



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	10.12.2020	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 63/18
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§§ 22, 23 ArbEG, § 328 BGB		
<b>Stichwort:</b>	Unternehmensverträge im Konzernverbund - Grenzen der Gestaltungs-freiheit im Hinblick auf Arbeitnehmererfinderrechte		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Das Recht auf das Patent nach § 6 PatG steht dem Erfinder zu, unabhängig davon, ob er die Erfindung in oder außerhalb eines Arbeitsverhältnisses gemacht hat, und stellt ein echtes Vermögensrecht dar, das der Eigentumsgarantie des Art 14 GG unterliegt.
2. Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen sieht in den §§ 6, 7 ArbEG die Möglichkeit des Übergangs des Rechts auf das Patent auf den Arbeitgeber vor, weil das Unternehmen regelmäßig einen erheblichen Anteil daran hat, dass es zu einer Erfindung gekommen ist.
3. Mit dem Übergang des Rechts auf das Patent auf den Arbeitgeber wird der Erfinder nicht vollumfänglich und ersatzlos enteignet, sondern das Vermögensrecht wird inhaltlich nur anders gestaltet:
  - a) Der Arbeitgeber ist nach § 13 ArbEG verpflichtet, die Erfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden, um das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht zu sichern.
  - b) Der Arbeitgeber ist nach § 14 ArbEG verpflichtet, dem Arbeitnehmer Schutzrechtsanmeldungen im Ausland zu ermöglichen, wenn er selbst dort keine Vermögensrechte in Form von Patenten sichern will.

- c) Der Arbeitgeber ist, wenn er eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht vor Ablauf der gesetzlichen Höchstschutzdauer aufgeben möchte, nach § 16 ArbEG verpflichtet, dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen, damit dieser die Schutzrechtsposition weiterführen und damit die Restlaufzeit des auf seine schöpferische Tätigkeit zurückgehenden Vermögensrechts ausschöpfen kann.
  - d) Soweit und solange der Arbeitgeber die Monopolstellung selbst innehat, wandelt sich nach § 9 ArbEG das Recht des Erfinders auf das Patent in ein Teilhaberecht an den aus dem Monopolrecht resultierenden Vorteilen.
4. Das Gesetz schützt diese inhaltliche Gestaltung des Vermögensrechts vor und nach der Meldung einer Erfindung durch den Arbeitnehmer umfassend in den §§ 22 und 23 ArbEG.
- a) Verträge und einseitige Rechtsgeschäfte bis zu Meldung einer Erfindung, die die vom ArbEG vorgesehene inhaltliche Ausgestaltung zum Nachteil des Arbeitnehmers verändern, sind nach den §§ 22 S. 1 ArbEG, 134 BGB nichtig.
  - b) Ab Meldung einer Erfindung sind die inhaltliche Ausgestaltung abändernde Vereinbarungen nach § 22 S. 2 ArbEG möglich, da die die besonderen Verhältnisse im Betrieb und die vielfältigen Möglichkeiten der Verwertung gewerblicher Schutzrechte Fälle denkbar erscheinen lassen, in denen die Regelungen des Gesetzes den Interessen der Beteiligten nicht gerecht werden. § 23 ArbEG schützt den Arbeitnehmer jedoch davor, dass er aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnisses Vereinbarungen zustimmt, die erkennbar dem Gebot der Gerechtigkeit objektiv in ganz besonders gesteigertem Maße widersprechen (erhebliche Unbilligkeit). Solche Vereinbarungen sind unwirksam.
5. Eine vertragliche Gestaltung der Rechtsbeziehungen von Konzernunternehmen in einer „Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung – Forschung und Entwicklung“, die zu einem Zustand führt, der nach § 22 S. 1 ArbEG weder als Vertrag des Arbeitgebers mit dem Arbeitnehmer noch als einseitiges Rechtsgeschäft des Arbeitgebers wirksam herbeigeführt werden könnte, entfaltet nach den §§ 22 S. 1 ArbEG, 134 BGB gegenüber dem Arbeitnehmer keine Wirksamkeit und ist als Vertrag zu Lasten Dritter im Umkehrschluss zu § 328 BGB unzulässig und unwirksam, da er gegen die Grundsätze der Privatautonomie (Art 1, 2 Abs. 1 GG) verstößt.

