



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	10.10.2013	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 22/12
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 14 Abs. 2 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Erfindungswert für paralleles Gebrauchsmuster als benutztes und als Vorratsschutzrecht; Lizenzsätze für Möbel; Wertzahl c für Arbeitnehmer mit seiner Tätigkeit nicht entsprechender Qualifizierung		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Für die Benutzung einer Erfindung, für die ein Patent angemeldet und ein paralleles Gebrauchsmuster eingetragen sind, wird dem Erfinder bei der Lizenzanalogie keine das Patenterteilungsrisiko berücksichtigende vorläufige Vergütung für den Erfindungswert des Patents geschuldet, sondern eine volle, endgültige Vergütung für den Erfindungswert des Gebrauchsmusters.
2. Auch wenn die Schutzrechte für die Dienstleistung IPC-Klassifikationen erhalten haben, welche zwar Maschinen, Geräte oder Werkzeuge für künstlerische Arbeiten oder Schreibmaschinen sowie Druckvorrichtungen betreffen, können nicht die in diesen Bereichen üblichen Höchstlizenzsätze für die Ermittlung eines marktüblichen Lizenzsatzes herangezogen werden, wenn der Arbeitgeber keine Spezialmaschinen sondern Möbelteile verkauft, weshalb auf den Produktmarkt der Möbelteile abzustellen ist.
3. Der Höchstlizenzsatz für Möbelteile beträgt 5 %.
4. Hat ein Gebrauchsmuster das 4. Laufjahr noch nicht erreicht, so kommt ihm kein Wert als Vorratsschutzrecht nach Nr. 21 RL zu.
5. Hat er Arbeitnehmererfinder zwar eine gehobene technische Ausbildung erhalten, die für seine Eingruppierung in die Gruppe 5 der Nr. RL 34 spräche, war er aber nicht im Bereich Fertigung, sondern im Bereich Entwicklung des Unternehmens tätig, was für seine Ein-

gruppierung in Gruppe 4 der RL Nr. 34 spräche, dann erscheint ein Mittelwert von  $c = 4,5$  angemessen.

## **Gründe:**

### **Zum Sachverhalt**

Die Antragstellerin, die bei der Antragsgegnerin als „Designerin ...“ beschäftigt ist, ist Alleinerfinderin der in die nachstehende Tabelle 1 eingestellten Dienstleistungen, die die Antragsgegnerin in Anspruch genommen und zur Erteilung von Schutzrechten angemeldet hat...

Die Beteiligten können sich nicht über die Vergütung einigen, die der Antragstellerin für diese Dienstleistungen gegen die Antragsgegnerin zusteht.

### **Zum Einigungsvorschlag**

#### **A. Erfindung Nr. 1 ...**

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

Auf die Dienstleistung Nr. 1 sind die Vorschriften des ArbEG in der ab dem 01.10.2009 geltenden Fassung anzuwenden...

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

Die Antragstellerin hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Dienstleistung ... Nr. 1 ... in Anspruch genommen hat...

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

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Dienstleistung Nr. 1 ... weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an die Antragstellerin nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt. Die Antragstellerin hat insbesondere das Angebot der Antragsgegnerin vom 16.01.2012 (von dem zwei im Blick auf den Lizenzsatz unterschiedliche Entwürfe existieren) nicht angenommen. Die Antragsgegnerin hat inzwischen beide Angebote zurückgenommen.

## **IV. Wert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung**

### **1. Benutzung der Diensterfindung**

Zwischen den Beteiligten besteht wohl Einigkeit darüber, dass die Antragsgegnerin die Diensterfindung ... Nr. 1 ... in ihrem Betrieb benutzt hat...

### **2. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5**

Der Wert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung ... Nr. 1 ... muss vorliegend nach der Lizenzanalogiemethode ermittelt werden, weil die Ermittlung des Erfindungswertes nach dieser Methode dann, wenn der Arbeitgeber mit erfindungsgemäßen Produkten Umsätze erzielt, regelmäßig die geringste Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit sich bringt (s. zuletzt BGH, Urteil vom 06.03.2012, X ZR 104/09, GRUR 2012, 605/607 f., Ziff. [17-20] - antimykotischer Nagellack I). Dies scheint auch der Auffassung der Beteiligten zu entsprechen, weil die Antragsgegnerin der Antragstellerin in ihren Vergütungsangeboten ... die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogiemethode angeboten hat und die Antragstellerin sich hiergegen nicht gewandt hat.

### **3. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7**

Zur Ermittlung des Werts für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung sind als rechnerische Bezugsgröße die Nettoumsätze der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Möbelteilen heranzuziehen.

Nach RL Nr. 7 Satz 1 Halbsatz 2 kommen als Bezugsgröße Umsatz oder Erzeugung in Betracht. Unter Umsatz versteht man das Entgelt oder die wirtschaftlichen Vorteile aus dem Verkauf oder einer sonstigen Lieferung von Produkten bzw. Waren sowie für andere Leistungen, die vom Unternehmen erbracht werden (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 7 Rn. 8). Dabei ist mit Umsatz der Nettoumsatz gemeint, weil im freien Lizenzmarkt regelmäßig der Nettoverkaufspreis ab Werk (Nettofakturenwert) als Bezugsgröße vereinbart wird. Der Arbeitgeber ist deshalb berechtigt, alle Kosten und Aufwendungen, die mit der Verwertung der Diensterfindung nicht unmittelbar zusammenhängen, vom Bruttoumsatz abzuziehen (grundlegend Schiedsstelle, EV vom 10.08.1993, Arb.Erf. 14/92 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2).

