 7 AÜG:

„Hat der Leiharbeitnehmer während der Dauer der Tätigkeit bei dem Entleiher eine Erfindung oder einen technischen Verbesserungsvorschlag gemacht, so gilt der Entleiher als Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen.“

Folglich hat der Antragsteller aus Erfindungen, die aus einem Einsatz als Leiharbeitnehmer bei der „X-AG“ resultieren, dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gemäß § 9 ArbEG gegen die „X-AG“ und nicht gegen die Antragsgegnerin, vorausgesetzt, er ist tatsächlich als Erfinder anzusehen.

Somit ist einem etwaigen arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch die patentrechtliche Frage vorgelagert, ob der Arbeitnehmer als Erfinder anzusehen ist. Ist das nicht der Fall, hat er auch keinen Arbeitnehmererfinderrechte begründenden Rechtsverlust erlitten.

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

Eine Erfindung in diesem Sinne ist das auf einer individuellen Geistestätigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Lösung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzmäßigkeiten.⁸ Eine Erfindung liegt somit nur dann vor, wenn 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 als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.

⁷ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

⁸ BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung

Mithin ist nur derjenige Erfinder, der einen eigenen, bestimmbaren schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet hat, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird⁹.

Die Klärung dieser patentrechtlichen Vorfrage gehört allerdings gar 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 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.

Mit der grundsätzlichen 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 Fragestellung durch die Schiedsstelle.¹⁰

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

10 BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380

Dementsprechend hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern der Landgerichte, auch nicht das für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums zur Aufklärung streitentscheidender Tatsachen der Erfindungsgeschichte zur Verfügung gestellt.

Im Hinblick auf den Sachverhalt Patentanmeldung (...) käme darüber hinaus aber selbst dann, wenn man die Erfinderschaft des Antragstellers als gegeben unterstellen würde, das weitere Problem hinzu, dass ein Vergütungsanspruch der Höhe nach das Vorliegen eines Erfindungswerts voraussetzt, sich ein solcher hinsichtlich einer Nutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre durch die „X-AG“ aber im Hinblick auf die eindeutigen Hinweise des DPMA in den Prüfungsverfahren wenn überhaupt, nur in sehr niedriger Höhe begründen ließe. Denn der Erfindungswert von benutzten Dienstleistungen, auf die noch kein Patent erteilt ist, unterliegt einem von den Erteilungsaussichten abhängigen Risikoabschlag, der im vorliegenden Fall bereits spätestens ab dem Prüfungsbescheid vom (...) 2015 sehr hoch angesetzt werden müsste.

2. Erfindungen, die aus einer Beschäftigung des Antragstellers bei der Antragsgegnerin resultieren

Hinsichtlich dieser Erfindungen hat der Antragsteller dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin nach § 9 ArbEG.

Ob ein solcher Anspruch auch der Höhe nach besteht, hängt davon ab, ob der Antragsgegnerin tatsächlich monopolgeschuldete geldwerte Vorteile zugeflossen sind (Erfindungswert) an denen der Antragsteller beteiligt werden müsste (Anteilsfaktor), sei es aus einer Eigennutzung, einer Lizenzierung oder einem Verkauf der Dienstleistung oder wenigstens aufgrund einer über das achte Schutzrechtsjahr hinausgehenden Aufrechterhaltung eines erteilten, aber nicht benutzten Patents unter Vorratsgesichtspunkten¹¹.