Begründung:**I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

**Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG**

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er hat seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in der vom Gesetz vorgesehenen Form in Kenntnis zu setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Ist die Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden oder beruht sie maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Diensterfindung.

Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der von einer wirksamen Erfindungsmeldung ausgelösten Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten (§§ 6, 7 ArbEG) und ist nach § 13 ArbEG auch grundsätzlich verpflichtet, die erfindungsgemäße Lehre durch eine Patentanmeldung zu monopolisieren.

Als Ausgleich für den daraus resultierenden Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber an diesen verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- der "wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung" und

- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen<sup>1</sup>. Deshalb werden vom Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich vom Umfang der Nutzung der Monopolstellung und deren Stärke ab.
- (2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder hat, 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, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

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

---

<sup>1</sup> Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

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 oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb das Unternehmen 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 dies 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 diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitarbeiter in Entwicklungsbereichen aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von unter 20 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor

## II. Sachverhalt

Der Arbeitnehmer war bei der „X-KG“ als Leiharbeitnehmer beschäftigt und hat dort in einem Projekt als Bauteilverantwortlicher mit einem weiteren Miterfinder am 11. Mai 2015 eine Diensterfindung gemacht, die die „X-KG“ am 12. Mai 2015 in Anspruch genommen hat.

Die „X-KG“ ist eine Tochtergesellschaft der „Y-AG“.

Die „Y-AG“ hat die Diensterfindung im Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet, jedoch keinen Prüfungsantrag gestellt. Im Dezember 2015 hat die „Y-AG“ um vorzeitige Offenlegung der Patentanmeldung gebeten. Die Patentanmeldung ist seit dem 1. Februar 2018 erloschen, da die „Y-AG“ die Aufrechterhaltungsgebühr nicht bezahlt hat.

Der Arbeitnehmer hat weder eine Freigabe nach § 14 ArbEG erhalten, im Ausland selbst Schutzrechte anmelden zu können, noch wurde er nach § 16 ArbEG über die Aufgabeabsicht in Kenntnis gesetzt und ihm ermöglicht, die deutsche Anmeldung weiterzuführen.

Eine Vereinbarung über den Abkauf dieser Rechte wurde dem Arbeitnehmer ebenso wenig angeboten wie eine Vereinbarung nach § 12 ArbEG über die Art und Höhe der Vergütung.

Der Arbeitnehmer hatte lediglich im März 2017 einen unkommentierten Zahlungseingang auf seinem Gehaltskonto in Höhe von 131,01 € unter dem Betreff „Lohn, Gehalt, Rente „Y-AG“ zu verzeichnen.

Im Mai 2017 hatte der Arbeitnehmer per E-Mail darum gebeten, sich mit ihm zusammenzusetzen, um eine Vergütungsvereinbarung abzuschließen, da die Diensterfindung seit mindestens 2016 in Produkten enthalten sei, die in nennenswerter Stückzahl vertrieben würden. Daraufhin hat er ein Schreiben der „Y-AG“ erhalten, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Erfindung von der „X-KG“ wirksam in Anspruch genommen und das Recht daran sodann auf die „Y-AG“ übertragen worden sei. Für diese Rechtsübertragung habe er als angemessene Vergütung für den Nutzen der „X-KG“ eine Pauschale von 150 € brutto erhalten. Ein weiterer vergütungsrelevanter Nutzen der „X-KG“ bestehe nicht, da die „Y-AG“ Inhaberin der Schutzrechtsposition sei. Deshalb sei ein Einsatz der Erfindung

bei der der „X-KG“ nicht vergütungsrelevant. Außerdem sei ein Einsatz der Dienstleistung bei der „Y-AG“ ebenso wenig vergütungsrelevant, da Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers ausschließlich gegenüber der „X-KG“ bestehen würden.

