



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.01.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 16/10
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 16 ArbEG		
Stichwort:	Abkauf der Beschränkungen des § 16 ArbEG, Verkauf der Dienstleistung, Schadensersatz bei Verletzung § 16 ArbEG		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Verpflichtet sich der Arbeitnehmererfinder, gegen Zahlung eines einmaligen Betrags von 500 €, die mit der Freigabe der Rechte an der Erfindung für alle Staaten, in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechtsanmeldung tätigen möchte, erworbenen Rechte an einen Dritten zu übertragen einschließlich der Berechtigung des Arbeitgebers, über alle Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte des Arbeitgebers und/oder des Dritten, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu verfügen und zwar ohne die Beschränkungen des § 16 ArbEG, dann schuldet der Arbeitgeber dem Erfinder für den Verkauf der Erfindung dennoch eine Vergütung.
2. Eine von dem Erfinder gewährte Befreiung des Arbeitgebers von den Beschränkungen des § 16 ArbEG schließt spätere Schadensersatzansprüche des Erfinders wegen der Verletzung der Verpflichtung aus § 16 ArbEG aus.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin - einem Unternehmen der Automobilzulieferindustrie - beschäftigt war, ist Miterfinder der in die nachstehende Tabelle 1 eingestellten Dienstleistungen...

Die Beteiligten können sich nicht darüber einigen, ob dem Antragsteller Vergütung für diese Dienstleistungen zusteht. Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen bestehen insbesondere darüber, ob die Antragsgegnerin die Dienstleistungen in ihrem Betrieb benutzt hat und ob die Vergütung des Antragstellers für den Verkauf der Dienstleistungen bereits abgegolten ist.

Zum Einigungsvorschlag

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

Auf die verfahrensgegenständlichen Erfindungen 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 Antragsgegnerin die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen gemeldet hat, ist der Schiedsstelle nicht bekannt. Hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Dienstleistung 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; EV vom 15.09.2011, Arb.Erf. 10/10; EV vom 02.02.2012, Arb.Erf. 58/11; B u. EV vom 08.02.2012, Arb.Erf. 43/10 - alle unveröffentlicht) für die Anwendung des ArbEG entscheidend, zu welchem Zeitpunkt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Dienstleistung hätte melden müssen. Nach § 5 Abs. 1 ArbEG (a.F. und n.F.) ist der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung 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, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 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).

Ausweislich der von der Antragsgegnerin vorgelegten Anlagen AG 1 bis AG 23 hat die Antragsgegnerin die Dienstleistungen in den Jahren 1998 bis 2007 unbeschränkt in Anspruch genommen bzw. haben die Beteiligten die diese Dienstleistungen betreffende Vereinbarungen in dem genannten Zeitraum getroffen. Der Antragsteller musste der Antragsgegnerin die Erfindungen zuvor melden. Insofern sind auf die Erfindungen 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 für die Dienstleistungen mit den Nrn. 1 bis 6 und 8 bis 9 nach Tabelle 1 einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin diese Dienstleistungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat, worüber zwischen den Beteiligten Einvernehmen besteht. Hinsichtlich der Erfindungen mit den Nrn. 7 und 10 nach Tabelle 1 steht dem Antragsteller gegen die Antragsgegnerin schon dem Grunde nach kein Anspruch auf Erfindervergütung zu, weil die Antragsgegnerin diese Dienstleistungen nicht unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz ... vorgetragen, die Antragsgegnerin habe „alle Erfindungen“ unbeschränkt in Anspruch genommen. Die Antragsgegnerin hat indes ... hinsichtlich der Dienstleistungen Nr. 7 ... und hinsichtlich der Dienstleistung Nr. 10 ... vorgetragen, sie habe diese Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen... Der Antragsteller hat dieser Darstellung nicht widersprochen

Nach § 9 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat. Die Inanspruchnahme erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer, § 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG. Die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Umstände liegen beim Anspruchssteller, also dem Arbeitnehmer (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 9 Rn. 300 m.w.N.), so dass vorliegend der Antragsteller darlegen und gegebenenfalls beweisen müsste, dass die Antragsgegnerin die Dienstleistungen mit den Nrn. 7 und 10 nach Tabelle 1 unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was er indes nicht getan hat. Hinsichtlich dieser Dienstleistungen hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin daher schon dem Grunde nach keinen Anspruch auf Vergütung.

C. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Verfahrensbeteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Dienstleistungen weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Antragsteller nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

D. Erfindungswerte

I. Dienstleistung mit der Nr. 1

1. Betriebliche Benutzung der Erfindung, RL Nrn. 3 bis 13; Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

Die Antragsgegnerin erteilt dem Antragsteller Auskunft darüber, ob sie die Dienstleistung NR. 1 in ihrem Betrieb benutzt hat...

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 28.04.2010 vorgetragen, die Erfindung NR. 1 würde seit zehn Jahren bei den Kfz-Herstellern X. und Y. in drei Modellen verbaut. Die Antragsgegnerin hat dagegen mit Schriftsatz vom 01.07.2011 (Seite 3) erklärt, ihren Unterlagen lasse sich nicht entnehmen, dass sie die Dienstleistung NR. 1 jemals in ihrer Produktion genutzt habe. Ihre gezielte Nachforschung habe die Behauptung des Antragstellers, die Dienstleistung sei in drei X.- und Y.modellen über zehn Jahre lang verwendet worden, nicht bestätigt. Der Antragsteller hat daraufhin mit Schriftsatz vom 07.10.2011 seine Behauptung aus seinem Antragschriftsatz wiederholt und nochmals vorgetragen, die Erfindung werde seit zehn Jahren bei X. und Y. in drei Modellen verbaut. Mit Schriftsatz vom 31.01.2012 hat der Antragsteller zum Beweis seiner Behauptung Kundenzeichnungen aus dem X.-Konzern vorgelegt, aus denen sich ergebe, dass die dort abgebildeten Modelle ... in Fahrzeuge des X.-Konzerns eingebaut würden. Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 22.02.2012 angekündigt, sie werde aufgrund der Konstruktionszeichnungen erneut Nachforschungen im Hinblick auf eine Benutzung der Dienstleistung NR. 1 anstellen. Mit Schriftsatz vom 31.07.2012 hat die Antragsgegnerin im hier interessierenden Zusammenhang Folgendes vorgetragen:

- „1. *Dienstleistung NR. 1*
- a) *Die Antragsgegnerin hat nochmals schwierige Nachforschungen unternommen, um der sich wiederholenden Behauptung des Antragstellers auf den Grund zu gehen, die Dienstleistung mit dem Titel »...« sei in drei X.- und Y.-Modellen über ein Jahrzehnt lang genutzt worden. Die*

Nachforschungen sind deshalb so schwierig, da der ...-System-Geschäftsbereich vor Jahren veräußert wurde. Trotz aller Bemühungen lassen sich keine Belege finden, die eine vergütungspflichtige Benutzung der Dienstfindung des Antragstellers durch die Antragsgegnerin in den genannten Projekten bestätigen.

Die Antragsgegnerin lieferte tatsächlich in der Vergangenheit ein ...-System namens ... an den X.-Konzern. Ob in diesem System tatsächlich die Dienstfindung NR. 1 des Antragstellers genutzt wurde, ist nicht aufklärbar. Die durch den Antragsteller eingereichten Konstruktionszeichnungen verschaffen insofern keine Gewissheit. Es lässt sich nicht aufklären, ob die Konstruktionszeichnungen tatsächlich den Produktions- und Auslieferungsstand des ... wiedergeben, wenn denn die Produktion überhaupt der Zeichnungsfertigung nachfolgte. Unklar ist auch, ob die Zeichnungen tatsächlich die Dienstfindung implementieren. Die Zeichnungen sind teilweise vereinfacht und beziehen sich nicht unmittelbar auf die Dienstfindung, sondern rücken andere Teile der in Rede stehenden Gesamtvorrichtung in den Vordergrund.

