



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	19.06.2012	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 35/11
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 16 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Konkludente Lizenzierung eines Verfahrensschutzrechts, Arbeitnehmererfindervergütung aus dem Lizenzentgelt		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Liefert der Arbeitgeber, der Inhaber eines Verfahrensschutzrechts ist, seinen Kunden ein zur Verfahrensdurchführung notwendiges schutzrechtsfreies Produkt, und benutzen die Kunden dieses Schutzrecht, räumt der Arbeitgeber seinen Kunden regelmäßig (konkludent) ein Lizenzrecht zur Benutzung des Verfahrensschutzrechts ein.
2. Voraussetzung für die Annahme einer konkludente Lizenzierung des Verfahrensschutzrechts an die Kunden und damit für die Einnahme von Lizenzentgelten ist die vom Arbeitgeber zumindest erwartbare Benutzung der Erfindung durch seine Kunden.
3. In einem solchen Fall ist der Arbeitnehmererfinder über einen Erfindervergütungsanspruch nicht an dem Kaufpreis für die Vorrichtung sondern an den Lizenzentgelten nach den RL Nrn. 14, 15 zu beteiligen.

#### **Gründe:**

#### **Zum Sachverhalt**

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin beschäftigt ist, ist Alleinerfinder der Diensterfindung „Aggregat für Geräte“, die Gegenstand der Offenlegungsschriften DE 4... A1 und FR 2... A1 sowie der Patentschriften DE 4... C2 und FR 2... B1 ist. Die Antragsgegnerin,

deren Rechtsvorgängerin die Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, stellt Komponenten für Geräte-Aggregate her, die sie an Geräte-Hersteller verkauft. Die Antragsgegnerin hat in ihrem Betrieb bei der Herstellung von Geräte-Aggregaten von der verfahrensgegenständlichen Erfindung keinen Gebrauch gemacht. Zwischen den Beteiligten bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Hersteller von Geräten, denen die Antragsgegnerin ihre Geräte-Aggregate verkauft hat und insbesondere die X AG die Erfindung benutzt haben. Die Antragsgegnerin bestreitet dies unter Hinweis auf das Patenterteilungsverfahren der verfahrensgegenständlichen Erfindung. Mit Schriftsatz vom 18.10.2011 hat die Antragsgegnerin vorgetragen, im Prüfungsverfahren habe das Patentbegehren eingeschränkt werden müssen, weil im Stand der Technik bereits bekannt gewesen sei, .... Vor diesem Hintergrund seien die ursprünglichen Patentansprüche 23 bis 25 in den Hauptanspruch aufgenommen worden. Erst damit habe der von der Prüfungsstelle genannte Verweis auf eine einfache Aggregation von zwei an sich bekannten Aggregatkomponenten überwunden werden können. Das Patent DE 4... C2 sei am 26.10.2000 in der mit den Patentansprüchen 23 bis 25 abgegrenzten Fassung erteilt worden. Von der Antragsgegnerin sei im Oktober 2009 das genannte Patent zur Aufgabe vorgesehen gewesen, worüber der Antragsteller entsprechend informiert worden sei. Der Antragsteller habe daraufhin ihre Patentabteilung davon in Kenntnis gesetzt, dass das Patent bei ihrem Kunden X in Serie benutzt werde. Deshalb habe die Antragsgegnerin vorsorglich die Entscheidung zur Aufgabe des Patents DE 4... C2 zurückgenommen. In der Regel - so hat die Antragsgegnerin weiter vorgetragen - erhalte der Lieferant von verstellbaren Aggregatkomponenten keine oder nur eine geringe Kostenerstattung für die Erarbeitung einer Regelungssoftware. Insofern habe ein Erfinder eines Verfahrens zum Betrieb eines Aggregats grundsätzlich keine Aussicht auf Erfindervergütung. Um diese „gefühlte Ungerechtigkeit“ zu entschärfen, habe die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit Schreiben vom 20.05.2010 Erfindervergütung auf der Basis der gelieferten Erzeugnisse mit einer verminderten Bezugsgröße in Höhe von 4.985 € angeboten. Der Antragsteller habe dieses Vergütungsangebot mit E-Mail vom 24.06.2010 abgelehnt. Die Patentabteilung der Antragsgegnerin sei weiterhin davon ausgegangen, dass das verfahrensgegenständliche Patent tatsächlich in der Serienproduktion genutzt werde. Wie weitere Recherchen ergeben hätten, habe die Antragsgegnerin weder Regelungstechnik zum Betrieb eines Geräts gemäß dem verfahrensgegenständlichen Patent entwickelt noch an ihre Kunden verkauft. Der Antragsgegnerin sei zudem die Gesamtregelstrategie für das Aggregat in X-Geräten unbekannt. Für die Komponente „S-anordnung“ liefere die Antragsgegnerin nur den verstellbaren Schwenkmotor mit den daran befestigten S-teilen. Die elektronische Entwicklung liege vollständig in der Hand des Geräteherstellers. Weil die Antragsgegnerin nur einzelne Erzeugnisse liefern würde, habe sie grundsätzlich keine Kenntnis über die