Der Arbeitnehmer hat im Schiedsstellenverfahren vorgetragen, dass die Dienstleistung heute den Standard im gesamten Konzernverbund der „Y-AG“ darstelle und seit 2015 genutzt werde. Er begehrt deshalb eine angemessene Vergütung für die vergangene, laufende und zukünftige Nutzung.

Die Arbeitgeberin hat im Schiedsstellenverfahren vorgetragen, dass zwischen der „Y-AG“ und ihrer Konzerntochter, der „X-KG“, eine „Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung – Forschung und Entwicklung“ bestehe. Aufgrund dieser Vereinbarung sei die „Y-AG“ alleine berechtigt, bei der „X-KG“ entstandene Dienstleistungen im eigenen Namen anzumelden. Im Gegenzug sei der „X-KG“ ein kostenpflichtiges Nutzungsrecht für die Belieferung von Dritten mit erfindungsgemäßen Produkten eingeräumt. Entsprechend dieses Vertrages sei die „Y-AG“ ab einer Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch die „X-KG“ Inhaberin der Dienstleistung, ohne jedoch den Verpflichtungen aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu unterliegen, da sie nicht Arbeitgeberin der Mitarbeiter der „X-KG“ sei. Benutzungshandlungen der „X-KG“ wiederum seien nicht vergütungspflichtig, da die Berechtigung dazu auf der vertraglichen Vereinbarung mit der „Y-AG“ und nicht auf der Rechteüberleitung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beruhen würde. Eine Offenlegung dieser „Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung – Forschung und Entwicklung“ sei aus Vertraulichkeitsgründen nicht vorgesehen. Die Arbeitgeberin begehrt, dass die Schiedsstelle die Angemessenheit der bezahlten Erfindungsvergütung feststellen möge. Diese sei bereits erfinderfreundlich ausgefallen.

### **III. Wertung der Schiedsstelle**

#### **1. Vom Gesetzgeber gewollte Rechtsstellung des Arbeitnehmererfinders**

Das Recht auf das Patent nach § 6 PatG steht dem Erfinder zu. Es handelt sich dabei um ein echtes Vermögensrecht, das dem Schutz des Art 14 GG (Eigentumsgarantie) unterliegt.

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen regelt mit Hilfe der für den Arbeitnehmer bestehenden Meldepflicht und des daran anknüpfenden Inanspruchnahmerechts des Arbeit-

gebers zunächst die eigentumsrechtliche Zuordnung des Rechts auf das Patent zum Arbeitgeber, das, obgleich es ein Arbeitsergebnis ist, patentrechtlich zunächst dem Arbeitnehmererfinder zusteht.

Durch den Rechteübergang soll der Arbeitnehmer jedoch nicht vollumfänglich und ersatzlos enteignet werden, sondern das Vermögensrecht des Arbeitnehmer soll inhaltlich nur anders gestaltet werden.<sup>2</sup> Dazu gehören insbesondere die Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbEG), um das auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht zu sichern, aber auch die Verpflichtung zur Freigabe der Möglichkeit von Schutzrechtsanmeldungen im Ausland, sofern der Arbeitgeber dort keine Vermögensrechte in Form von Patenten erwerben will (§ 14 ArbEG), und die Verpflichtung zur Mitteilung der Absicht, eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht vor Ablauf der gesetzlichen Höchstschutzdauer aufgeben zu wollen, damit der Arbeitnehmer die Restlaufzeit des auf seine schöpferische Tätigkeit zurückgehenden Vermögensrechts ausschöpfen kann (§ 16 ArbEG). Soweit und solange der Arbeitgeber die Monopolstellung selbst innehat, wandelt sich das Recht des Arbeitnehmers auf das Patent in ein Teilhaberecht an den aus dem Monopolrecht resultierenden Vorteilen, das durch den Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG gewährleistet wird.

Damit diese inhaltliche Ausgestaltung des Eigentumsrechts des Arbeitnehmers Bestand hat, enthält § 22 S. 1 ArbEG zum Schutz der Rechtspositionen des Arbeitnehmers ein generelles gesetzliches Verbot, Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers allgemein abzubedingen. Würde ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer trotzdem derartige Vereinbarungen treffen, wären diese nach § 134 BGB nichtig. Praktische Relevanz hat das beispielsweise für den damit von vorn herein zum Scheitern verurteilten, aber regelmäßig zu beobachtenden Versuch, kollektivrechtlich oder einzelvertraglich die Anwendung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen ganz oder in Teilen für ein Arbeitsverhältnis grundsätzlich auszuschließen.