Die Antragsgegnerin konnte den vorgelegten Zeichnungen lediglich entnehmen, dass es sich um die Wiedergabe von Darstellungen aus dem US-Patent handelt, dass auf die Dienstfindung zurückgeht. Die Konstruktionszeichnungen sind höchstwahrscheinlich Zeichnungen des X.-Konzerns, die auf das Papier der Antragsgegnerin gedruckt worden sind. Dieser Ablauf spiegelt die damals gängige Vorgehensweise im Rahmen von Kundenanfragen wider, die ein Angebot der Antragsgegnerin auslösen sollten. Der Antragsteller selbst macht keinerlei Angaben zur Herkunft und zum Urheber der von ihm vorgelegten Kundenzeichnungen.“

Die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Umstände liegen zwar bei dem Anspruchssteller, also dem Arbeitnehmererfinder (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 300 m.w.N.), so dass vorliegend der Antragsteller die Benutzung der Erfindung NR. 1 durch die Antragsgegnerin darlegen und gegebenenfalls beweisen müsste. Aus § 242 BGB ergibt sich aber eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann (Palandt/Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 71. Aufl. 2012, § 260 Rn. 4 m.w.N.). Aus diesem Grund hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch

auf Auskunftserteilung. Der Arbeitnehmererfinder trägt die Darlegungs- und Beweislast für die seinen Anspruch auf Erfindervergütung begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seines Anspruchs auf Erfindervergütung ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Die Auskunft ist ihrem Inhalt nach eine Wissenserklärung, die die zur Durchsetzung des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders notwendigen Informationen enthalten muss. Dabei umfasst der auf § 242 BGB gegründete Anspruch auf Auskunft anders als der Anspruch auf Rechnungslegung grundsätzlich keine Pflicht zur Vorlage von Belegen (Palandt/Grüneberg, a.a.O., § 260 Rn. 14 f. m.w.N.). Nach den §§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB ist daher die Antragsgegnerin grundsätzlich verpflichtet, dem Antragsteller die Auskünfte zu erteilen, die dieser benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihm zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung berechnen zu können. Der Anspruch auf Auskunftserteilung, der eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann, ist Hilfsanspruch zum Vergütungsanspruch (Hauptanspruch) des Arbeitnehmers (Schiedsstelle, B u. EV vom 15.04.2010, Arb.Erf. 36/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 2, S. 674 ff.).

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller Auskunft darüber erteilt, ob sie die Diensterfindung NR. 1 in ihrem Betrieb benutzt hat, namentlich in dem ...-System Die Antragsgegnerin kann sich durch den bloßen Hinweis darauf, die Benutzung sei für sie nicht mehr aufklärbar, ihrer Auskunftspflicht nicht entziehen. Der Schiedsstelle ist durchaus bewusst, dass der Auskunftsanspruch des Antragstellers durch die Zumutbarkeit der Auskunft für die Antragsgegnerin begrenzt ist (BGH vom 13.11.1997, GRUR 1998, 689/694 - Copolyester II; vom 16.04.2002, GRUR 2002, 801/803 - Abgestuftes Getriebe; vom 17.11.2009, GRUR 2010, 223/224 - Türinnenverstärkung; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 230 ff.). Die Schiedsstelle hält es indes nicht für unzumutbar, dass für den Fall, dass die Antragsgegnerin in ihrem Unternehmen tatsächlich über keine Unterlagen (mehr) verfügt, die die (Nicht-) Benutzung der Diensterfindung NR. 1 in ihrem Betrieb belegen, sich die Antragsgegnerin mit einer entsprechenden Anfrage an die Z.-Gruppe wendet, die die Erfindung als Teil des Geschäftsbereichs „P.“ von der Antragsgegnerin gekauft hat. Insofern meint die Schiedsstelle, dass die Frage der betrieblichen Benutzung der Diensterfindung NR. 1 durchaus aufklärbar ist, insbesondere anhand von Konstruktionszeichnungen der von der Antragsgegnerin hergestellten ...-Systeme,

auch wenn sich diese nunmehr im Besitz der Z.-Gruppe befinden sollten. Sie schlägt den Beteiligten deshalb vor, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller entsprechend Auskunft erteilt.

2. Verkauf der Erfindung, RL Nr. 16

Der Wert der Diensterfindung NR. 1 für ihren Verkauf an die Z.-Gruppe beträgt ...