regelungstechnische Kombination dieser Erzeugnisse. Durch bloße Inaugenscheinnahme sei nicht zu erkennen, ob in einem Gerät von der Lehre des Patents Gebrauch gemacht worden sei, da das Patent ein Verfahren betreffe. Zusammenfassend könne die Antragsgegnerin keine Basis für einen Vergütungsanspruch erkennen.

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 22.11.2011 erklärt, das Patenterteilungsverfahren habe keinen Einfluss auf den ihm zustehenden Anspruch auf angemessene Erfindervergütung gegen die Antragsgegnerin. Insbesondere das Unternehmen X AG benutze die verfahrensgegenständliche Diensterfindung in den von der Antragsgegnerin gekauften Komponenten. Somit habe die Antragsgegnerin durch die Lieferung der Komponenten an ihre Kunden einen maßgeblichen Anteil an der Erfindung. Dass das Unternehmen X AG die verfahrensgegenständliche Erfindung benutze, würden Auszüge aus dem im Internet zugänglichen „X-Techniklexikon“ verdeutlichen. Die verfahrensgegenständliche Erfindung werde deshalb bei den Kunden der Antragsgegnerin realisiert. Die Antragsgegnerin hat dem mit Schriftsatz vom 20.12.2011 entgegengehalten, die von ihr ihren Kunden gelieferten Gerätekomponenten würden keine Aggregatsregelung und keine Sensorik umfassen.

## **Zum Einigungsvorschlag**

### **A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 ArbEG n.F.**

Auf die verfahrensgegenständliche Erfindung sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden.

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Ob und wenn ja wann der Antragsteller der (Rechtsvorgängerin der) Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Diensterfindung gemeldet hat, ist dem Vortrag der Beteiligten nicht zu entnehmen. Hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Diensterfindung nicht nach § 5 Abs. 1 ArbEG gemeldet, ist nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (B u. TEV vom 28.01.2010, Arb.Erf. 56/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 1, S. 318/322 f.; B u. EV vom 21.10.2010, Arb.Erf. 21/09; B u. TEV vom 02.03.2011, Arb.Erf. 14/08; EV vom 03.05.2011, Arb.Erf. 10/09; EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10 - alle unveröffentlicht) für die Anwendung des ArbEG entscheidend, zu welchem Zeitpunkt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Diensterfindung hätte melden müssen. Nach § 5 Abs. 1 ArbEG (a.F. und n.F.) ist der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, verpflichtet, sie „unverzüglich“ dem Arbeitgeber zu melden. Unverzüglich ist eine Erfindungsmeldung

dann, wenn sie ohne schuldhaftes Zögern erfolgt (s. die Legaldefinition in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB, die für das gesamte Privatrecht gilt). Geboten ist deshalb ein nach den Umständen des Einzelfalles zu messendes beschleunigtes Handeln des Arbeitnehmers, das das Interesse beider Arbeitsvertragsparteien an einer möglichst frühzeitigen Offenbarung der Dienstleistung im Blick auf die Prioritätssicherung berücksichtigt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 4. Aufl. 2002, § 5 Rn. 28; Reimer/Schade/Schippel/Rother, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 5 Rn. 19 jeweils m.w.N.; BGH vom 19.05.2005, GRUR 2005, 761 - Rasenbefestigungsplatte).

