



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	19.09.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 29/12
Dokumenttyp:	Beschluss und Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 5 ArbEG, § 6 ArbEG, § 7 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG, § 242 BGB		
Stichwort:	Erfindungsmeldung, interner Abgabepreis unter Marktpreis, Lizenzsatz bei geringem Abstand zum Stand der Technik, Schutzrechtsaufgabe bei weiterbestehendem Schutzrechtskomplex, keine Verwirkung des Vergütungsanspruchs bei fehlender Vergütungsfestsetzung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Behauptet der Erfinder, der Arbeitgeber habe die vollständigen Unterlagen, die zur Ausarbeitung der Patentanmeldungen befähigt hätten, und die als Meldungen von Erfindungen zu erkennen gewesen seien, mehr als 4 Monate vor der Inanspruchnahmeerklärung in seinem Besitz gehabt und es habe zu diesem Zeitpunkt auch ein kleines Brainstorming zum Thema der Erfindung stattgefunden, dann fehlt es dennoch an einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form der Dokumentation, welche die Inanspruchnahmefrist hätte in Lauf setzen können.
2. Nur wenn der dem konzernverbundenen Unternehmen in Rechnung gestellte Kaufpreis nicht der übliche Marktpreis ist, kann es ausnahmsweise gerechtfertigt sein, den konzerninternen Abgabepreis mit einem Aufschlag zu versehen, dessen Höhe gegebenenfalls nach der Differenz zwischen dem konzerninternen Abgabepreis und dem Arbeitgeber von konzernunabhängigen Dritten gezahlten Kaufpreis für dasselbe Produkt bestimmt werden kann.
3. Sind Erfindungen wesentlich durch außertechnische – vor allem auf dem Gebiet der reinen Datenverarbeitung liegende – Merkmale gekennzeichnet, welche die den Erfindungen zugrunde liegenden Problemstellungen nicht mit technischen Mitteln beeinflussen und daher bei einer Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind und ist daher der Abstand dieser Erfindungen zum Stand der

Technik gering, dann erscheint bei einem marktüblichen Lizenzsatzrahmen auf dem einschlägigen Produktmarkt von etwa 1 % bis etwa 3 % für einen Komplex solcher Erfindungen kein höherer Lizenzsatz als 2 % gerechtfertigt.

4. Die Vergütung für die Benutzung einer einzelnen Diensterfindung endet auch dann mit Wegfall des für diese Diensterfindung erteilten oder zumindest angemeldeten Schutzrechts, wenn das fallengelassene Schutzrecht zu einem Schutzrechtskomplex gehört und andere zu diesem Komplex gehörende Schutzrechte fortbestehen.
5. Der Anspruch auf angemessene Vergütung aus § 9 Abs. 1 ArbEG ist nicht verwirkt, wenn der Arbeitgeber die Erfindervergütung des Arbeitnehmers nicht nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt hat oder wenn er ihm vor oder während des Schiedsstellenverfahrens die Zahlung einer Pauschalvergütung angeboten hat.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller hat eine Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter und Gleisbaufacharbeiter absolviert, machte dann sein Fachabitur und ist seit November 1985 bei der Antragsgegnerin beschäftigt. Der Antragsteller ist Miterfinder der in die nachstehende Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen, die die Antragsgegnerin unbeschränkt in Anspruch genommen und zur Erteilung von Patenten angemeldet hat...

Die Diensterfindungen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts „F“ und des Projekts „S“ ... Der Antragsteller fordert bei Ansatz eines Anteilsfaktors von 63 % ... von der Antragsgegnerin für die Benutzung der Diensterfindungen 1.463.964 €. Die Antragsgegnerin, die einen Anteilsfaktor von 18 % für angemessen hält, hat dem Antragsteller ... für die Diensterfindungen eine Pauschalvergütung in Höhe von 114.741,75 € angeboten. Mit Schreiben ... hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller eine Pauschalvergütung in Höhe von 112.932,39 € angeboten, die der Antragsteller abgelehnt hat.

Zum Beschluss

Das Verfahren wird hinsichtlich der Erfinderschaft des Antragstellers an den in die Tabelle 1 eingestellten Diensterfindungen eingestellt.