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 01.07.2011 mitgeteilt, sie habe die Diensterfindung NR. 1 (Nr. 1 nach Tabelle 1) im Zuge der Veräußerung des Geschäftsbereichs „P.“ zwar an die Z.-Gruppe veräußert, schulde dem Antragsteller hierfür aber gleichwohl keine Erfindervergütung. Denn der Antragsteller habe sich in einer Vereinbarung vom 06./16.03.1998, die die Antragsgegnerin als Anlage AG 1 vorgelegt hat, damit einverstanden erklärt, dass die Antragsgegnerin ihm über die vereinbarte Vergütung in Höhe von 500 DM hinaus keine zusätzliche bzw. weitere Vergütung auf der Basis des Erlöses aus einer Veräußerung der Diensterfindung schulde. In dieser Vereinbarung heißt es in dem hier interessierenden Zusammenhang:

„[Antragsgegnerin] ist bereit, die Erfindung für alle Staaten freizugeben, in denen [Antragsgegnerin] keine Schutzrechtsanmeldung tätigen möchte, wenn Sie Ihrerseits die mit der Freigabe erlangten Rechte an der Erfindung an die U. zu übertragen. Es wird Ihnen ein einmaliger Betrag von insgesamt DM 500,-- gezahlt für den Erwerb dieser Rechte, einschließlich der Berechtigung, über alle Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte von [Antragsgegnerin] und/oder der U., ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt zu verfügen, oder für die Durchführung einer vorsorglichen Veröffentlichung (Defensive. Publication) oder für die Einstufung des Vorschlags als geheimzuhaltende Erfindung (Trade Secret), und zwar ohne die Beschränkungen des § 16 ArbEG.“

Aus der durch Unterstreichung hervorgehobenen Textpassage leitet die Antragsgegnerin ab, dass sie dem Antragsteller für den Verkauf der Erfindung keine Vergütung schuldet. Diese Auffassung teilt die Schiedsstelle nicht.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung mit der Nr. 1 nach Tabelle 1 unbeschränkt in Anspruch genommen. Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme sind nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an der Diensterfindung mit der Nr. 1 nach Tabelle 1 auf die Antragsgegnerin übergegangen. Insofern war die Antragsgegnerin bereits durch die unbeschränkte Inanspruchnahme berechtigt, über alle Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte hinsichtlich dieser Diensterfindung zu verfügen und musste sich diese Berechtigung nicht vertraglich einräumen lassen. Auch wenn diese Überlegung darauf hindeuten könnte, dass mit der vertraglich eingeräumten Berechtigung etwas anderes als die der Antragsgegnerin nach § 7 Abs.

1 ArbEG zustehenden Dienstfindungsrechte gemeint sein könnte, ist der zitierten Vertragspassage gleichwohl nicht zu entnehmen, dass mit der Zahlung von 500 DM die Vergütung des Antragstellers für den Verkauf der Dienstfindung abgegolten sein sollte. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass der Verkäufer von (Erfindungs-) Rechten seine Verpflichtung zur Übertragung der verkauften Rechte durch Abtretung nach den §§ 398 ff., 413 BGB, also durch einen verfügenden Vertrag, erfüllt.

Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger (hier also der Antragsteller) nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste. Auch wenn nach § 133 BGB bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften ist und nach § 157 BGB Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordert, hat die Auslegung doch vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.

In dem zitierten Vertragsauszug ist weder von der Vergütung des Antragstellers für die Benutzung der Dienstfindung noch davon die Rede, dass diese durch Zahlung von 500 DM abgegolten sein soll. Eine Regelung über die Vergütung des Antragstellers für den Verkauf der Dienstfindung NR. 1 haben die Beteiligten nicht getroffen. Insofern hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin für den Verkauf dieser Dienstfindung einen Anspruch auf angemessene Vergütung aus § 9 Abs. 1 ArbEG, der nicht durch Bewirken der Leistung bereits nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen ist.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 01.07.2011 (Seite 10) vorgetragen, die Dienstfindung mit der Nr. 3 nach Tabelle 1 ... sei als Bestandteil eines Portfolios von insgesamt 229 Erfindungen an die Z.-Gruppe veräußert worden, wofür ein Pauschalpreis von ... angesetzt worden sei. Auf die Erfindung mit der Nr. 3 nach Tabelle 1 könne deshalb allenfalls einen Brutto-Teilkaufpreis in Höhe von ... entfallen. Der Antragsteller hat zwar mit Schriftsatz vom 07.10.2011 vorgetragen, ihm stehe der Bruttoteilkaufpreis in Höhe von ..., hat aber der Ermittlung des fiktiven Kaufpreises der Erfindung mit der Nr. 3 nach Tabelle 1 durch die Antragsgegnerin nicht widersprochen. Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, von einem fiktiven Kaufpreis von ... für den Verkauf der Dienstfindung mit der Nr. 1 nach Tabelle 1 auszugehen, weil bei Gleichbehandlung aller an die Z.-Gruppe verkauften 229 Erfindungen des Geschäftsbereichs „P.“ ein durchschnittlicher Verkaufspreis von ... anzusetzen ist, der in etwa der Summe von ... entspricht.