Erzeugung meint dagegen im Wesentlichen die Herstellung des erfindungsgemäßen Gegenstandes oder den Einsatz der Erfindung im Rahmen der Herstellung, ohne dass sich die Erfindung unmittelbar im Endprodukt niederschlägt. Bei der Ermittlung des Erfindungswertes wird nur ausnahmsweise auf die Erzeugung, also die Herstellung abgestellt. Denn firmen- oder branchenübliche Lizenzsätze beziehen sich regelmäßig nicht auf die Erzeugung / Herstellung, sondern auf den Umsatz. Um eine Grundlage für den umsatzbezogenen Lizenzsatz zu gewinnen, müssen deshalb die Herstellungskosten mit einem Gewinnaufschlag hochgerechnet werden. Fehlen für diesen Gewinnaufschlag firmen- bzw. branchenübliche Sätze, wendet die Schiedsstelle regelmäßig den Umrechnungsfaktor 1,6 an (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 36; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2). Allerdings darf der vergütungsrelevante Umsatz regelmäßig nur dann durch Erhöhung der Herstellungskosten um einen Faktor, der im Wesentlichen Gemeinkosten und Gewinnaufschlag pauschal erfassen soll, ermittelt werden, wenn überhaupt keine Umsätze erzielt worden sind (Schiedsstelle, EVE vom 06.10.2005, Arb.Erf. 51/03; vom 11.03.2008, Arb.Erf. 24/07; vom 05.05.2008, Arb.Erf. 26/06; vom 13.10.2009, Arb.Erf. 38/06 - alle in Datenbank aktuelle Schiedsstellenpraxis).

#### **4. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8**

Als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zur Ermittlung des Werts der Dienstleistung ... Nr. 1 ... für die Vergütung der Antragstellerin werden 40 % des Nettoumsatzes angesetzt, den die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Möbelteilen erzielt hat.

Beeinflusst eine Erfindung eine Vorrichtung, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, so kann nach RL Nr. 8 Satz 1 der Ermittlung des Erfindungswertes entweder der Wert der ganzen Vorrichtung oder nur der wertbeeinflusste Teil zugrunde gelegt werden. Um zu ermitteln, welche Teile der Vorrichtung bzw. des Produkts durch die Erfindung beeinflusst werden, muss untersucht werden, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten bzw. in welche technischen Problemkreise das Produkt aufzuteilen ist und welche dieser Problemkreise durch den Gegenstand der Erfindung beeinflusst werden. Grundsätzlich wird im Arbeitnehmererfindungsrecht an die kleinste technisch-wirtschaftlich (funktionelle) Einheit angeknüpft, auf die sich die Erfindung bezieht (zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 2, 8 jeweils m.w.N. aus der Rechtsprechung und der Praxis der Schiedsstelle). Denn andernfalls würde der Erfinder an Teilen beteiligt, die er nicht erfunden oder verbessert hat (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 50, 1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 4).

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 18.02.2013 (S. 2) vorgetragen, die Dienstfindung ... Nr. 1 ... beziehe sich „auf das gesamte Endprodukt, so dass der volle Umsatz zur Berechnung des Erfindungswert heranzuziehen“ sei. Die Antragsgegnerin hat sich zu dieser Frage nicht geäußert.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass erfindungsgemäße Möbelteile in die technischen Problemkreise ... aufgeteilt werden müssen. Nach Überzeugung der Schiedsstelle sind die genannten Problemkreise in der Weise zu gewichten, dass auf das ... jeweils 20 %, und auf die ... 40 % des Werts eines Möbelteils entfallen.

Nach Analyse der Offenlegungsschriften ... bzw. der Gebrauchsmusterschrift ... im Blick darauf, was durch die Dienstfindung ... erreicht werden soll und was effektiv durch sie erreicht wird, ist die Schiedsstelle zu der Überzeugung gelangt, dass die Erfindung nur 2 der 3 jeweils mit 20 % gewichteten Problemkreise ... kennzeichnend prägt. Denn die Erzeugung von ... ist im Stand der Technik bekannt. Durch die Dienstfindung ... Nr. 1 ... soll die Herstellung ... günstiger werden...

Insofern schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, zur Ermittlung des Werts der Dienstfindung ... Nr. 1 ... für die Vergütung der Antragstellerin als wirtschaftliche Bezugsgröße 40 % ... des Nettoumsatzes anzusetzen, den die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Möbelteilen erzielt.

##### **5. Lizenzsatz, RL Nr. 10; Schutzrechtskomplex (Höchstbelastbarkeit / Höchstlizenzgrenze), RL Nr. 19**

Die Antragsgegnerin hat in ihren Vergütungsangeboten vom 16.01.2012 folgende (abgestaffelte) Lizenzsätze vorgeschlagen:

„2,75 % bei einem Nettojahresumsatz bis € 1 Mio.

1,75 % für den zwischen € 1 und 2 Mio. € liegenden Nettojahresumsatz

0,75 % für den Nettojahresumsatz, der über € 2 Mio. hinausgeht.“

bzw.

„1,00 % bei einem Nettojahresumsatz bis € 1 Mio.

0,50 % für den zwischen € 1 und 2 Mio. € liegenden Nettojahresumsatz

0,25 % für den Nettojahresumsatz, der über € 2 Mio. hinausgeht.“

(Anm. der Schiedsstelle: Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin – wie sie mit Schriftsatz vom 02.01.2013 erklärt hat – den Ansatz der höheren Lizenzsätze nicht angeboten,

sondern der Antragstellerin ein Vergütungsangebot auf der Grundlage der zuletzt genannten niedrigeren Lizenzsätze unterbreitet.)