Dieser absolute gesetzliche Schutz besteht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine konkrete Diensterfindung gemeldet wird. Denn ist eine Diensterfindung erst einmal gemeldet worden, erlaubt § 22 S. 2 ArbEG vom Gesetz über Arbeitnehmererfindungen abweichende Ver-

---

<sup>2</sup> BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

einbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich dieser konkreten Dienstleistung. Der Arbeitnehmer wird damit ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung aber nicht schutzlos gestellt. Vielmehr hat der Gesetzgeber bedacht, dass Arbeitnehmer in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und deshalb auch nach Meldung einer Dienstleistung grundsätzlich die Gefahr besteht, dass ein Arbeitnehmer aufgrund des ungleichen Kräfteverhältnisses ihn gravierend benachteiligenden Regelungen zustimmt<sup>3</sup>. Deshalb hat der Gesetzgeber den Schutz des Vermögensrechts des Arbeitnehmers ab dem Zeitpunkt der Meldung einer Dienstleistung nicht aufgegeben, sondern ihn lediglich auf eine andere rechtliche Grundlage gestellt. Maßstab für die Unwirksamkeit einer Vereinbarung ist jetzt nicht mehr die bloße Nachteiligkeit einer Vereinbarung an sich, sondern ob die Vereinbarung für den Arbeitnehmer unbillig ist. Deshalb sieht die § 23 Abs. 1 ArbEG vor, dass Vereinbarungen über eine gemeldete Dienstleistung, die im Einzelfall im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erkennbar dem Gebot objektiver Gerechtigkeit in ganz besonders gesteigertem Maße widersprechen, unwirksam sind.

Die Arbeitgeberin hat im vorliegenden Fall überhaupt keine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer geschlossen, weder eine, die nach §§ 22 ArbEG, 134 BGB nichtig sein könnte, noch eine die nach § 23 Abs. 1 ArbEG unwirksam sein könnte. Sie hat aber eine rechtliche Gestaltung der Unternehmensstruktur geschaffen, mit der ihre Arbeitnehmer entgegen dem in den §§ 22, 23 ArbEG zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers im Hinblick auf das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen weitgehend rechtlos gestellt werden, sollte die im Schiedsstellenverfahren von der Antragsgegnerin vertretene Rechtsauffassung Bestand haben.

Denn sie hat nach ihrer Darstellung das Verhältnis zwischen Konzernmutter und Konzerntochter vertraglich so gestaltet, dass bei einer Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch die Konzerntochter automatisch in einem einzigen Schritt ein doppelter Eigentumsübergang stattfindet, indem das Eigentum am Recht auf das Patent vom Arbeitnehmererfinder über die Arbeitgeberin auf die Konzernmutter übergeht und diese nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich Eigentümerin des Rechts auf das Patent wird, ohne – weil selbst nicht Arbeitgeber – an das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gebunden zu sein. Die Arbeitgeberin als Konzerntochter wiederum sei aufgrund dieses Rechtsübergangs frei

von Verpflichtungen aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, weil sie das Eigentum an dem aus der Diensterfindung resultierenden Recht auf das Patent verloren habe und für die Nutzung desselben deshalb gegenüber der Konzernmutter kostenpflichtig sei.

Aus ihrer Sicht konsequent hat sich die Arbeitgeberin dementsprechend auch während des gesamten Schiedsstellenverfahrens unter Hinweis auf die zwischen der „X-KG“ und der „Y-AG“ vereinbarte Vertraulichkeit geweigert, die diese Gestaltung regelnde „Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung – Forschung und Entwicklung“ offen zu legen.