Dabei besteht für von der Antragsgegnerin für die „X-AG“ erbrachte Dienstleistungen / Werkvertragsleistungen mutmaßlich wie meist in solchen Fällen die Schwierigkeit, soweit der „X-AG“ Erfinderrechte überlassen wurden, darauf entfallende, in der Regel als Kauf-

¹¹ vgl. zum Vorraterfindungswert Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 10.07.2019 – Arb.Erf. 03/17 und vom 05.05.2020 – Arb.Erf. 53/18, beide abrufbar über www.dpma.de

preis, abhängig von der Vertragsgestaltung im Ausnahmefall möglicherweise auch als Lizenzentnahme zu qualifizierende Einnahmen der Antragsgegnerin konkret zu beziffern, da im Rahmen abgeschlossener Dienstleistungs- oder Werkverträge regelmäßig keine gesonderten Vereinbarungen über auf Patentrechte entfallende Gegenleistungen vereinbart werden. In solchen Fällen verbleibt nur die Möglichkeit, die auf Dienstleistungen entfallenden Einnahmen ausgehend vom Gesamtvolumen und Inhalt der Dienstleistungs- / Werkverträge zu schätzen.

Dazu hatte die Schiedsstelle bereits mit Einigungsvorschlag vom 4. April 1995 – Arb.Erf. 53/93 (nicht veröffentlicht) folgendes ausgeführt:

„(...) Ist der Auftraggeber lediglich an dem Entwicklungsergebnis als solchem, nicht aber an einer Ausschlussmöglichkeit der Wettbewerber hiervon, interessiert, so wird ein neues und zudem patentfähiges Entwicklungsergebnis im Verhältnis der beiden Vertragspartner des Entwicklungsvertrags einen geringeren Wert aufweisen als in dem Falle, in dem der Auftraggeber auch an einem solchen Ausschlussrecht interessiert ist (...)“.

Die Schiedsstelle hatte in diesem Einigungsvorschlag die Auffassung vertreten, dass bei einer vollen Übertragung aller Rechte an etwaigen Dienstleistungen ein Kaufpreisansatz von 1 % der Auftragssumme in aller Regel an der oberen Grenze dessen läge, was die Rechte zwischen den Vertragspartnern wert sein können. Weiterhin hat die Schiedsstelle nach mehrmaliger Befassung mit derartigen Entwicklungsverträgen und dabei gewonnenen Einblicken in verschiedene derartige Verträge mit Einigungsvorschlag vom 12. August 1997 – Arb.Erf. 84/95 (nicht veröffentlicht) folgendes ausgeführt:

„(...) Insbesondere dann, wenn die Entwicklung einer patentfähigen technischen Lösung für den Auftragsgeber nicht im Vordergrund steht, sind nach den Erfahrungen der Schiedsstelle höchstens etwa 1 % der Auftragssumme als Kaufpreisanteil anzusehen. (...)“

Wenn der Vertrag mit dem Dritten, auf den die Schutzrechte übertragen wurden, hingegen eine auf schutzfähige Erfindungen abzielende Forschungstätigkeit zum Gegenstand

hatte, hatte die Schiedsstelle in der Vergangenheit aber auch schon 5 % der Auftragssumme als Kaufpreis für Erfindungsrechte angesetzt.¹²

Im Ergebnis schätzt die Schiedsstelle den als Kaufpreis für Patentrechte an Entwicklungen vereinbarten Anteil in solchen Verträgen also auf 1 % - 5 %, wenn sich aus den Verträgen nicht etwas anderes unter echten Wettbewerbsbedingungen Verhandelt ergibt.

Diese Einschätzung entspricht ständiger und gefestigter Schiedsstellenpraxis¹³. Tatsachen, die dafür sprechen, dass im hier vorliegenden Fall eine in dieser Weise vorgenommene Schätzung der auf die Dienstleistungen entfallenden Einnahmen nicht sachgerecht sein könnte, sind von den Beteiligten nicht mitgeteilt worden.