Mit Schriftsatz ... hat die Antragsgegnerin unter Hinweis darauf, dass Lizenzrahmensätze zwischen 1 % und 4 % lägen, für den Ansatz eines Lizenzsatzes von 2,5 % plädiert. Mit Schriftsatz ... hat die Antragsgegnerin erklärt, Lizenzsätze in der Maschinen- und Werkzeugindustrie würden im Bereich von unter 2 % bis 4 % liegen, so dass der von ihr vorgeschlagenen Lizenzsatz i.H.v. 2,5 % bereits im oberen Bereich dieses Mittels liege.

Die Antragstellerin fordert ... einen Lizenzsatz von mindestens 6 %. Denn die Dienstleistung ... Nr. 1 ... habe zu einer deutlichen Verringerung der Produktionskosten und zu einer erheblichen Umsatzsteigerung bei günstigerer Preisgestaltung geführt. Mit Schriftsatz ... hat die Antragstellerin erklärt, der von der Antragsgegnerin angenommene Lizenzsatz von 2,5 % sei in jedem Fall nicht gerechtfertigt.

Werden in einem Verfahren oder einem Produkt innerhalb der kleinsten technisch-wirtschaftlich funktionellen Einheit, also innerhalb der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße nach RL Nr. 8 mehrere Erfindungen gleichzeitig benutzt, kann nicht für jede einzelne dieser Erfindungen ein Lizenzsatz ermittelt und können diese Lizenzsätze dann nicht addiert werden. Denn dann würde das Produkt mit Lizenzen belastet, die es wirtschaftlich nicht mehr verträglich und unverkäuflich machen würde. In einem solchen Fall sind die Vorgaben der RL Nr. 19 zu beachten. Danach soll in dem Fall, in dem bei einem Verfahren oder Erzeugnis mehrere Erfindungen benutzt werden, dann, wenn es sich hierbei um einen einheitlich zu wertenden Gesamtkomplex handelt, zunächst der Wert des Gesamtkomplexes bestimmt werden. Der so bestimmte Gesamterfindungswert ist dann auf die einzelnen Erfindungen aufzuteilen, wobei zu berücksichtigen ist, welchen Einfluss die einzelnen Erfindungen auf die Gesamtgestaltung des mit dem Schutzrechtskomplex belasteten Gegenstandes haben. Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (s. insbesondere EV vom 09.08.1994, Arb.Erf. 30/93, im hier interessierenden Zusammenhang abgedruckt bei Hellebrand/Himmelman, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Aufl. 2011, S. 6) ist bei dem Ansatz des Lizenzsatzes für einen Erfindungs- bzw. Schutzrechtskomplex zunächst zu beachten, dass es sich hierbei in der Regel um einen sog. Höchstlizenzsatz handelt, d.h., dass der Lizenzsatz im Bereich des Maximallizenzsatzes liegt, welcher für Produkte dieser Art auf dem Markt überhaupt erzielbar ist. Der Grund hierfür liegt darin, dass eine Aufsummierung der Einzellizenzsätze für jede der Erfindungen zu einem Lizenzsatz führen würde, welcher auf dem Markt nicht erzielbar ist. Andererseits kann für mehrere Erfindungen kein Lizenzsatz angesetzt werden, der üblicherweise für eine einzelne Erfindung auf dem Markt erzielbar wäre. Aus diesem Grunde liegen Komplexlizenzsätze regelmäßig oberhalb des durchschnittlichen Bereiches üblicher Lizenzsätze und in

vielen Fällen im Höchstbereich dessen, was der Lizenzsatzrahmen für Produkte der betreffenden Art ausweist, woher sich der Name Höchstlizenzsatz herleitet.

Nach Einschätzung der Schiedsstelle werden beim Herstellen von den hier in Rede stehenden Möbelteilen ca. 10 bis 20 Erfindungen benutzt. Für den von der Schiedsstelle für wahrscheinlich gehaltenen Fall, dass die Addition der jeweils angemessenen Einzellizenzsätze für diese ca. 10 bis 20 Erfindungen die Höchstlizenzgrenze überschreitet, muss vorliegend ein Höchstlizenzsatz gebildet werden. Die für die Offenlegungsschrift ... vergebene IPC B44B 5/02 betrifft zwar Maschinen, Geräte oder Werkzeuge für künstlerische Arbeiten, z.B. für die Bildhauerei, zum Guillochieren, Schnitzen, Brennen oder für Einlegearbeiten für Prägematrizen und Zubehör und die für die Gebrauchsmusterschrift ... vergebene IPC B41J 3/407 Schreibmaschinen sowie Druckvorrichtungen für den Abdruck einzelner, auswählbarer Typen, d.h. Geräte, die anders als von einer Form drucken und die Korrektur von Druckfehlern. Gleichwohl können vorliegend nicht die in diesen Bereichen üblichen Höchstlizenzsätze herangezogen werden. Denn die Antragsgegnerin verkauft keine Spezialmaschinen, sondern Möbelteile, weshalb auf diesen Produktmarkt abzustellen ist. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden einen Lizenzsatz vereinbaren, der auf dem Markt erzielbar ist, auf dem der Lizenznehmer erfindungsgemäße Produkte verkauft, und das ist hier der Markt für Möbel (Schiedsstelle, EV vom 22.02.1996, Arb.Erf. 66/94; EV vom 11.07.2012, Arb.Erf. 3/11 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 19.03.2013, Arb.Erf. 55/12 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nrn. 6 Rn. 62 f., 10 Rn. 28, 19 Rn. 43 jew. m.w.N.).