A. Anwendbares Recht, § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F.

Auf die in die Tabelle 1 eingestellten 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. Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die in die Tabelle 1 eingestellten Diensterfindungen am 22.02.2005 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

B. Erfinderschaft; Miterfinderanteil

Die Offenlegungsschriften ... benennen als Erfinder ..., nicht aber den Antragsteller. Nach Art. 81 Satz 1 EPÜ ist in der europäischen Patentanmeldung der Erfinder zu nennen. Nach Regel 20 Abs. 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente wird der genannte Erfinder auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung vermerkt. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird nach Regel 19 Abs. 2 EPÜ vom Europäischen Patentamt zwar nicht geprüft, doch kann nach Regel 21 Abs. 1 EPÜ eine unrichtige Erfindernennung berichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund ist unklar, ob der Antragsteller (Mit-) Erfinder der in die Tabelle 1 eingestellten Erfindungen ist. Die Beteiligten haben sich hierzu nicht geäußert.

Nach § 28 Satz 1 ArbEG kann die Schiedsstelle in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer „auf Grund dieses Gesetzes“ angerufen werden. Die Schiedsstelle ist jedoch sachlich unzuständig einen Einigungsvorschlag zu Fragen zu unterbreiten, die nicht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Hierzu zählen Fragen der wahren Erfinderschaft oder der Miterfinderschaft an einer Erfindung, die sich nach § 6 PatG bzw. Art. 60 EPÜ richten, bzw. Fragen der wahren Urheberschaft oder der Miturheberschaft an einem qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag. Die Schiedsstelle ist deshalb nur insoweit zuständig, als die Höhe des Anteils geklärt ist. Fragen zur Vergütungshöhe ist. Fragen, wer der wahre Erfinder bzw. Urheber ist, sind keine solchen Vorfragen zur Vergütungshöhe (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, zuletzt B u. EV vom 22.07.2013, Arb.Erf. 40/11 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Antragstellerefindungen, 5. Aufl. 2012, § 28 Rn. 19.3 m.w.N.).

C. Einstellung des Verfahrens durch Beschluss

Ist die Schiedsstelle (sachlich) unzuständig, muss sie das Verfahren durch Beschluss einstellen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 28 Rn. 9, 23, § 35 Rn. 10).

Zum Einigungsvorschlag

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

Auf die in die Tabelle 2 eingestellten Erfindungen sind die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung anzuwenden.

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen am 22.02.2005 gemeldet, weshalb auf diese Erfindung die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden sind.

B. Verfahren vor der Schiedsstelle, § 33 ArbEG

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 23.05.2012 die Anberaumung einer mündlichen Erörterung angeregt, mit Schriftsatz vom 18.09.2012 einen Zeugenbeweis angeboten und mit Schriftsatz vom 24.01.2013 die Befragung von Zeugen vorgeschlagen. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 14.11.2012 ebenfalls Zeugenbeweis angeboten. Hierzu weist die Schiedsstelle auf Folgendes hin: Auf das Verfahren vor der Schiedsstelle sind nach § 33 Abs. 1 ArbEG die §§ 41 bis 48, 1042 Abs. 1 und § 1050 ZPO sinngemäß anzuwenden. § 1042 Abs. 2 ZPO ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass auch Patentanwälte und Erlaubnisscheininhaber sowie Verbandsvertreter i.S.d. § 11 ArbGG von der Schiedsstelle nicht zurückgewiesen werden dürfen. Im Übrigen bestimmt die Schiedsstelle nach § 33 Abs. 2 ArbEG das Verfahren selbst. Insofern steht es der Schiedsstelle nach § 33 Abs. 2 ArbEG frei, ob sie ein schriftliches oder mündliches Verfahren wählt (grundlegend Schiedsstelle, EV vom 10.10.1978, Arb.Erf. 90/77, Bl.f.PMZ 1980, 60 re. Sp., seither ständige Spruchpraxis, s. zuletzt Schiedsstelle, B u. EV vom 18.07.2012, Arb.Erf. 30/10 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 26.06.2013, Arb.Erf. 14/11 - unveröffentlicht; zustimmend Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 40; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2013, § 33 ArbEG Rn. 17; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Antragstellerefindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 33 Rn. 4). Das mündliche Verfahren erfolgt regelmäßig nur mit Zustimmung der Beteiligten. Die Schiedsstelle wählt regelmäßig nur dann das mündliche Verfahren, wenn sie sich von einer mündlichen

Verhandlung eine weitere Aufklärung des Sachverhalts oder einer Annäherung der Standpunkte der Beteiligten verspricht. Auch in einem solchen Fall ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung regelmäßig davon abhängig, dass beide Verfahrensbeteiligte ihr zustimmen, weil die Schiedsstelle die Beteiligten nicht zwingen kann, im Schiedsverfahren Erklärungen abzugeben oder Handlungen vorzunehmen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., mit Hinweis auf Schiedsstelle vom 13.12.1974, Arb.Erf. 76/73 - unveröffentlicht).