Die Schiedsstelle ist allerdings der Auffassung, dass die Regelungen in der „Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung – Forschung und Entwicklung“ im Verhältnis der Arbeitgeberin zu ihren Arbeitnehmern keinen Bestand haben können, sollte die Vertragsgestaltung zwischen der „Y-AG“ und der „X-KG“ zutreffend dargestellt worden sein, was die Schiedsstelle wegen der fehlenden Offenlegung nicht überprüfen kann. Denn dann würden sie sich als Vertrag zu Lasten Dritter darstellen, mit dem die Rechte der Arbeitnehmer nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen entgegen § 22 S. 1 ArbEG abbedungen worden sind. Ein solcher Vertrag wäre aber im Umkehrschluss zu § 328 BGB unzulässig und unwirksam, da er gegen die Grundsätze der Privatautonomie (Art 1, 2 Abs. 1 GG) verstoßen würde. Im Übrigen müsste eine solche Regelung zu Lasten Dritter auch an den §§ 22 ArbEG, 134 BGB scheitern.

Es sind daher nur zwei Konstellationen denkbar, die zulässig wären. Entweder, die „Y-AG“ hat einen marktüblichen Kaufpreis für die Diensterfindung an die „X-KG“ bezahlt, an dem deren Arbeitnehmer nach § 9 ArbEG zu beteiligen wäre, oder die Arbeitgeberin muss die weltweite (§ 823 Abs. 2 BGB i.v.m. § 14 ArbEG) Nutzung im Konzern nach § 9 ArbEG bzw. aufgrund des Fallenlassens der Schutzrechtsposition unter Missachtung des § 16 ArbEG nach § 823 Abs. 2 BGB während der Höchstschutzdauer von 20 Jahren bezahlen.

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle liegt die zweite Variante weitaus näher an der Realität. Denn die Darstellung gegenüber der Schiedsstelle, die „X-KG“ sei als Entwicklungsdienstleistungsunternehmen für die „Y-AG“ tätig, erstaunt zumindest. Die „X-KG“ ist nämlich ausweislich ihres Web-Auftritts kein Entwicklungsdienstleister, sondern produziert hochentwickelte Bauteile für die Antriebe von Fahrzeugen und macht dementsprechend als Automobilzulieferunternehmen Umsätze mit erfindungsgemäßen selbst entwickelten Produkten und nicht mit der Auftragsentwicklung von neuen Technologien. Im Übrigen hat

die Schiedsstelle immer wieder Einblick in Verträge über Auftragsentwicklungen erhalten. Lizenzzahlungen des Auftragsentwicklers für Eigennutzungen waren dort trotz des Übergangs der Patentrechte auf den Auftraggeber häufig nicht vorgesehen. Auch das spricht dafür, dass die von der Arbeitgeberin in ihrer Argumentation zu Grunde gelegte „Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung – Forschung und Entwicklung“ neben der an sich nicht unüblichen Übertragung der rechtlichen Inhaberschaft an der Schutzrechtsposition auf die Konzernmutter dazu herhalten sollte, Rechte der Arbeitnehmer aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zu verkürzen. Zumindest aber offenbart die Argumentation der Arbeitgeberin ein grundlegend falsches Verständnis von der vom Gesetzgeber gewollten inhaltlichen Gestaltung der durch eine Diensterfindung entstandenen Vermögensrechte.

## 2. Erfindungswert der Konzernnutzung

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der durch die Diensterfindung erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Ein Arbeitgeber, der wie hier von der technischen Lehre der Diensterfindung selbst Gebrauch macht, indem er unter Anwendung der Erfindung Produkte herstellt, erhält zwar keine direkten Zahlungen für das Recht auf das Patent. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der technischen Lehre von der Stärke der Schutzrechtsposition abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass diese einer Schutzrechtsposition unterliegt, angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine „*angemessene*“ Vergütung hat, sind bei dieser Schätzung Ungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzubauen hat.

Dazu gehört, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patentgeschützten technischen Lehre üblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen vernünftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der Erfindungswert abgeschätzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll. Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren würde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit wäre, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren. Denn Maßstab sind nicht singuläre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Die genaue inhaltliche Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften, wie sie die Antragsgegnerin tätigt, sind aber Lizenzverträge die Regel, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten erfindungsgemäßen Umsatzes mit einem marktüblichen Lizenzsatz vorsehen.