Nach RL Nr. 16 ist der Erfindungswert dann, wenn die Erfindung verkauft wird, durch Verminderung des Bruttoertrages auf den Nettoertrag zu ermitteln. Bei der Ermittlung des Nettoertrages sind alle Aufwendungen für die Entwicklung der Erfindung, nachdem

sie fertig gestellt worden ist, für ihre Betriebsreifmachung, die Kosten der Schutzrechtserlangung und -übertragung, die mit dem Verkauf zusammenhängenden Aufwendungen (z.B. Steuern, mit Ausnahme der inländischen reinen Ertragssteuern, Verhandlungskosten) sowie ein entsprechender Anteil an den Gemeinkosten des Arbeitgebers, soweit sie nicht schon in den vorgenannten Kosten enthalten sind, zu berücksichtigen. Soweit der Kaufpreis nicht auf der Übertragung des Schutzrechts, sondern auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen (Know-how) beruht, sind diese Einnahmen bei der Berechnung des Erfindungswertes ebenfalls von dem Bruttoertrag abzuziehen. Zur Ermittlung des Erfindungswertes ist also der Bruttokaufpreis um die den Arbeitgeber als Verkäufer treffenden Kosten und Belastungen zu bereinigen. Kein Unternehmer würde Erfindungsrechte kaufen, wenn er den gesamten mit ihrer Verwertung zu erzielenden Gewinn einem freien Erfinder als Entgelt überlassen müsste. Deshalb ist bei der Ermittlung des Erfindungswertes beim Verkauf der Erfindung der Nettoertrag des Arbeitgebers mit einem Umrechnungsfaktor zu multiplizieren. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle (EVe vom 19.09.1995, Arb.Erf. 8/94, Mitt. 1996, 176/177; vom 02.04.1996, Arb.Erf. 95/94; vom 03.04.2001, Arb.Erf. 45/99 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) und der Auffassung der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 16 Rn. 23 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 252.1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 16 Rn. 2 jeweils m.w.N. aus der Praxis der Schiedsstelle) liegt der Regelumrechnungsfaktor für den Fall des Verkaufs bei 40 %. Dieser Faktor kann sich erhöhen, wenn der Verkäufer des Schutzrechts beim Schutzrechtserwerb oder im Zuge des Verkaufs deutlich geringere Kosten und Risiken als üblich gehabt hat, wie sich umgekehrt bei besonders schwieriger Durchsetzung der Schutzrechts der Abschlag von 60 % erhöhen kann.

Können die abzugsfähigen Kosten und Aufwendungen nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten ermittelt werden, ist der Wert einer verkauften Erfindung durch Multiplikation des Bruttokaufpreises (ohne Umsatzsteuer) mit einem geminderten Umrechnungsfaktor zu bestimmen, wobei von einem Mittelwert von 25 % auszugehen ist (zu Einzelheiten siehe Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 32 ff.).

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, den (fiktiven) Bruttokaufpreis für die Diensterfindung NR. 1 in Höhe von 1.750 € mit dem Umrechnungsfaktor von 25 % zu multiplizieren und für den Verkauf dieser Erfindung von einem Wert in Höhe von ... auszugehen.

II. Diensterfindungen mit der Nr. 2 nach Tabelle 1 ...

Die Beteiligten sind sich darin einig, dass der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin hinsichtlich dieser beiden Dienstleistungen keinen Anspruch auf Erfindervergütung hat. Denn der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 07.10.2011 erklärt, hinsichtlich dieser beiden Erfindungen keine Ansprüche mehr geltend zu machen. Insofern kommt diesen Erfindungen kein Erfindungswert zu.