Die Schiedsstelle hat im Jahr 1996 einen auf die beschichtete Platte als Bezugsgröße bezogenen abgestaffelten Lizenzsatz von 2 % für ein Patent mit der IPC B32B 29/06, das eine Schichtpressstoffplatte (Dekorplatte) und ein entsprechendes Herstellungsverfahren betraf, für angemessen gehalten (s. Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 209 f.). Die diesem Patent zugrunde liegende Erfindung hält die Schiedsstelle für durchaus mit der Diensterfindung ... Nr. 1 nach der Tabelle 1 vergleichbar. In der Möbelindustrie liegen Lizenzsätze nach den Erfahrungen der Schiedsstelle bei max. 5 % (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 10 Rn. 129 mit Hinweis auf Schiedsstelle, EV vom 02.03.1983, Arb.Erf. 57/82 – unveröffentlicht). Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass vorliegend ein Höchstlizenzsatz von 5 % angemessen ist.

Dazu, welcher Anteil von diesem Höchstlizenzsatz von 5 % auf die Diensterfindung ... Nr. 1 ... entfällt, kann die Schiedsstelle den Beteiligten keinen Vorschlag unterbreiten, weil ihr nicht bekannt ist, welche Erfindungen außer der verfahrensgegenständlichen in dem Schutzrechtskomplex benutzt werden. Der Anteil der Diensterfindung ... Nr. 1 ... ist

gleichwohl nach Überzeugung der Schiedsstelle sehr gering. Denn die Schiedsstelle ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Diensterfindung ... Nr. 1 ... die Offenlegungsschrift ... wohl neuheitsschädlich entgegensteht und im Blick auf die Patentschrift ... die Diensterfindung ... Nr. 1 ... wohl nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Für die Höhe des Lizenzsatzes ist insbesondere der Abstand der erfinderischen Lehre der Diensterfindung zum Stand der Technik maßgebend und dieser scheint der Schiedsstelle – wenn er überhaupt vorhanden ist – vorliegend äußerst gering zu sein.

## **6. Abstufung, RL Nr. 11**

Der Gesamtnettoumsatz der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Produkten ist nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustaffeln, wenn im Blick auf die hohen, mit erfindungsgemäßen Gegenständen erzielten Umsätze die Erfindung gegenüber anderen Faktoren aus der Sphäre des Arbeitgebers (z.B. Ruf des Unternehmens, Werbung, Vertriebsorganisation etc.) zurücktritt (Gedanke der Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. und Schiedsstelle, EV vom 08.12.2010, Arb.Erf. 6/09 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 19 ff. und Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.).

Sollte die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Produkten einen Gesamtnettoumsatz erwirtschaftet haben, der 3 Mio. DM übersteigt (ab diesem Gesamtumsatz beginnt die Abstufung nach RL Nr. 11), ist dieser nach RL Nr. 11 abzustaffeln, weil vorliegend der Gedanke der Kausalitätsverschiebung trägt. Die Antragsgegnerin ist nämlich ein bedeutender Hersteller ..., weshalb die Schiedsstelle meint, dass Umsätze mit erfindungsgemäßen Möbelteilen über 3 Mio. DM auf Faktoren aus dem Einflussbereich der Antragsgegnerin, wie dem Ruf ihres Unternehmens, ihrer Vertriebsorganisation und Fertigungskapazität und nicht vornehmlich auf die Diensterfindung ... Nr. 1 ... zurückzuführen sind.

## **7. Risikoabschlag**

Die Diensterfindung ... Nr. 1 ... ist Gegenstand der Gebrauchsmusterschrift ... und der Offenlegungsschriften ... Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Benutzung der Erfindung im Hinblick auf die Patentanmeldungen vorläufig unter Berücksichtigung eines Risikoabschlages zu vergüten, oder ob sie hinsichtlich des für sie erteilten Gebrauchsmusters ohne Risikoabschlag zu vergüten ist. Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, die Benutzung der Erfindung durch die Antragsgegnerin ohne Risikoabschlag

als Gebrauchsmuster und nicht - weil die Antragsgegnerin diese Erfindung zugleich zur Erteilung von Patenten angemeldet hat - vorläufig unter Berücksichtigung eines Risikoabschlages zu vergüten.

Erfindungen im Sinne des ArbEG sind nach § 2 ArbEG Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Während nach dem vor dem ArbEG geltenden Recht nur patentfähige Dienstleistungen vergütungspflichtig waren, hat das ArbEG die Vergütungspflicht auch auf nur gebrauchsmusterfähigen Dienstleistungen ausgedehnt (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, A. Allgemeines, V. 4., Bl.f.PMZ 1957, 224/227, li. Sp.). Insofern hat der Gesetzgeber für das Arbeitnehmererfindungsrecht patentfähige und gebrauchsmusterfähige Erfindungen gleichgestellt (ebenso Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 2 Rn. 9). Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (vom 20.06.2006, GRUR 2006, 842/845, Tz. 18 - Demonstrationsschrank) sind die Schutzwirkungen des Patents nach §§ 9, 10 PatG und des Gebrauchsmusters nach §§ 11, 12a GebrMG im Wesentlichen die gleichen, weshalb das Gebrauchsmuster im Vergleich zum Patent kein minderes Recht sei (einschränkend aber BGH vom 18.09.2007, GRUR 2008, 150/153, Tz. 23 - selbststabilisierendes Kniegelenk).

Im Blick auf diese erfinderrechtliche Gleichstellung zwischen Patent und Gebrauchsmuster ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem der Arbeitgeber für denselben Erfindungsgegenstand über ein erteiltes Gebrauchsmuster verfügt und parallel ein Verfahren zur Erteilung eines Patents betreibt, der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die Benutzung des für die zu vergütende Erfindung erteilten Gebrauchsmusters die volle, endgültige Vergütung schuldet und keine das Patenterteilungsrisiko berücksichtigende vorläufige Vergütung (Schiedsstelle, B u. EV vom 01.12.2010, Arb.Erf. 47/08 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 09.10.2012, Arb.Erf. 39/11 - unveröffentlicht; ebenso Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 71).