Die Anordnung einer Zeugenvernehmung steht zwar im freien Ermessen der Schiedsstelle, doch ist die Schiedsstelle hinsichtlich der Ausführung einer solchen Beweisaufnahme eingeschränkt. Die Schiedsstelle kann nämlich nur freiwillig erscheinende Zeugen und Sachverständigen vernehmen und dies kann auch nur uneidlich geschehen (Schiedsstelle, WB vom 18.06.2012, Arb.Erf. 63/08 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 34 f.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 33 Rn. 5).

Vorliegend hat die Schiedsstelle entschieden, das Verfahren schriftlich ohne Zeugeneinvernahme zu führen.

C. Meldepflicht, § 5 ArbEG

Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG ist der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Zwischen den Beteiligten besteht inzwischen Einigkeit darüber, dass der Antragsteller der Antragsgegnerin die in Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen am 22.02.2005 ordnungsgemäß gemeldet hat, was die von dem Antragsteller mit Schriftsatz vom 27.11.2012 eingereichte Erfindungsmeldung vom 22.02.2005 dokumentiert.

D. Inanspruchnahme, § 6 ArbEG; Wirkung der Inanspruchnahme, § 7 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen mit Schreiben vom 24.02.2005 nach § 6 ArbEG unbeschränkt in Anspruch genommen. Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme der Antragsgegnerin beim Antragsteller am 25.02.2005 sind nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an diesen Diensterfindungen auf die Antragsgegnerin übergegangen.

Der Antragsteller hat in seinem Antragsschriftsatz ... vorgetragen, ihm lägen Inanspruchnahmeerklärungen der Antragsgegnerin nur in zwei Fällen vor, nämlich hinsichtlich der Diensterfindung „F“, die Gegenstand der Offenlegungsschrift Nr. 2 nach

Tabelle 1 ist und hinsichtlich der Dienstleistung „K“, die zu der Offenlegungsschrift Nr. 20 nach Tabelle 2 geführt hat. Alle anderen Dienstleistungen habe die Antragsgegnerin nicht in Anspruch genommen...

Die Antragsgegnerin hat ... erklärt, ein mögliches Versäumnis der Inanspruchnahme der Dienstleistungen dürfte durch die Verhandlung über die Vergütung und Anrufung der Schiedsstelle durch den Antragsteller geheilt sein. Es bestünde Einigkeit darüber, dass die Rechte an den Erfindungen vom Antragsteller auf die Antragsgegnerin konkludent übergegangen seien.

Der Antragsteller hat ... das Schreiben der Antragsgegnerin vom 24.02.2005, das dem Antragsteller am 25.02.2005 zugegangen ist, vorgelegt. In diesem Schreiben heißt es:

*„Betrifft Ihre Erfindungen »C« laut beigefügter Liste
hier: Eingangsbestätigung und Inanspruchnahmeerklärung*

Sehr geehrter Herr [Antragsteller],

vielen Dank für die Meldung Ihrer oben genannten Erfindungen, die hier am 22.02.05 eingegangen ist.

Die in der anliegenden Liste genannten Dienstleistungen, die bereits durch die Gruppe Patente der [Antragsgegnerin] zum Patent angemeldet wurden, nehmen wir hiermit unbeschränkt in Anspruch. Damit gehen alle Rechte an dieser auf die [Antragsgegnerin] über. Auf die auch in Ihrem Interesse zu der gemeldeten Erfindung bestehende Geheimhaltungspflicht nach § 24 Abs. 2 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbErfG) dürfen wir Sie hinweisen.

Bitte bestätigen Sie uns den Eingang dieses Schreibens auf dem beigefügten Doppel mit Ihrer Unterschrift und Eingangsdatum und senden Sie das Doppel an uns zurück. Ein Rückumschlag ist beigefügt.

Wir danken für Ihr Engagement und Ihre innovative Leistung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

i.A.

[Antragsgegnerin]

Anlagen

Das Original dieses Schreibens habe ich am [handschriftlich eingefügt: 25/02/05] erhalten.