Daher ist bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu überlegen, auf welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien im vorliegenden Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hätten (Bezugsgröße) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewendet hätten.

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

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berücksichtigen, inwieweit der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich geprägt bzw. das Produkt in seinen Funktionen wesentlich beeinflusst wird, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewürdigt wird<sup>4</sup>. Im

---

4 BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Vordergrund stehen bei dieser Würdigung die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Wenn ein ganzes Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, legen Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als Bezugsgröße zugrunde; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik ebenfalls zu berücksichtigen ist und / oder noch weitere Schutzrechte relevant sind - wird nur ein Anteil herangezogen<sup>5</sup>. Für eine so ermittelte Bezugsgröße vereinbaren Lizenzvertragsparteien dann einen marktüblichen Lizenzsatz.

Im Rahmen dieser Überlegungen ist es deshalb methodisch sachgerecht, zunächst von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu überlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlägt, entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst und welche Bedeutung diesen für das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Stellt sich hierbei heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am Markt gehandelte Produkt erfindungsgemäß ist, sondern nur ein Teil davon, kommt es darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realität damit umgehen würden. Das hängt im Wesentlichen vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Berechnung der Lizenzgebühren und von den im Einzelfall konkret verfügbaren Alternativen zur Lösung dieses Problems ab.

Da grundsätzlich nicht Bauteile oder Baugruppen eines am Markt gehandelten Produkts den Produktumsatz generieren, ist vorrangig zunächst zu überlegen, ob die konkreten Produktumsätze nicht zumindest anteilig als Bezugsgröße herangezogen werden können. Denn diese hat das Unternehmen real vereinnahmt.

Nur wenn aufgrund der Komplexität eines Produkts eine direkte Zuordnung eines Anteils am Umsatz zum Patent nicht sachgerecht möglich ist, würden Lizenzvertragsparteien davon Abstand nehmen, ihren Lizenzvertragsverhandlungen als Bezugsgröße einen Anteil am realen Nettoumsatz zu Grunde zu legen.

---

<sup>5</sup> OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05

Sie würden dann auf eine im Einzelfall konkret verfügbare und belastbare Alternative zur Lösung dieses Problems abstellen, die regelmäßig darin besteht, auf die Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Teile einen Gewinnaufschlag aufzuschlagen und so eine Bezugsgröße zu verhandeln, die den im Produktumsatz enthaltenen Außenumsatz mit erfindungsgemäßen Bauteilen sachgerecht wiedergibt und dann mit Stückzahlen unterlegt zu einem vergleichsweise leicht ermittelbaren Lizenzsatzrelevanten Umsatz führt.

Lizenzvertragsparteien gehen hierbei zunächst von der technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen hat oder soll, aus und prüfen, wo sich im Produkt die Erfindung technisch niederschlägt, identifizieren entsprechende Bauteile oder Baugruppen und überlegen, welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung löst. Wenn ein so ermitteltes Bauteil oder eine so ermittelte Baugruppe einen für die Funktion des Produkts ganz wesentlichen technischen Problemkreis so löst, dass dadurch der Wettbewerbsvorteil des Produkts gegenüber anderen Produkten zumindest mit vermittelt wird, die Herstellungskosten aber im Verhältnis dieser Wirkung sehr niedrig sind („kleine Ursache – große Wirkung“), vermeiden Lizenzvertragsparteien eine Unterbewertung der Erfindung dadurch, dass sie die ermittelten Herstellungskosten um einen angemessen erscheinenden Faktor erhöhen.

Hinsichtlich der Beaufschlagung der Herstellungskosten der erfindungsgemäßen Teile mit einem Gewinnaufschlag ist der Schiedsstelle bekannt, dass in der Industrie bei der Ermittlung des Endpreises betriebswirtschaftlich häufig mit Aufschlägen auf die Herstellkosten im Bereich von 1,3 bis 1,6 kalkuliert wird. Nachdem die Antragsgegnerin die erfindungsgemäßen Produkte offensichtlich selbst herstellt, erschiene der Schiedsstelle ein Aufschlagfaktor von 1,6 sachgerecht, sollte der Bezugsgrößenumsatz nicht wie ausgeführt bereits direkt als Anteil an den Nettoaußenumsätzen ausgewiesen werden können.