Der Antragsteller musste der Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Dienstleistung unverzüglich nach ihrer Fertigstellung, also auf jeden Fall vor der Anmeldung der Erfindung zur Erteilung eines Patents nach § 5 ArbEG melden. Die Erfindung ist am 04.11.1991 zur Erteilung eines Patents beim DPMA angemeldet worden. Insofern sind auf diese Erfindung nach § 43 Abs. 3 ArbEG n.F. die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

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

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die (Rechtsvorgängerin der) Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

#### **C. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG**

Die Verfahrensbeteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die verfahrensgegenständliche Dienstleistung weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Antragsteller für beide Teile verbindlich nach § 12 Abs. 3 und 4 ArbEG festgesetzt. Der Antragsteller hat insbesondere das Angebot der Antragsgegnerin vom 20.05.2010 auf Zahlung einer Erfindervergütung in Höhe von 4.985 € für die gesamte Laufzeit des Schutzrechts mit E-Mail von 24.06.2010 abgelehnt.

#### **D. Aufgabe des Schutzrechts, § 16 ArbEG**

Die Antragsgegnerin hat im Oktober 2009 dem Antragsteller mitgeteilt, sie wolle das Patent DE 4... C2 nicht aufrechterhalten. Der Antragsteller hat daraufhin nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang dieser Mitteilung die Übertragung des Rechts an dem

Patent verlangt, sondern die Patentabteilung der Antragsgegnerin darüber informiert, dass das verfahrensgegenständliche Patent bei der X AG in Serie benutzt werde, woraufhin die Antragsgegnerin die Entscheidung zur Aufgabe dieses Patents zurückgenommen hat. Verlangt der Arbeitnehmer nicht innerhalb der Frist des § 16 Abs. 2 ArbEG die Übertragung des Rechts an dem Patent, wirkt die Mitteilung des Arbeitgebers nach § 16 Abs. 1 ArbEG, er wolle das Patent nicht aufrechterhalten, nicht fort (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 16 Rn. 32). Insofern konnte die Antragsgegnerin das Patent DE 4... C2 aufrechterhalten und musste dieses trotz der Mitteilung vom Oktober 2009 nicht aufgeben.

#### **E. Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt der (konkludenten) Vergabe von Lizenzen, RL Nrn. 14, 15**

Der verfahrensgegenständlichen Erfindung kommt unter dem Gesichtspunkt der (konkludenten) Vergabe von Lizenzen zurzeit kein Wert zu.

#### **I. (Konkludente) Vergabe von Lizenzen, RL Nrn. 14, 15; Ermittlung eines pauschal in den Kaufpreis einer Vorrichtung eingerechneten Lizenzentgelts**

Findet die Benutzung einer Erfindung, deren Kern die Verwendung eines erfindungsgemäßen Produkts ist, durch Dritte dergestalt statt, dass Kunden des Arbeitgebers das Produkt zur Herstellung des Endprodukts von diesem geliefert bekommen, ähnelt nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (EV vom 30.03.2004, Arb.Erf. 81/02 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) diese Benutzungsgestattung einer Verfahrenslizenz. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Arbeitgeber fortlaufend den Einsatz des von ihm gelieferten Produkts durch Untersuchungen vor Ort oder Berichte der Nutzer untersucht hat, auch wenn es sich vorrangig um einen Erfahrungsaustausch mit dem Kunden gehandelt hat. Der Erfindungswert besteht in diesem Fall in einem Anteil des Nettoumsatzes der zur Durchführung des geschützten Verfahrens gelieferten Produkts nach Art einer Nettolizenzentnahme unter weiterer Berücksichtigung der üblichen Abschläge für durchschnittliche Know-how-Anteile, Gemeinkosten etc..

Der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil „Fullplastverfahren“ (vom 24.09.1979, GRUR 1980, 38/39, re. Sp., Ziff. [18]) Folgendes entschieden:

*„Veräußert der Inhaber eines Verfahrenspatents an einen gewerblichen Abnehmer eine Vorrichtung, die nach dem Vertragszweck zur Ausübung des geschützten Verfahrens bestimmt ist, dann würde es allerdings dem Sinn des Vertrages widersprechen, wenn der*