Unterschrift [Antragsteller]“

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 24.01.2013 vorgetragen, die Meldung der Diensterfindungen sei weit vor dem 25.10.2004 erfolgt, so dass die Inanspruchnahme vom 25.02.2005 außerhalb der Frist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG läge. Die verfahrensgegenständlichen Diensterfindungen seien größtenteils am 09.02.2005 zur Erteilung von Patenten beim EPA angemeldet worden. Der Anmeldetag des 09.02.2005 würde den Zeitpunkt der Meldung fingieren, wenn es nicht weit vorher zur faktischen Meldung gekommen wäre. Die Antragsgegnerin habe nämlich in ihrem Schriftsatz vom 14.11.2012 erklärt, die Erfindungen seien „im November 2004, dem Arbeitgeber in Form einer Unterredung mit den betreuenden Patentanwälten der Kanzlei ... gemeldet“ worden. Zwar würde dieser Termin die fristgerechte Inanspruchnahme rechtfertigen. Allerdings sei dieser Vortrag nachweislich falsch. Stattdessen habe die Antragsgegnerin die vollständigen Unterlagen, die zur Ausarbeitung der Patentanmeldungen befähigt hätten und die als Meldungen von Erfindungen zu erkennen gewesen seien, spätestens im August 2004, wenn nicht sogar schon im Jahre 2002 in ihren Besitz gehabt. Dies gehe aus dem Gutachten der Patentanwälte hervor, das ihr nur in Form der Word-Datei ... vorliege. Dieses Dokument enthalte ausführliche gutachterliche Äußerungen der Patentanwaltskanzlei zu insgesamt 21 Erfindungen. Auf S. 7 dieses Gutachtens heißt es:

„Von den Teilnehmern der Besprechungen am 30.09.2004 und 21.10.2004 in D. sowie 26.10.2004 und 09.11.2004 in B. wurden Informationen zur potentiellen wirtschaftlichen Bedeutung der aufgefundenen Erfindungen zusammengestellt.“

Insofern müsse - so hat der Antragsteller weiter vorgetragen - von einer Meldung der Diensterfindungen am 30.09.2004 ausgegangen werden, weshalb die Inanspruchnahme der Antragsgegnerin am 25.02.2005 verfristet sei. Weil auf S. 3 des Gutachtens Bezug genommen werde auf verschiedene Dateien aus den Dateiodnern „C“ und „E“, die vom 27.08.2004 und 13.09.2004 datieren würden, und sich dort auch „Powerpoint Präsentationen“ finden würden, die, wie beispielsweise „C...2002.ppt“, aus dem Jahr 2002 datieren würden, seien der Antragsgegnerin die Diensterfindungen zumindest in Teilen schon seit dem Jahr 2002, komplett aber spätestens seit dem 13.09.2004 zugänglich gewesen. Dies belege auch eine E-Mail des Mitarbeiters der Antragsgegnerin Dr. S. vom 21.08.2003 an den Miterfinder A, aus der hervorgehe, dass schon vor dem 21.08.2003 ein „kleines Brainstorming zum Thema C“ stattgefunden habe. All dies belege, dass der Antragsteller der Antragsgegnerin weit vor November 2004, spätestens Anfang September 2004 die Diensterfindungen ordnungsgemäß gemeldet habe. Unter Hinweis auf das Urteil „Haftetikett“ des BGH ist der Antragsteller der Auffassung, dass die unbeschränkte Inanspruchnahme vom 25.02.2005 verfristet sei.

Dem kann die Schiedsstelle nicht zustimmen. Nach dem „Haftetikett“-Urteil des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 04.04.2006, X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 = Mitt. 2006, 363)

„muss ein Verstoß gegen § 5 ArbEG überhaupt ohne Nachteile für den Arbeitnehmererfinder bleiben, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen. Denn dann steht ohne weiteres fest, dass es einer entsprechenden Meldung in der nach § 5 ArbEG vorgeschriebenen Form nicht mehr bedarf, und es wäre eine vom Zweck dieser Bestimmung nicht mehr gedeckte und treuwidrige Förmelerei, wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf die von ihm im Falle einer Diensterfindung zu treffenden Entscheidungen gleichwohl auf der Einhaltung von § 5 ArbEG bestehen könnte (a.A. Hellebrand, Mitt. 2001, 195, 198). Ein solcher Fall ist gegeben, wenn - wie hier - der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinen Arbeitnehmern entwickelten Lehre zum technischen Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Damit hat er zu erkennen gegeben, dass er auch aus seiner Sicht über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und ihre Erfinder informiert war, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm zuzumuten war, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen wollte. Fehlte es bislang an einer ordnungsgemäßen Meldung der Diensterfindung durch den Arbeitnehmererfinder, beginnt deshalb die nach § 6 Abs. 2 ArbEG vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist mit der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht zu laufen.“

In den Leitsätzen des Urteils des BGH „Initialidee“ (vom 12.04.2011, X ZR 72/10, GRUR 2011, 733) heißt es:

„a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer „Initialidee“ durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der

technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118- Haftetikett).“

In den Urteilsgründen der Entscheidung „Initialidee“ führt der BGH aus:

- „16 c) *Im Streitfall fehlt es zu dem vom Berufungsgericht für maßgeblich erachteten Zeitpunkt sowohl an einer schriftlichen Erfindungsmeldung als auch an einer Dokumentation der Kenntnis der Klägerin von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten, die anstelle der schriftlichen Erfindungsmeldung den Lauf der Inanspruchnahmefrist gegenüber dem Beklagten zu 2 in Gang setzen könnte.*
- (...)
- 18 bb) *Anders als in dem der Entscheidung „Haftetikett“ zugrunde liegenden Sachverhalt ist in dem vorliegenden Fall auch nicht in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert worden, dass die Klägerin das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten erlangt hat, die ihr nach § 5 ArbNErfG vermittelt werden müssen. Dafür genügt es nicht, dass nach den von der Revision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts „davon auszugehen“ ist, dass sämtliche Elemente der Erfindung mit Abschluss der Forschungsarbeiten der X-F. GmbH im Jahr 2003 gefunden und der Klägerin durch Vorlage von zwei Zwischenberichten (Anlagen K11 und K12) sowie eines Abschlussberichts (Anlage K30) der X-F. GmbH bekannt gewesen sind und zudem die Forschungsarbeiten nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts auf die mündliche Mitteilung der Idee des Beklagten zu 2 gegenüber dem Geschäftsführer der damaligen Rechtsvorgängerin der Klägerin zurückgegangen sind, das Faser-Schaumstoffgemisch zwischen die Bestandteile der Werkzeugformteile einzublasen statt es - wie bisher praktiziert - einzuschütten. Den Anforderungen, unter denen die Funktion der Erfindungsmeldung als erfüllt angesehen werden kann, ist damit in mehrfacher Hinsicht nicht genügt.“*

Selbst wenn man der mit § 5 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 ArbEG a.F. nicht zu vereinbarenden Rechtsprechung des BGH in den Entscheidungen „Haftetikett“ und „Initialidee“ folgen würde, ist vorliegend nicht in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert, dass die Antragsgegnerin schon vor dem 25.10.2004 das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hatte, die ihr nach § 5 ArbEG hätten vermittelt werden müssen, so dass ihre Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindungen am 25.02.2005 nach § 6 Abs. 2 ArbEG nicht verspätet war, sondern nach § 7 Abs. 1 ArbEG zum Übergang aller Rechte an diesen

Diensterfindungen auf sie geführt hat. Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich nach Auffassung des BGH insbesondere nicht daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer Idee durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält. Es genügt nicht, dass davon auszugehen ist, dass sämtliche Elemente der Erfindung dem Arbeitgeber bekannt gewesen sind. Nichts anderes aber hat der Antragsteller behauptet.

Im Übrigen hat die Schiedsstelle die genannte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insbesondere deshalb abgelehnt, weil die Schiedsstelle als Teil der vollziehenden Gewalt (s. § 29 Abs. 1 ArbEG) nach Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz an das Gesetz gebunden ist und deshalb die Formvorschriften des § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG zu beachten hat (zur Begründung im Einzelnen s. Schiedsstelle, EV vom 06.11.2008, Arb.Erf. 39/07; EV vom 01.10.2009, Arb.Erf. 36/06; B u. EV vom 21.10.2010, Arb.Erf. 21/09 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; s. zuletzt B u. EV vom 22.07.2013, Arb.Erf. 40/11 - unveröffentlicht).

E. 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 Antragsgegnerin die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

F. Verwirkung, § 242 BGB

Der Anspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin auf angemessene Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG für die Benutzung der in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen ist nicht verwirkt.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 28.02.2013 vorgetragen, der Anspruch des Antragstellers auf Erfindervergütung gegen sie sei möglicherweise verwirkt.