Darüber hinaus erscheint der Schiedsstelle im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH zu Konzernkonstellationen¹⁴ im vorliegenden Fall insbesondere die Annahme abwegig, dass vernünftige Vertragsparteien bei den Auftragsentwicklungen in der hier vorliegenden Konstellation die Gegenleistung für patentrechtliche Erfindungsrechte an den Umfang einer Konzernnutzung der „X-AG“ gekoppelt hätten. Denn die eigentliche Entwicklungstätigkeit der „X-AG“ findet im Schwerpunkt in eigenen Entwicklungsabteilungen statt, in die der Antragsteller ja zeitweilig im Wege der Arbeitnehmerüberlassung wohl auch eingegliedert war, wohingegen die „X-AG“ bei der Antragsgegnerin lediglich zusätzlich einzelne Leistungen eingekauft hat, die sie auch woanders hätte einkaufen können. Die Antragsgegnerin war somit aus Konzernsicht ein beliebig austauschbarer Dritter.

Dies ergänzend ist zudem auf die unterschiedlichen Vor- und Nachteile einer Vergütung von Erfindern eines Entwicklungsunternehmens und eines produzierenden Unternehmens hinzuweisen. Im produzierenden Unternehmen fällt im Wesentlichen nur dann eine Vergütung an, wenn eine Erfindung auch benutzt wird, was im Regelfall auf den geringeren Teil der gemeldeten Dienstleistungen zutrifft. In einem Entwicklungsunternehmen hingegen fällt für jeden Entwicklungsauftrag ein zu vergütender Erfindungswert an, unabhängig davon, ob das Entwicklungsergebnis später vom Auftraggeber auch verwertet wird. Wahlweise aus beiden Welten die jeweils vorteilhaftere Konstellation beanspruchen zu wollen, wäre nicht sachgerecht.

¹² so Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.10.2002 – Arb.Erf. 29/01 (unveröffentlicht)

¹³ weitere Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 16 RNr. 58

¹⁴ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe

Ist grundsätzlich geklärt, welcher Kaufpreis einer Schutzrechtsposition zugeordnet werden kann, wird bei der Abschätzung des Erfindungswerts in einem weiteren Schritt regelmäßig das Unternehmenswagnis in Abzug gebracht. Das ist der Tatsache geschuldet, dass auch im Abschluss eines Lizenzvertrags oder eines Kaufvertrags ein potentiell unternehmerisches Risiko liegen kann und dass ein Unternehmen regelmäßig auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden können, weshalb ein beträchtlicher Teil des auf die Schutzrechtspositionen entfallenden Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber belassen wird, so dass lediglich 20 % bis 50 %, im Mittel 40 % (sogenannter Umrechnungsfaktor) des Nettokaufpreises als Erfindungswert angesehen werden, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors und gegebenenfalls Miterfinderanteils partizipieren soll¹⁵. Das handhabt die Schiedsstelle dem Grunde nach auch in den Fällen so, in welchen der Kaufpreis in einen Entwicklungsvertrag hineininterpretiert wird.¹⁶

Nachdem aber unklar geblieben ist, wie die Dienstleistungs-/Werkverträge der Antragsgegnerin mit der „X-AG“ gestaltet sind, schlägt die Schiedsstelle ausschließlich zum Zwecke einer gütlichen Einigung ohne Anerkennung einer diesbezüglichen grundsätzlichen Rechtspflicht vor, vorliegend auf den Umrechnungsfaktor zu verzichten und pauschal 1 % der Auftragssumme eines Entwicklungsauftrags als Erfindungswert für übertragene Schutzrechtspositionen anzusetzen.

3. 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 auf die Erfindung zurückgehende, als Erfindungswert bezeichnete wirtschaftliche Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank seines Arbeitsumfelds regelmäßig deutlich leichter als ein außenstehender, freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Dieses Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zuträglichen Rahmenbedingungen hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und

¹⁵ ständige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 30/17 vom 11.12.2018, abrufbar unter www.dpma.de

¹⁶ vgl. z.B. Einigungsvorschlag vom 30.03.2017 – Arb.Erf. 11/15, abrufbar unter www.dpma.de

finanziert bzw. finanziert diese fortwährend. Deshalb hat das Unternehmen einen großen und erfahrungsgemäß in der Regel auch den überwiegenden Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Daher muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, weshalb § 9 Abs. 2 ArbEG im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 1, 2 GG die Vermögensrechte des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers dementsprechend gegeneinander abgrenzt.