Bei den Überlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz gestaltet hätten, ist zu berücksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielräume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren können, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen.

Denn Lizenzsätze belasten die Preiskalkulation von Produkten. Deshalb spiegeln sich die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem

Produktmarkt erzielbaren Lizenzgebühren wieder. Dementsprechend sind in Produktmärkten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenzgebühren marktüblich, während in Märkten, wo Produktsparten mit hohen Margen die Regel sind wie z.B. in der Medizintechnik, deutlich höhere Lizenzgebühren anzutreffen sind.

Die im jeweiligen Vergütungsfall als marktüblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze zu ermitteln<sup>6</sup>.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist der des Automobilbaus, da die Arbeitgeberin mit ihren Produkten Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt.

In diesem Markt müssen Unternehmen, um dem Wettbewerbsdruck Stand zu halten, bekanntermaßen knapp kalkulieren und bei den Herstellungskosten deshalb kostensensibel sein. Das hat zur Folge, dass Unternehmen nur ein enger Spielraum zur Verfügung steht, welche Lizenzkosten sie für einzelne Bauteile zusätzlich zu deren Herstellungskosten akzeptieren können.

Da dieser Spielraum im Allgemeinen bei 20 – 25 % der marktüblichen Margen im Automobil- und Automobilzulieferbereich liegen wird<sup>7</sup>, erscheint der Schiedsstelle ein Lizenzsatz von 1 % sachgerecht. Dieser Lizenzsatz entspricht auch dem reichen Erfahrungsschatz der Schiedsstelle hinsichtlich des hier gegenständlichen Markts.

Die Schiedsstelle ist weiterhin der Auffassung, dass dieser Lizenzsatz nach RL Nr. 11 abzustaffeln ist, weil auch vernünftige Lizenzvertragsparteien in einem Lizenzvertrag eine Abstufung vereinbart hätten. Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird.

Die Arbeitgeberin produziert als Automobilzulieferin naturgemäß große Stückzahlen. Bei großen Stückzahlen ist die Abstufung des Ausgangslizenzsatzes regelmäßig Gegenstand

---

6 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

7 OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis häufig alternativ die rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr), was bei der fiktiven Nachbildung eines marktüblichen Lizenzvertrags entsprechend zu berücksichtigen ist<sup>8</sup>. Dies hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Möglichkeiten am Markt hohe bis sehr hohe Stückzahlen und entsprechende Umsätze erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart. Die Arbeitgeberin ist Teil eines der weltgrößten Automobilkonzerne. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass die mit erfindungsgemäßen Bauteilen erzielten oder zukünftig zu erzielenden Umsätze ganz wesentlich dieser Marktstellung geschuldet sind. In solchen Fällen vereinbaren vernünftige Lizenzvertragsparteien eine Abstaffelung des Lizenzsatzes, weil die Erfindung eben nicht allein kausal für die Umsätze ist und der Lizenzgeber deshalb hinsichtlich der anfallenden Lizenzgebühren von der Marktposition des Lizenznehmers profitiert. Deshalb hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, die erfindungsgemäßen Umsätze nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Die Vergütungsrichtlinien stehen diesem Vorschlag zum Lizenzsatz und zur Abstaffelung nicht entgegen. Denn sie beruhen auf § 11 ArbEG. § 11 ArbEG ist aber keine Verordnungsermächtigung i.S.v. Art 80 GG. Die Vergütungsrichtlinien sind deshalb kein verbindliches Gesetz im materiellen Sinne, sondern lediglich ein unverbindliches Hilfsmittel zur Ermittlung der angemessenen Vergütung i.S.d. § 9 ArbEG, von dem ohne weiteres abgewichen werden kann, wenn die darin enthaltenen Hinweise und Anregungen nicht zu einer angemessenen Vergütung führen, weil sie nicht der Lebensrealität entsprechen<sup>9</sup>. Das stellen auch die Vergütungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits ausdrücklich klar. Die in RL Nr. 10