*Veräußerer nunmehr dem Erwerber der Vorrichtung deren bestimmungsgemäße Benutzung unter Berufung auf sein Verfahrenspatent verbieten könnte. Nach dem Zweck eines solchen Veräußerungsvertrages ist deshalb regelmäßig anzunehmen, daß der Veräußerer dem Erwerber eine Erlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens mit Hilfe der Vorrichtung auch dann erteilt hat, wenn ausdrückliche Vereinbarungen über eine solche Lizenz weder in dem Kaufvertrag noch sonst getroffen worden sind (vgl. RGZ 86, 436, 440; 124, 317, 319; 135, 145, 148 - Bandeisenreifen; 142, 168, 169 - Loseblätterbuch). Damit ist indessen nichts darüber gesagt, unter welchen näheren Bedingungen eine solche Lizenz erteilt werden kann, insbesondere, ob sie entgeltlich oder unentgeltlich gewährt wird. Diese Rechtsfolge beruht allein auf den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten und hat mit einer Erschöpfung der das Verfahren betreffenden Schutzrechte nichts zu tun. Der Veräußerer der Vorrichtung ist nicht gehindert, die Lizenzierung des Verfahrens von einer Lizenzzahlung abhängig zu machen, wie er dies hier durch den Lizenzvertrag und Know-how-Vertrag getan hat.“*

Erzielt der Arbeitgeber in einer solchen Konstellation gesonderte Lizenzeinnahmen, ist der Arbeitnehmererfinder über einen Erfindervergütungsanspruch nicht an dem Kaufpreis für die Vorrichtung, sondern an den Lizenzentgelten nach den RL Nrn. 14, 15 zu beteiligen. Liefert der Arbeitgeber, der Inhaber eines Verfahrensschutzrechts ist, seinen Kunden ein zur Verfahrensdurchführung notwendiges schutzrechtsfreies Produkt, und benutzen die Kunden dieses Schutzrecht, räumt der Arbeitgeber seinen Kunden regelmäßig (konkludent) ein Lizenzrecht zur Benutzung des Verfahrensschutzrechts ein (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 14 Rn. 25).

## **II. Schiedsfall**

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin vorliegend ihren Kunden keine Lizenz zur Benutzung der verfahrensgegenständlichen Erfindung eingeräumt hat und demzufolge in dem Kaufpreis, den sie von ihren Kunden für den Verkauf nicht patentgeschützter Aggregatskomponenten erhalten hat, kein Entgelt für die Lizenzierung der verfahrensgegenständlichen Erfindung enthalten ist, weshalb dieser Erfindung unter dem Gesichtspunkt der (konkludenten) Vergabe von Lizenzen zurzeit kein Wert zukommt. In dem Schiedsfall Arb.Erf. 81/02 (a.a.O.) hatte der Arbeitgeber die Benutzung seiner Verfahrenserfindung durch den Einsatz der von ihm gelieferten Produkte durch Untersuchungen bei seinen Kunden kontrolliert. In einem solchen Fall ist anzunehmen,

dass der Arbeitgeber seinen Kunden die Benutzung der Verfahrenserfindung (stillschweigend) lizenziert und in dem Kaufpreis, den er für den Verkauf nicht erfindungsgemäßer Vorrichtungen erhält, ein die Lizenzierung abgeltendes Entgelt steckt. In dem dem BGH-Urteil „Fullplastverfahren“ (a.a.O.) zugrunde liegenden Sachverhalt war nach dem Zweck des Vertrags zwischen dem Verkäufer der nicht patentgeschützten Vorrichtung, der zugleich Inhaber des Verfahrenspatents war, und seinem Abnehmer die verkaufte Vorrichtung zur Ausübung des patentgeschützten Verfahrens bestimmt. In einem solchen Fall ist der Abschluss eines stillschweigenden und gegebenenfalls entgeltlichen Lizenzvertrags anzunehmen. Wenn also der Arbeitgeber, der Inhaber eines Verfahrensschutzrechts ist, seinen Kunden ein zur Verfahrensdurchführung notwendiges schutzrechtsfreies Produkt liefert und die Kunden dieses Schutzrecht benutzen, dann räumt der Arbeitgeber seinen Kunden regelmäßig (konkludent) ein Lizenzrecht zur Benutzung des Verfahrensschutzrechts ein.