Der Anspruch des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber auf Zahlung von Erfindervergütung beruht darauf, dass der Arbeitgeber dank der technischen Neuerung des Arbeitnehmers ein Ausschussrecht (Patent oder Gebrauchsmuster) erwerben kann. An den wirtschaftlichen Vorteilen des Arbeitgebers aus diesem Ausschussrecht, das auf die Erfindung des Arbeitnehmers zurückgeht, ist der Arbeitnehmer als Ausgleich für den Rechtsverlust zu beteiligen, den er durch die Inanspruchnahme erleidet, die nach § 7 Abs. 1 ArbEG dazu führt, dass alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber übergehen (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, siehe z.B. ZB vom 06.07.2010, Arb.Erf. 20/09 - unveröffentlicht, sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., Einleitung vor §§ 9-12 Rn. 9 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfin-

dervergütung, a.a.O., Einleitung Rn. 11; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Einleitung Rn. 34 f., § 9 Rn. 3 ff. jeweils mit umfangreichen weiteren Nachweisen).

Durch die Anmeldung einer Dienstleistung zur Erteilung eines Patents erwirbt der Arbeitgeber noch kein Monopolrecht. Denn nach § 9 Abs. 1 PatG hat nur „das Patent“ die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Derjenige, der nach § 34 Abs. 1 PatG eine Erfindung zur Erteilung eines Patents beim DPMA angemeldet hat, kann nach § 33 Abs. 1 Halbsatz 1 PatG lediglich von der Veröffentlichung des Hinweises nach § 32 Abs. 5 PatG an von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen. Nach § 33 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG sind weitergehende Ansprüche ausdrücklich ausgeschlossen. § 33 PatG gewährleistet, dass ein Anmelder, dessen Anmeldung nach § 32 Abs. 2 PatG offengelegt worden ist, nicht schutzlos ist. Da aber die offengelegte Anmeldung noch ungeprüft ist, wird nur ein Entschädigungsanspruch gewährt, so dass eine Benutzung durch Dritte weder unbefugt noch rechtswidrig ist (Schulte/Kühnen, PatG mit EPÜ, Kommentar, 8. Aufl. 2008, § 33 PatG Rn. 3 mit Hinweis auf BGH vom 11.04.1989, X ZR 26/87, GRUR 1989, 411 - Offenend-Spinnmaschine und weiteren Nachweisen; Benkard/Schäfers, PatG, GebrMG, Kommentar, 10. Aufl. 2006, § 33 PatG Rn. 1a). Entsprechendes gilt für die Anmeldung einer Erfindung zur Erteilung eines Patents beim Europäischen Patentamt.

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat dagegen nach § 11 Abs. 1 GebrMG die Wirkung, dass allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem Dritten ist es danach verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Diese Ausschlusswirkung des Gebrauchsmusters besteht, obwohl eine Prüfung des Gegenstands der Anmeldung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit nicht stattfindet (§ 8 Abs. 1 GebrMG) und ein Gebrauchsmuster bereits dann eingetragen wird, wenn die Anmeldung den formalen Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG entspricht. Weil der Anspruch des Arbeitnehmers auf Erfindervergütung auf dem Monopolprinzip beruht, schuldet dann, wenn für eine Dienstleistung ein Gebrauchsmuster eingetragen ist und dem Arbeitgeber eine Monopolstellung gegenüber Dritten vermittelt, der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf der Grundlage des Gebrauchsmusters die volle, endgültige Vergütung und - bei einem parallel für denselben Erfindungsgegenstand betriebenen Patenterteilungsverfahren - keine das Patenterteilungsrisiko berücksichtigende vorläufige Vergütung.

## **8. Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung**

Die Antragsgegnerin erteilt der Antragstellerin die Auskünfte, die die Antragstellerin benötigt, um den Umfang und die Höhe der Erfindervergütung berechnen zu können, die ihr für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung ... Nr. 1 ... zusteht.

Die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Umstände liegen zwar bei der Antragstellerin, also dem Arbeitnehmer (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 300 m.w.N.). 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, 72. Aufl. 2013, § 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, der Antragstellerin die Auskünfte zu erteilen, die diese benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihr 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 Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis).

Die Antragsgegnerin ist vor diesem Hintergrund verpflichtet, der Antragstellerin diejenige Auskunft zu erteilen, die die Antragstellerin benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihr zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung berechnen zu können.

## **V. Miterfinderanteil**

Die Antragstellerin ist unstreitig Alleinerfinderin der Dienstleistung ... Nr. 1 ....

## **VI. Anteilfaktor**

Der Anteilfaktor der Antragstellerin an der Dienstleistung ... Nr. 1 ... beträgt 14 % (a = 2; b = 1; c = 4,5).

### **1. Stellung der Aufgabe, RL Nr. 31**

Die Antragstellerin war zum Zeitpunkt des erstmaligen Aufgreifens des der Dienstleistung ... Nr. 1 ... zugrunde liegenden technischen Problems bei der Antragsgegnerin als „Designerin ...“ beschäftigt, weshalb ihr nach Überzeugung der Schiedsstelle von Seiten der Antragsgegnerin die Aufgabe gestellt war und hier deshalb die Wertzahl a = 2 angesetzt werden muss.