Ein Recht kann nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer Umstände verwirkt werden (BGH vom 10.09.2002, GRUR 2003, 237/238 li. Sp. - Ozon) nämlich nur dann, wenn der Berechtigte es längere Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment) und der Verpflichtete sich darauf eingerichtet hat und sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten auch darauf einrichten durfte, dass dieser das Recht nicht mehr geltend machen werde (Umstandsmoment). Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens (venire contra factum proprium). Der Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) liegt in der illoyalen Verspätung der

Rechtsausübung (BGH vom 19.12.2000, GRUR 2001, 323/324 re. Sp. - Temperaturwächter). Für das Arbeitnehmererfindungsrecht bedeutet das, dass ein Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Erfindervergütung verwirkt, wenn er so lange Zeit mit seinem Anspruch nicht hervortritt (Zeitmoment), dass der Arbeitgeber bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalls dem Verhalten des Arbeitnehmers entnehmen durfte, dass dieser seinen Anspruch nicht mehr geltend machen werde, und sich in seinen Vermögensentscheidungen darauf eingerichtet hat und sich darauf einrichten durfte, der Arbeitnehmer werde von der Geltendmachung seines Anspruchs absehen (Umstandsmoment). In einem solchen Fall verstößt die verspätete Geltendmachung des Anspruchs auf Erfindervergütung gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) (BGH vom 23.06.1977, GRUR 1977, 784/785 li. Sp. - Blitzlichtgeräte; vom 10.09.2002, GRUR 2003, 237 re. Sp. - Ozon).

Nach der „Ozon“-Entscheidung des BGH stellt das Zuwarten des Arbeitnehmererfinders mit der Geltendmachung des Vergütungsanspruchs für sich allein keinen Umstand dar, der ein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitgebers dahin begründen kann, der Arbeitnehmererfinder werde auch in Zukunft keinen Vergütungsanspruch geltend machen, wenn eine Vereinbarung über die Erfindervergütung nach § 12 Abs. 1 ArbEG nicht getroffen worden ist und der Arbeitgeber seiner Pflicht zur Vergütungsfestsetzung nach § 12 Abs. 3 ArbEG nicht nachkommt. Ein Arbeitgeber, der sich selbst pflichtwidrig verhält, weil er seiner Pflicht nach § 12 Abs. 3 ArbEG zur einseitigen Festsetzung der Vergütung nicht nachkommt, kann nicht darauf vertrauen, der Arbeitnehmer werde von der Geltendmachung seines Erfindervergütungsanspruchs absehen (Umstandsmoment). In einem solchen Fall ist die verspätete Geltendmachung des Erfindervergütungsanspruchs durch den Arbeitnehmer nicht treuwidrig und stellt auf Seiten des Arbeitgebers keine mit Treu und Glauben unvereinbare Härte dar. Bereits in seinem Urteil vom 27.06.1957 (BGHZ 25, 47/52 f.) hat der BGH festgestellt, es sei „selbstverständlich, daß sich der Schuldner zur Abwehr eines gegen ihn gerichteten Anspruchs nicht auf die Grundsätze von Treu und Glauben berufen kann, wenn er sich selbst unredlich verhalten und dadurch die verspätete Geltendmachung des gegen ihn gerichteten Anspruchs veranlaßt hat.“ (Ebenso Schiedsstelle, TEV vom 18.09.2008, Arb.Erf. 56/07 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 15.12.2010, Arb.Erf. 12/09 - unveröffentlicht.)

Der Anspruch des Antragstellers auf angemessene Vergütung aus § 9 Abs. 1 ArbEG ist vor diesem Hintergrund schon deshalb nicht verwirkt, weil die Antragsgegnerin die Erfindervergütung des Antragstellers nicht nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt hat. Unabhängig davon liegt hier weder das Zeitmoment noch das Umstandsmoment vor. Denn die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 22.12.2011 und im

Verfahren vor der Schiedsstelle mit Schriftsatz vom 13.07.2012 für die Dienstleistungen die Zahlung einer Pauschalvergütung angeboten.

G. Allgemeiner Vergütungsgrundsatz; Erfindungswert bei Konzernnutzung

Der Antragsteller hat in seinem Antragsschriftsatz vom 23.05.2012 vorgetragen:

"...Die Gewinnsituation: Die [Antraggeberin] verkauft das von den Schutzrechten umfasste System bislang lediglich an die Nach Wissen von Herrn [Antragsteller] sind bislang ca. ... Systeme bei der ... eingerichtet worden, wobei der [Antraggeberin] eine jährliche Lizenz von ca. € ... pro System zufließt. Die [Antraggeberin] hat damit schon im Moment jährliche Lizenzeinnahmen € ..., wobei es ihr möglich wäre, diese Summe durch Lizenzierung des Systems an andere Interessenten um ein Vielfaches zu steigern. Bei diesem Betrag handelt es sich nahezu um einen Netto Gewinn, da die Software vorhanden ist und die Kosten für die Hardware im Verhältnis zu den Einnahmen fast zu vernachlässigen sind."