Voraussetzung für die konkludente Lizenzierung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung an die Kunden der Antragsgegnerin und damit für die Einnahme von Lizenzentgelten ist somit die von Seiten der Antragsgegnerin zumindest erwartbare Benutzung der Erfindung durch ihre Kunden. Daran fehlt es vorliegend. Denn nach Überzeugung der Schiedsstelle hat die Antragsgegnerin nicht erwartet, dass ihre Kunden, also die Hersteller von Geräten, die verfahrensgegenständliche Erfindung benutzen würden, weshalb in dem von der Antragsgegnerin für den Verkauf nicht erfindungsgemäßer Aggregatskomponenten erhaltenen Kaufpreis auch kein Entgelt für eine (nicht erfolgte) Lizenzierung der verfahrensgegenständlichen Erfindung enthalten ist, an dem der Antragsteller über einen Erfindervergütungsanspruch partizipieren könnte. Die Regelung des Aggregats eines Geräts gestaltet nach Kenntnis der Schiedsstelle der Geräte-Hersteller normalerweise eigenverantwortlich, was sich mit den Angaben der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 18.10.2011 deckt, in dem die Antragsgegnerin mitgeteilt hat, die Gesamtregelstrategie für von ihren Kunden hergestellte Geräte sei ihr unbekannt; vielmehr liege die Elektronikentwicklung vollständig in der Hand des Geräteherstellers. Insofern ist die Antragsgegnerin nicht davon ausgegangen, dass ihre Kunden von dem Aggregatsregelungssystem, dass das verfahrensgegenständliche Patent schützt, Gebrauch machen würde. Die Antragsgegnerin hat zudem mit Schriftsatz vom 22.12.2011 vom Antragsteller unwidersprochen mitgeteilt, der Umfang ihrer Lieferungen an Geräte-Hersteller umfasse keine Aggregatsregelung und keine Sensorik. Nach Patentanspruch 1 der DE 4... C2 ist ein erfindungsgemäßes Geräte-Aggregat indes u.a. dadurch gekennzeichnet, dass ...

Das bedeutet, dass die Antragsgegnerin ihren Kunden die verfahrensgegenständliche Erfindung nicht lizenziert und demzufolge auch kein Lizenzentgelt erhalten hat.

## **F. Unausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten, RL Nr. 24**

Der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung kommt auch kein Wert unter dem Gesichtspunkt unausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten (RL Nr. 24) zu, weil die Antragsgegnerin gegen Geräte-Hersteller keine Schadensersatzansprüche wegen angeblicher Verletzung des Patents DE 4... C2 geltend gemacht hat.

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG ist für die Vergütungsbemessung die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung maßgebend. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet ist, wirtschaftlich sinnvolle und zumutbare Verwertungsmöglichkeiten bei der Vergütungsberechnung zu berücksichtigen. Der Arbeitnehmer hat daher gegen den Arbeitgeber nach § 9 Abs. 1 ArbEG nicht nur einen Anspruch auf angemessene Vergütung hinsichtlich der tatsächlichen wirtschaftlichen Verwertung durch den Arbeitgeber, sondern ausnahmsweise auch im Blick auf Verwertungen, die der Arbeitgeber unterlässt, die er aber bei verständiger Würdigung ausnutzen müsste. Unverständlich sind solche Überlegungen, die absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen (Schiedsstelle, EV v. 19.03.2002, Arb.Erf. 6/99 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 88; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., § 9 Rn. 40). Nach RL Nr. 24 sind deshalb bei der Ermittlung des Erfinderwertes die unausgenutzten Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen der bei verständiger Würdigung bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen, wenn die Erfindung ganz oder teilweise nicht verwertet wird, obwohl sie verwertbar ist. Ein Vergütungsanspruch kommt aber nur dann in Betracht, wenn dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist (Schiedsstelle, EVe v. 02.07.2003, Arb.Erf. 44/01; v. 06.03.2008, Arb.Erf. 28/06; v. 15.04.2008, Arb.Erf. 47/06; v. 25.04.2008, Arb.Erf. 95/04; v. 12.06.2008, Arb.Erf. 23/06 - alle unveröffentlicht).

Vor diesem Hintergrund sind nach RL Nr. 24 bei der Ermittlung des Erfinderwertes die unausgenutzten Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen der bei verständiger Würdigung bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen, wenn die Erfindung ganz oder teilweise nicht verwertet wird, obwohl sie verwertbar ist. Zwar kann auch in dem Verzicht des Arbeitgebers auf die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen Schutzrechtsverletzer eine nicht vollständige Ausnutzung der Erfindung liegen. Gibt es hierfür aber sachgerechte Gründe, besteht insbesondere ein hohes Prozessrisiko, scheidet ein Anspruch nach RL Nr. 24 aus, der nur bei ganz besonderen Umständen gegeben sein kann (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 24 Rn. 49).