### **2. Lösung der Aufgabe, RL Nr. 32**

#### **a. Beruflich geläufige Überlegungen**

Die Schiedsstelle ist weiter der Auffassung, dass sich die Antragsgegnerin bei der Lösung der Aufgabe im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt hat, die ihr durch ihre Ausbildung, vor allem aber durch ihre berufliche Tätigkeit als Designerin bei der Antragsgegnerin vermittelt worden sind. Die Antragstellerin hat selbst vorgetragen, ... sie sei mit Drucktechniken und der Digitaldruckerei vertraut. Insofern meint die Schiedsstelle, dass die von der Antragstellerin beim Auffinden der technischen Lehre angestellten erfinderischen Überlegungen voll in ihr Berufsbild als Designerin passen, weshalb das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen voll erfüllt ist.

#### **b. Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse**

Auch das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse ist voll erfüllt. Denn die Antragstellerin hat ... vorgetragen, sie habe ...hersteller besucht und sich bei ihnen über die neu angewandte Technik des ... informiert. Insofern hat die Antragstellerin von Anregungen aus der Unternehmenssphäre der Antragsgegnerin, zu denen auch solche von Geschäftspartnern und Kunden zählen, profitiert, die einem freien Erfinder nicht zur Verfügung gestanden hätten. Zudem liegt die Erfindung im Spezialgebiet der Antragsgegnerin, was dazu führt, dass regelmäßig dieses Teilmerkmal voll erfüllt ist.

#### **c) Technische Hilfsmittel**

Auch das Merkmal der technischen Hilfsmittel hält die Schiedsstelle in der Person der Antragstellerin für voll erfüllt, weil sie davon ausgeht, dass der Antragstellerin Versuchsmate-

rialien zur Verfügung standen und sie von Unterstützungsmaßnahmen durch Mitarbeiter der Antragsgegnerin profitiert hat.

Bei drei voll erfüllten Merkmalen ergibt sich die Wertzahl  $b = 1$  (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 51; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 5).

### **3. Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, RL Nrn. 33 bis 36**

Hinsichtlich der Aufgaben und Stellung der Antragstellerin im Betrieb der Antragsgegnerin schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten den Ansatz der Wertzahl  $c = 4,5$  vor. Die Antragstellerin hat auf der einen Seite als Designerin wohl eine gehobene technische Ausbildung erhalten, so dass von ihr ein reges technisches Interesse sowie die Fähigkeit erwartet werden konnte, gewisse konstruktive oder verfahrensmäßige Aufgaben zu lösen, was für ihre Eingruppierung in die Gruppe 5 der RL Nr. 34 spricht. Allerdings war die Antragsgegnerin nicht im Bereich Fertigung, sondern im Bereich ... Entwicklung der Antragsgegnerin tätig. Durch ihre Beschäftigung in dem Entwicklungsbereich der Antragsgegnerin hatte sie aus Sicht der Schiedsstelle einen größeren Einblick in das Betriebsgeschehen als Mitarbeiter außerhalb dieses Bereichs, was für ihre Eingruppierung in Gruppe 4 der RL Nr. 34 spricht. Allerdings ist die Antragstellerin keine Ingenieurin. Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten als Mittelwert die Wertzahl  $c = 4,5$  vor.

### **4. Berechnung des Anteilsfaktors, RL Nr. 37**

Die Addition der Wertzahlen  $a = 2$ ,  $b = 1$  und  $c = 4,5$  ergibt die Gesamtwertzahl 7,5. Nach der Tabelle in RL Nr. 37 führt dies zu einem Anteilsfaktor der Antragsgegnerin an der Diensterfindung von 14 %.

### **VII. Art der Zahlung der Vergütung, RL Nr. 40**

Die Vergütung der Antragstellerin für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung ... Nr. 1 ... durch die Antragsgegnerin wird nach RL Nr. 40 Abs. 1 in Form einer laufenden Beteiligung jährlich bemessen und abgerechnet.

Die Antragsgegnerin hat in ihren Vergütungsangeboten ... in § 2 Abs. 2 des Vertragsangebots vorgeschlagen, die Antragstellerin solle jeweils spätestens 3 Monate nach Ablauf eines Kalenderjahres eine entsprechende Abrechnung und eine sich daraus ergebende Bruttovergütung erhalten. Die Antragstellerin hat dagegen mit Blick auf die „vergleichsweise geringe ökonomische Bedeutung der Angelegenheit“ um „einen pragmatischen Einigungsvorschlag für die Abgeltung der Ansprüche der Antragstellerin für die Zeit bis zur »Nutzungsaufgabe« der Schutzrechte“ ... gebeten.

Die Erfindervergütung wird im Regelfall in Form einer laufenden Beteiligung bemessen, RL Nr. 40 Abs. 1. Manchmal ist nach RL Nr. 40 Abs. 2 die Zahlung einer Gesamtabfindung angemessen. Dies gilt insbesondere für die dort beispielhaft genannten Fälle. Das Risiko einer solchen Pauschalvergütungsabrede für die Antragstellerin mindert ihr Anspruch auf Neuregelung der Vergütung bei wesentlich geänderten Umständen nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG und das Rückforderungsverbot des § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG, demzufolge der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer nicht verlangen kann, eine ihm bereits geleistete Vergütung zurückzuzahlen. Der Arbeitgeber spart sich häufig zeitaufwändige Jahresabrechnungen und kostenintensive Rechnungslegungen. Auch wenn eine Pauschalvergütungsabrede zweckmäßig erscheint, kommt sie aber dann nicht in Betracht, wenn unklar ist, ob die zu vergütende Erfindung benutzt wird und wie sich ihr Einsatz technisch und/oder wirtschaftlich entwickelt. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle (zuletzt EV vom 19.02.2013, Arb.Erf. 11/12 - unveröffentlicht) ist deshalb für die Bestimmung einer Pauschalvergütung erforderlich, dass diese Vergütung auf einer breiten Basis beruht, etwa in der Weise, dass aufgrund des planmäßigen Einsatzes der Diensterfindung von einer bestimmten Entwicklungstendenz ausgegangen oder zumindest auf den Einsatz vergleichbarer Technologien zurückgegriffen werden kann. Diese Spruchpraxis hat in der Literatur Zustimmung gefunden (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 57.4; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 40 Rn. 7 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle). Allerdings haben weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber einen Anspruch auf Abschluss einer Pauschalvergütungsvereinbarung (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. zuletzt EV vom 13.12.2012, Arb.Erf. 45/10 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 40 Rn. 11).