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 – 36¹⁷ 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.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsächlichen Umstände der Erfindungsentstehung im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des

¹⁷ 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

Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloßen Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten „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 seltenen Ausnahmefällen vorbehalten ist, welchen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

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 somit an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemäße Aufgabenstellung herangeführt haben.

Beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lösungen zur Leistungspflicht gemäß § 611a BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits mit dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen und damit einen maßgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Lösung eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Annahme einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Denn ein solcher Arbeitnehmer ist schon nach § 241 BGB verpflichtet, seine erfinderischen Überlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn diese

von einer ihm betrieblich bekannt gewordenen Problemstellung herrühren. Deshalb liegt in solchen Fällen stets ein bereits auf den Personaleinsatz zurückgehender betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, der ebenso wie ein konkreter Auftrag die Wertzahl „a=2“ rechtfertigt, selbst wenn der Arbeitnehmer betriebliche Widerstände überwinden musste.

Es ist dabei auch nicht erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret individuell zugewiesenen Aufgabe zu lösen war. Denn das wäre bereits eine Auftragserteilung in Ausübung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO. Dementsprechend kann die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphäre stammen und trotzdem eine betriebliche Aufgabenstellung begründen.

Folglich wird vorliegend von der Wertzahl „a = 2“ auszugehen sein, was ständiger und regelmäßig auch veröffentlichter Schiedsstellenpraxis entspricht.¹⁸

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.

Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dies hier der Fall ist.

- (2) Hinsichtlich der Lösung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der Lösung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie es nicht, zu aufwändig oder zu teuer geht oder die Erkenntnis über Weiterentwicklungsbedarf. Das Teilmerkmal ist zumeist erfüllt. Denn die Einblicke in den innerbetrieblichen

¹⁸ stellvertretend für viele: Einigungsvorschlag vom 22.10.2018 – Arb.Erf. 04/16, abrufbar unter www.dpma.de

Stand, die Arbeitnehmererfinder haben, hat ein freier Erfinder als maßgeblicher Vergleichsmaßstab regelmäßig nicht.

- (3) An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur ausnahmsweise 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 des Erfinders entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und auch in einer Erfindungsmeldung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise bereits fertig war¹⁹. Bei der Nutzung von Laboren, Testzentren und einem Mitarbeiterteam scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht ausschließlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Davon ausgehend liegt die Wertzahl b regelmäßig zwischen 1 und 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 haben darf. Entscheidend dafür sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise 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 unternehmensbezogenen internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszuflüsse und der Möglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befähigung, für deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieadäquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu können.

Die höchste Wertzahl, die Beschäftigte auf akademischen Wissensniveau erreichen können, ist die Wertzahl „c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch für diese Wertzahl In-

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

genieure 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 hingegen, die über solche Gestaltungsmöglichkeiten und tiefgehende Einblicke verfügen, hat der Richtliniengeber maximal die Wertzahl „c=4“ und bei einem funktionsbedingten erhöhten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der Wertzahl „c“ vorgesehen.

Es gilt mithin keine formale Zuordnung, sondern es ist auf den stellungsbezogenen Informationszufluss und die damit verbundenen Anknüpfungsmöglichkeiten für technische Verbesserungen abzustellen.

Für einen Mitarbeiter wie den Antragsteller ist daher zumeist die Wertzahl „c=4“ sachgerecht.

Aus einem Gesamtpunktwert von 7 bis 8,5 ergibt sich nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 ein Anteilfaktor im Bereich von 13 % bis 16,5 %. Die Schiedsstelle schlägt daher vor, den Antragsteller im Umfang seines Miterfinderanteils und eines Anteilsfaktors von 15 % am Erfindungswert zu beteiligen.

(...)