Vorliegend bedeutet das, dass selbst dann, wenn Geräte-Hersteller tatsächlich das Patent DE 4... C2 verletzt hätten und der Antragsgegnerin gegen diese



Schadensersatzansprüche zustehen würden, bei der Ermittlung des Erfinderwertes diese Schadensersatzansprüche nicht berücksichtigt werden könnten. Denn stärker noch als die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch Vermarktung eines erfindungsgemäß ausgebildeten Produkts ist das Risiko bei der Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils durch eine Verletzungsklage auf Schadensersatz wegen unberechtigter Patentbenutzung. Für das Absehen von einem solchen Rechtsstreit kann es wegen des hohen Prozessrisikos immer kaufmännische Gründe geben, die im Sinne der RL Nr. 24 eine solche Entscheidung als verständige Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten rechtfertigen. Ein nur im Wege eines Rechtsstreits erzielbarer wirtschaftlicher Vorteil kann nur unter ganz besonderen Umständen unter dem Gesichtspunkt der nicht ausgenutzten wirtschaftlichen Verwertbarkeit nach RL Nr. 24 berücksichtigt werden (Schiedsstelle, EVe v. 17.01.1996, Arb.Erf. 43/94 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; v. 06.03.2008, Arb.Erf. 28/06 - unveröffentlicht). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Denn zum einen beweisen die von dem Antragsteller seinem Schriftsatz vom 22.11.2011 beigefügten Auszüge aus dem „X Techniklexikon“ nicht, dass die X AG von der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung Gebrauch macht. Die Angaben in dem „X Techniklexikon“ sind wohl zur Information des Endkunden der X AG gedacht und sehr allgemein gehalten. Diese Angaben enthalten keine technischen Beschreibungen oder Skizzen, denen die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung zu entnehmen wäre. Außerdem liefert die Antragsgegnerin ihren Kunden keine Aggregatsregelung und keine Sensorik (s.o.), was ebenfalls gegen die Benutzung des die Sensorik beanspruchenden Patents DE 4... C2 spricht. Dass die Antragsgegnerin nicht versucht hat, vermeintliche Schadensersatzansprüche gegen Geräte-Hersteller gerichtlich durchzusetzen, hält die Schiedsstelle für begründet, weil auf der Grundlage des von dem Antragsteller vorgelegten Materials die Schiedsstelle keine Verletzung des verfahrensgegenständlichen Patents feststellen kann. Auf der Grundlage dieses Materials hätte die Antragsgegnerin nach Auffassung der Schiedsstelle keinen Anspruch auf Schadensersatz gehabt. Für den Verzicht der Antragsgegnerin auf gerichtliche Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen ihre Kunden wegen vermeintlicher Verletzung des verfahrensgegenständlichen Patents gibt es zudem einen weiteren sachgerechten Grund. Die Antragsgegnerin wird nämlich nicht die Geschäftsbeziehungen zu ihren Kunden durch gerichtliche Auseinandersetzungen mit diesen belasten wollen.

**G. Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt des Vorratspatents, RL Nr. 21**

(...)

**H. Miterfinderanteil**

(...)

**J. Anteilsfaktor**

(...)

**K. Erlöschen durch Leistung, § 362 Abs. 1 BGB**

In ihrem Vergütungsangebot vom 20.05.2010 hat die Antragsgegnerin eine „Erteilungsprämie“ in Höhe von 950 € von der von ihr errechneten Erfindervergütung in Abzug gebracht. Daraus schließt die Schiedsstelle, dass der Antragsteller für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung bereits 950 € erhalten hat, die auf seinen Anspruch auf Erfindervergütung anzurechnen sind. Der Anspruch des Antragstellers auf Zahlung von Vergütung für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung ist deshalb nach § 362 Abs. 1 BGB in Höhe von 950 € durch Leistung erloschen...

**L. Gesamtvorschlag der Schiedsstelle**

Nach dem Vorschlag der Schiedsstelle hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin für die verfahrensgegenständliche Diensterfindung zurzeit einen Anspruch auf Vergütung unter dem Gesichtspunkt des Vorratspatents (RL Nr. 21) in Höhe von 781,71 €, der sich wie folgt berechnet:  $(10.495,21 \text{ € Erfindungswert} \times 0,165 \text{ Anteilsfaktor}) \approx 1731,71 \text{ €} - 950 \text{ € bereits gezahlte Erfindervergütung} \approx 781,71 \text{ €}$ .