Vor diesem Hintergrund ist vorliegend eine Pauschalvergütung in Form einer Gesamtabfindung nach RL Nr. 40 Abs. 2 unangemessen. Denn es fehlt an einer Basis, auf deren Grundlage eine Prognose hinsichtlich der von der Antragsgegnerin künftig erwirtschafteten Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Möbelteilen möglich wäre. Vielmehr ist offen, welche wirtschaftlichen Entwicklungen der Einsatz der Diensterfindung bei der Antragsgegnerin zukünftig mit sich bringt. Angesichts dessen schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, die Vergütung in Form einer laufenden Beteiligung jährlich zu bemessen und abzurechnen, was nach RL Nr. 40 Abs. 1 ohnehin den Regelfall darstellt.

### **VIII. Kein Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 14 Abs. 2 ArbEG auf Freigabe zur Schutzrechtsanmeldung im Ausland**

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz ... vorgetragen, sie habe die Antragsgegnerin nach § 14 Abs. 2 ArbEG dazu aufgefordert ihr mitzuteilen, für welche ausländischen Staaten Schutzrechte nicht erworben werden sollten. Eine Antwort auf diese Frage stehe aus. Mit Schriftsatz ... hat die Antragstellerin ergänzt, die Antragsgegnerin habe ihre Verpflichtung aus § 14 ArbEG nicht erfüllt. Insoweit „könnten Schadensersatzansprüche entstanden sein, deren Geltendmachung ausdrücklich vorbehalten“ bleibe. Mit Schriftsatz ... hat die Antragstellerin einen „Schadensersatzanspruch wegen nicht rechtzeitiger Erklärung der Freigabe des Patentes ... für Auslandsschutzrechte“ geltend gemacht.

Die Antragsgegnerin hat hierzu ... erwidert, sie sei von ihrem Patentanwalt mit Schreiben vom 04.04.2011 an die Prioritätsfrist erinnert worden und habe mit E-Mail vom 05.05.2011 die Antragstellerin entsprechend erinnert. Mit Schriftsatz vom 02.01.2013 hat die Antragsgegnerin ein Schreiben vom 08.04.2011 an ihren Patentanwalt vorgelegt.

Die von der Antragsgegnerin vorgelegten Schreiben belegen nicht, dass die Antragsgegnerin ihrer Pflicht aus § 14 Abs. 2 ArbEG nachgekommen ist und der Antragstellerin für ausländische Staaten, in denen sie keine Schutzrechte erwerben wollte, die Diensterrfindung ... Nr. 1 ... frei gegeben und ihr auf Verlangen den Erwerb von Ausland Schutzrechten ermöglicht hat. Gleichwohl hat die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadenersatz, weil die Antragstellerin weder dargelegt noch bewiesen hat, dass ihr aufgrund dieser Pflichtverletzung ein Schaden entstanden ist.

#### **IX. Kein Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 12 Abs. 3 ArbEG zur Festsetzung der Erfindervergütung**

Die Antragstellerin hat mit ... vorgetragen, die Antragsgegnerin habe entgegen ihrer Verpflichtung aus § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG die ihr zustehende Vergütung nicht spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festgesetzt.

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin auch unter diesem Gesichtspunkt keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Das Vorbringen der Antragstellerin könnte dahingehend zu verstehen sein, dass sie gegen die Antragsgegnerin wegen der Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 12 Abs. 3 ArbEG, spätestens drei Monate nach Erteilung des für die Diensterrfindung ... Nr. 1 ... erteilten Gebrauchsmusters eine Erfindervergütung festzusetzen, einen Anspruch auf Schadensersatz geltend macht. Selbst wenn ihr Vorbringen dahingehend auszulegen wäre, hätte die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin keinen Schadensersatzanspruch. Die Verzögerung der Leistung als solche stellt grundsätzlich keine zum Schadensersatz verpflichtende Pflichtverletzung dar. § 12 Abs. 3 ArbEG ist außerdem kein Schutzgesetz zugunsten des Arbeitnehmererfinders im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB. Im eigentlichen Sinne enthält § 12 Abs. 3 ArbEG noch nicht einmal eine Fälligkeitsrege-

lung für die Vergütungszahlung, sondern lediglich die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmererfinder zur Höhe der Vergütung einen Vorschlag zu unterbreiten und bei fehlendem Einverständnis sich durch eine einseitige Willenserklärung auf eine bestimmte Vergütungshöhe festzulegen (grundlegend Schiedsstelle, EV vom 23.03.1995, Arb.Erf. 177/92; s.a. Schiedsstelle, EVe vom 05.12.2007, Arb.Erf. 35/06; vom 21.04.2009, Arb.Erf. 13/08 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 45 m.w.N.). Zudem hat die Antragstellerin keinen ihr durch die Pflichtverletzung der Antragsgegnerin entstandenen Schaden dargelegt.