---

<sup>8</sup> OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13

<sup>9</sup> so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid

genannten Lizenzsätze waren bereits bei Erlass der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet. Zudem stellen sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmärkte ab, was aber für eine sachgerechte Nachbildung marktüblicher Lizenzverträge erforderlich wäre. Sie sind deshalb ungeeignet für die fiktive Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes im konkreten Einzelfall. Gleiches gilt für die in RL Nr. 11 vorausgesetzte Üblichkeit der Abstufung in einem Industriezweig. Ein solcher Üblichkeitsnachweis könnte nie geführt werden, da dafür alle abgeschlossenen Lizenzverträge deutscher Unternehmen und damit Betriebsgeheimnisse offengelegt werden müssten, weshalb die Schiedsstelle die Abstufung nach den Richtlinien wie ausgeführt dann anwendet, wenn sie die Kausalität für den wirtschaftlichen Erfolg eines Produkts nicht nur bei der Erfindung, sondern auch bei der Marktstellung des Unternehmens verortet. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in ständiger Entscheidungspraxis darin überein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags auf Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsätze abzustellen ist<sup>10</sup>, wie es die Schiedsstelle vorliegend getan hat.

### 3. Miterfinderanteil

Der Miterfinderanteil beträgt 50 %.

### 4. Anteilsfaktor

Der konkrete Anteilsfaktor wird 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 aus den Perspektiven „Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl „a“), „Lösung der Aufgabe“ (Wertzahl „b“) und „Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ (Wertzahl „c“) betrachtet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Vergütungsrichtlinien versuchen somit, 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 freier Erfinder unterlegen wäre. In diesem Sinne sind die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 anzuwenden. Ein diesem Ziel nicht Rechnung

---

10 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

tragendes Beharren auf dem Wortlaut einzelner Formulierungen der Vergütungsrichtlinien, die nach RL Nr.1 als unverbindliche Anhaltspunkte zur Verfügung gestellt wurden, aus dem Jahr 1959 stammen und ein Unternehmensbild aus dieser Zeit zur Grundlage haben, führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

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.

Beschäftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach erfinderischen Lösungen zum Kern seiner Leistungspflicht gemäß den §§ 611a, 241 BGB zählt, so hat das Unternehmen grundsätzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Lösung von betrieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu lösen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Lösung eines Problems mehr. Ausreichend für eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Überlegungen an, ist er mit Rücksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fällen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Überlegungen anzustoßen, woraus sich die Wertzahl „a=2“ ergibt. Der Arbeitnehmer war als Bauteilverantwortlicher in einem Projekt eingesetzt, weshalb die Wertzahl „a=2“ sachgerecht erscheint.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

- (1) Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss. Da der Arbeitnehmer als Bauteilverantwortlicher in einem Projekt tätig war, ist das Teilmerkmal erfüllt. Andernfalls wäre er falsch eingesetzt gewesen.
- (2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erfüllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lösung 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 gewählte Ansätze in eine Sackgasse führen. Dann bekommt ein 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. Gerade daraus entstehen unkonventionelle Ideen, die häufig zu den besten Erfindungen führen. Das ist der Unterschied gegenüber einem freien Erfinder, der den Maßstab für den Anteilfaktor darstellt und der solche Einblicke nicht hat. Da die Erfindung aus einem Projekt heraus entstanden ist, ist auch dieses Teilmerkmal erfüllt.
- (3) 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>11</sup>. Die Schiedsstelle geht im Hinblick auf den Erfindungsgegenstand davon aus, dass das Teilmerkmal nicht erfüllt ist.

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

---

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

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.

Für einen Entwicklungsingenieur ohne Führungsfunktionen sehen die Vergütungsrichtlinien die Wertzahl „c=4“ vor. Das erscheint der Schiedsstelle auch im vorliegenden Fall als angemessen.

Die Rahmenbedingungen bei der Entstehung der Diensterfindung führen zu einer Wertzahl von 8,5, was nach der Konkordanztafel der RL Nr. 37 einem Anteilsfaktor von 16,5 % entspricht.