III. Dienstleistung mit der Nr. 3 nach Tabelle 1 ...

1. Betriebliche Benutzung der Erfindung, RL Nrn. 3 bis 13

Der Dienstleistung Nr. 3 kommt kein Wert unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Benutzung zu.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 01.07.2011 erklärt, sie habe die Dienstleistung NR. 3 nicht betrieblich benutzt. Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 07.10.2011 bestritten, dass diese Dienstleistung nicht durch die Antragsgegnerin benutzt worden sei. Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 31.07.2012 erklärt, eine nochmalige Recherche ihrerseits habe keine Anhaltspunkte für eine Benutzung dieser Erfindung ergeben.

Aus Sicht der Schiedsstelle gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die von der Antragsgegnerin erteilte Auskunft, sie habe die Dienstleistung NR. 3 nicht betrieblich benutzt, nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt worden ist und falsch sein könnte. Insofern kommt dieser Erfindung unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Benutzung kein Wert zu.

2. Verkauf der Erfindung, RL Nr. 16

Der Dienstleistung NR. 3 kommt hinsichtlich des Verkaufs an die Z.-Gruppe kein Wert zu.

Die Antragsgegnerin hat zwar für den Verkauf der Dienstleistung NR. 3 einen fiktiven Kaufpreis in Höhe von ... erhalten (siehe dazu oben D. I. 2.), hat aber zu Recht darauf verwiesen, dass von dem Bruttokaufpreis die Kosten der Schutzrechtserlangung zur Ermittlung des Erfindungswerts abzuziehen sind, was sich bereits aus RL Nr. 16 Abs. 1 Satz 3 ergibt, wonach bei der Ermittlung des Nettoertrags u.a. die Kosten der Schutzrechtserlangung als Abzugsposten zu berücksichtigen sind und was deshalb der ständigen Spruchpraxis der Schiedsstelle entspricht (siehe dazu auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 16 Rn. 20 ff.). Die Antragsgegnerin hat erklärt, dass die Kosten für die Anmeldung des europäischen Patents ..., die für sie die Patentanwälte ... vorgenommen hätte, ca. 5.000 € betragen hätte. Insofern kommt dem Verkauf der Dienstleistung NR. 3 kein Wert zu...

E. Miterfinderanteile; Anteilsfaktoren

Zur Höhe der Miterfinderanteile und der Anteilsfaktoren des Antragstellers an den verfahrensgegenständlichen Diensterfindungen haben sich die Beteiligten nicht geäußert, so dass die Schiedsstelle ihnen insoweit keinen Einigungsvorschlag unterbreiten kann.

F...

G. Kein Anspruch auf Schadensersatz wegen angeblicher Verletzung der Verpflichtung aus § 16 ArbEG hinsichtlich der Diensterfindung mit der Nr. 5 nach Tabelle 1 ...

Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadensersatz wegen angeblicher Verletzung der Verpflichtung aus § 16 ArbEG hinsichtlich der Diensterfindung mit der Nr. 5 nach Tabelle 1 ...

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 07.10.2011 bestritten, dass er der Aufgabe der deutschen Prioritätsanmeldung zugestimmt habe. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 31.07.2012 (Seite 5) vorgetragen, sie habe dem Antragsteller ihre Verpflichtung aus § 16 ArbEG wirksam abgekauft und hierzu auf die Vereinbarung vom 18.02.2000 verwiesen, die sie als Anlage 15 vorgelegt hat. In dieser Vereinbarung hat der Antragsteller die Antragsgegnerin hinsichtlich der Diensterfindung ... von den „Beschränkungen des § 16 ArbEG“ befreit, was für einen Abkauf des Rechts des Antragstellers aus § 16 ArbEG spricht, so dass die Antragsgegnerin insoweit schon ihre Pflicht aus dieser Vorschrift nicht verletzt hat. Jedenfalls hat der Antragsteller nicht dargelegt, dass ihm aus der angeblichen Pflichtverletzung der Antragsgegnerin ein Schaden entstanden ist, so dass er aus diesem Grund keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die Antragsgegnerin hat.