## **B. Verfahren zur Herstellung von ...**

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

Auf die Diensterfindung „Verfahren zur Herstellung von ...“ sind die Vorschriften des ArbEG in der ab dem 01.10.2009 geltenden Fassung anzuwenden...

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

Die Antragstellerin hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Diensterfindung Nr. 2... in Anspruch genommen hat...

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

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Diensterfindung Nr. 2... weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an die Antragstellerin nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt.

## **IV. Erfindungswert**

### **1. Benutzung der Diensterfindung**

Die Antragsgegnerin hat ... von der Antragstellerin unwidersprochen vorgetragen, sie habe „in Sachen ... bisher keine Umsätze erzielt“. Die Schiedsstelle versteht diesen Vortrag dahingehend, dass die Antragsgegnerin die Diensterfindung Nr. 2... bisher nicht benutzt hat, weshalb dieser Diensterfindung unter dem Gesichtspunkt der Benutzung zurzeit kein Wert zukommt.

### **2. Vorratsschutzrecht, RL Nr. 21**

Die Diensterfindung Nr. 2... hat zu der Offenlegungsschrift ... geführt. Unter dem Gesichtspunkt des Vorratspatents kommt der Diensterfindung kein Wert zu. Denn Voraussetzung für die Anerkennung als Vorratspatent ist die Schutzrechtserteilung, was bereits dem Wortlaut von RL Nr. 21 Satz 1 zu entnehmen ist (Schiedsstelle, EV vom 24.04.1974, Arb.Erf. 40/73, Bl.f.PMZ 1975, 257; vom 27.06.1989, Arb.Erf. 100/88 - unveröffentlicht; EV vom 13.01.2009, Arb.Erf. 19/06; B u. EV vom 23.07.2009, Arb.Erf. 10/05 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 21 Rn. 9; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 21 Rn. 4). Die Patentanmeldung, die Gegenstand der genannten Offenlegungsschrift ist, hat nicht zur Erteilung eines Patents geführt.

Wird eine patentfähige Erfindung nach § 13 Abs. 1 Satz 2 ArbEG als Gebrauchsmuster angemeldet, so ist nach RL Nr. 28 Abs. 2 der Erfindungswert wie bei einer patentfähigen Erfindung zu bemessen, wobei jedoch die kürzere gesetzliche Schutzdauer des Gebrauchsmusters zu berücksichtigen ist. Insofern kommt für eine Diensterfindung, für die ein Gebrauchsmuster eingetragen ist, eine Vergütung unter dem Gesichtspunkt des Vorratsschutzrechts nach RL Nr. 21 in Betracht. Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist eine Diensterfindung, für die ein Gebrauchsmuster eingetragen worden ist, die aber nicht benutzt wird, unter dem Gesichtspunkt des Vorratsschutzrechts ab dem 4. Laufjahr ab Gebrauchsmusteranmeldung zu vergüten. Die Schiedsstelle hat die Vergütungspflicht eines nicht benutzten Gebrauchsmusters an die erstmalige Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusterschutzes nach § 23 Abs. 2 GebrMG geknüpft und sich zudem an der Untergrenze der Frist, die dem Arbeitgeber zur Feststellung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit einer Diensterfindung billigerweise gewährt wird und die nach RL Nr. 23 Abs. 2 drei bis fünf Jahre nach Schutzrechtserteilung nur in besonderen Ausnahmefällen überschreitet, orientiert (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 21 Rn. 86 mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Das Gebrauchsmuster ... ist am ...2010 angemeldet worden, so dass der Diensterfindung Nr. 2... auch unter dem Gesichtspunkt eines Vorratsgebrauchsmusters zurzeit kein Wert zukommt, weil das 4. Laufjahr des Gebrauchsmusters erst am ...2014 beginnt.

Hinzutritt, dass die Antragsgegnerin ... mitgeteilt hat, sie habe sich entschieden, die Patentanmeldung ... nicht weiterzuverfolgen und das Gebrauchsmuster ... aufzugeben. Dem Register DEPATISnet ist zu entnehmen, dass die Patentanmeldung ... am 14.01.2013 zurückgenommen worden ist. Ein Verzicht auf das Gebrauchsmuster ... ist nach Kenntnis der Schiedsstelle bisher nicht erklärt worden. Allerdings ist die Fälligkeit der ersten Aufrechterhaltungsgebühr für dieses Gebrauchsmuster noch nicht eingetreten.

**V. Kein Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 14 Abs. 2 ArbEG auf Freigabe zur Schutzrechtsanmeldung im Ausland**

Die Antragstellerin hat ... vorgetragen, die Antragsgegnerin sei im Blick auf die Dienst-erfindung Nr. 2... ihrer Verpflichtung aus § 14 Abs. 2 ArbEG nicht nachgekommen, weshalb sie einen Anspruch auf Schadenersatz haben könne. Die Antragsgegnerin hat mit Schrift-satz ... erklärt, „in Sachen ...“ seien „weder eine europäische Patentanmeldung noch an-dere nationale Patentanmeldungen eingereicht worden“.

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadenersatz, weil die Antragstellerin weder dargelegt noch bewiesen hat, dass ihr aufgrund der Pflicht-verletzung der Antragsgegnerin nach § 14 Abs. 2 ArbEG hinsichtlich der Dienst-erfindung Nr. 2... ein Schaden entstanden ist.

**VI. Kein Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 12 Abs. 3 ArbEG zur Festsetzung der Erfindervergütung**

Aus den bereits hinsichtlich der Dienst-erfindung ... Nr. 1 ... oben genannten Gründen (s. A. IX.), hat die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schaden-ersatz wegen Verletzung der Verpflichtung zur Festsetzung der Vergütung für die Dienst-erfindung Nr. 2... nach § 12 Abs. 3 ArbEG.