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 13.07.2012 erwidert:

„In Bezug auf die Gewinnsituation mutmaßt der Arbeitnehmererfinder eine jährliche Lizenz von ... EUR pro System, die der ... in Rechnung gestellt würde. Dieser Betrag übersteigt den Systempreis bei weitem und kann seitens des Arbeitgebers nicht bestätigt werden. Sofern Zahlungsströme existieren, beziehen diese sich auf Nebendienstleistungen, ...

(...)

Der Vortrag zu Art und Umfang der Nutzung bezieht sich auf die Nutzung im eigenen Hause bzw. bei der ... Von einem »Massenartikel« kann bei den Verkaufszahlen im Bereich von 20.000 zur Nutzung innerhalb des eigenen Konzerns wohl nicht ausgegangen werden. Wenn gleich diese Stückzahlen aus Sicht eines mittelständischen Unternehmens hoch und lukrativ erscheinen, sind diese Stückzahlen bei der schieren Größe eines grossen Unternehmens als eher durchschnittlich anzusehen. Es kommt dabei auf das Verhältnis der Größe des Arbeitgebers zu den genutzten Stückzahlen an."

Vor diesem Hintergrund weist die Schiedsstelle die Beteiligten auf Folgendes hin: Als Ausfluss des dem ArbEG zugrunde liegenden Monopolprinzips ist der Arbeitnehmererfinder nach § 9 ArbEG grundsätzlich an allen wirtschaftlichen geldwerten Vorteilen zu beteiligen, die seinem Arbeitgeber als dem alleinigen Schuldner des Vergütungsanspruchs kausal aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließen. Das bedeutet insbesondere, dass nur auf die wirtschaftlichen Auswirkungen beim konkreten

Arbeitgeber des Arbeitnehmererfinders, nicht aber bei Dritten abgestellt werden kann. Rechte und Pflichten aus dem ArbEG bestehen nämlich nur zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Erfindervergütungsanspruch des Arbeitnehmers ist deshalb begrenzt auf den Nutzen, den sein konkreter Arbeitgeber aus der Benutzung der Dienstleistung zieht. Irrelevant sind die Vorteile eines Lizenznehmers oder Erfindungskäufers (sog. allgemeiner Vergütungsgrundsatz, s. dazu Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 2 f., 2.4 mit umfangreichen Nachweisen).

Die vorstehenden Grundsätze gelten grundsätzlich auch dann, wenn die Erfindung des Arbeitnehmers im Rahmen eines Konzerns, dem der Arbeitgeber angehört, genutzt wird. Verkauft der Arbeitgeber erfindungsgemäße Produkte an ein konzernverbundenes Unternehmen, ist deshalb zur Ermittlung des Erfindungswerts grundsätzlich von den Nettoumsätzen auszugehen, die der Arbeitgeber von dem konzernverbundenen Unternehmen als Kaufpreis erhält. Denn nur hierin besteht der kausal auf die Dienstleistung zurückzuführende wirtschaftliche Vorteil des Arbeitgebers, an dem der Arbeitnehmer über einen Vergütungsanspruch teilhaben soll. Insofern ist grundsätzlich der Ab-Werk-Nettoumsatz des Arbeitgebers der Erfindervergütung zugrunde zu legen. Wie der BGH (Urteil vom 06.03.2012 - X ZR 104/09, antimykotischer Nagellack I, GRUR 2012, 605/608, Rn. 32) kürzlich klargestellt hat, ist

„die Bestimmung des Erfindungswerts aufgrund der Konzernabgabepreise ... nicht von vornherein unbillig. Denn [es] ist ... zwar möglich (...), aber in aller Regel nicht geboten, statt auf den Werksabgabepreis auf den Verkaufspreis beispielsweise einer in- oder ausländischen Tochter abzustellen, die das lizenzierte Produkt vertreibt.“

Nur dann, wenn der dem konzernverbundenen Unternehmen in Rechnung gestellte Kaufpreis nicht der übliche Marktpreis ist, kann es ausnahmsweise gerechtfertigt sein, den konzerninternen Abgabepreis mit einem Aufschlag zu versehen, dessen Höhe gegebenenfalls nach der Differenz zwischen dem konzerninternen Abgabepreis und dem Arbeitgeber von konzernunabhängigen Dritten gezahlten Kaufpreis für dasselbe Produkt bestimmt werden kann (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 7 Rn. 76 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 186.1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 17 Rn. 1 jeweils mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Im Blick auf den Vortrag der Beteiligten kann die Schiedsstelle vorliegend nicht erkennen, dass der Preis, den die Antragsgegnerin der ... in Rechnung gestellt hat, nicht der übliche Marktpreis ist, weshalb sie es nicht für gerechtfertigt hält, den Abgabepreis mit einem Aufschlag zu versehen, sondern den Beteiligten vorschlägt, zur Ermittlung des Werts der

in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen von den Nettoumsätzen auszugehen, die die Antragsgegnerin von der ... erhalten hat. Zudem ist der Schiedsstelle nicht bekannt, ob die ... noch zum Konzern der Antragsgegnerin gehört bzw. seit wann sie nicht mehr zum Konzern der Antragsgegnerin zählt.

H. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die in die Tabelle 2 eingestellten 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. Der Antragsteller hat insbesondere das Pauschalvergütungsangebot der Antragsgegnerin vom 22.12.2011 abgelehnt.

J. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung, RL Nrn. 3 - 13

I. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz ... vorgetragen:

„Der Vorschlag seitens der [Antragsgegnerin] sah vor, die Vergütung für den Schutzrechtskomplex auf der Grundlage der Berechnung des Erfindungswertes nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln. Diesem Vorschlag kann sich Herr [Antragsteller] anschließen.“

Mit Schriftsatz vom ... hat der Antragsteller erklärt:

„Bisher wird die Erfindung offenbar nur zu eigenen Zwecken im eigenen Unternehmen, bei Partnern der [Antragsgegnerin] und in dem früheren Tochterunternehmen ... genutzt.“

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom ... vorgetragen:

„e) Methodik der Lizenzanalogie

Auch hier besteht Einigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder.

(...)

Der Wert der Erfindung ist aber immer noch am tatsächlichen Umsatz mit den die Erfindung umsetzenden Systemen zu messen, wenn - wie es unstreitig ist - die Lizenzanalogie zur Ermittlung der Vergütungshöhe angenommen wird.“

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass zwischen den Beteiligten Einvernehmen darüber besteht, den Wert für die betriebliche Benutzung der in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, was auch der Auffassung der Schiedsstelle entspricht, weil die Ermittlung des

Erfindungswertes nach Lizenzanalogiemethode regelmäßig die geringste Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit sich bringt.

II. Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie, RL Nrn. 6 - 11

1. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7; Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

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, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 8). Dabei ist mit Umsatz der Nettoumsatz gemeint, weil im freien Lizenzmarkt regelmäßig der Nettoverkaufspreis ab Werk (Nettofacturenwert) als Bezugsgröße vereinbart wird. Der Arbeitgeber ist deshalb berechtigt, alle Kosten und Aufwendungen, die mit der Verwertung der Dienstleistung 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/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 7 Rn. 2)...

Die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Umstände liegen zwar bei dem Antragsteller, 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...

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller Auskunft erteilt über die Produkte, in denen sie die in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen benutzt hat, und über die Anzahl der von ihr verkauften erfindungsgemäßen Produkte.

2. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße wird zur Ermittlung des Werts der betrieblichen Benutzung der in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen für jedes erfindungsgemäße ...system der Betrag von ... € zugrunde gelegt...

3. Lizenzsatz, RL Nr. 10; Schutzrechtskomplex (Höchstbelastbarkeit / Höchstlizenzgrenze), RL Nr. 19

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz ... erklärt: ...

"Der Lizenzsatz sollte daher im oberen Bereich bei etwa 5 % anzusiedeln sein."

Die Antragsgegnerin hat hierzu ... erklärt: ...

"Ein Lizenzsatz von 2 % erscheint daher als angemessen."

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 den Erfahrungen der Schiedsstelle (EV vom 25.03.1997, Arb.Erf. 47/95 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; TEV vom 19.01.2011, Arb.Erf. 51/09; B u. EV vom 08.02.2012, Arb.Erf. 43/10; B u. EV vom 23.04.2013, Arb.Erf. 15/12 – alle unveröffentlicht) und der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 10 Rn. 106) liegen die Rahmenlizenzsätze für Mess- und Regelgeräte (Spezialvorrichtungen) zwischen 1 % und 3 %.

Die Schiedsstelle hat zwar in dem von der Antragsgegnerin angesprochenen Einigungsvorschlag im Jahr 2004 für die Erfindung eines Speicher-Zugriffssteuerungsverfahrens für einen Computer mit der IPC G06F 13/16 einen Lizenzsatz von 3 % bezogen auf 50 % des Computerpreises für angemessen gehalten (s. Hellebrand/Himmelman, a.a.O., S. 666 ff.). Die Schiedsstelle erschien es in diesem Fall angemessen zu sein, an die obere Grenze dieses Rahmens zu gehen,

„weil es sich bei der Erfindung um eine mit zahlreichen besonderen Kniffen erreichte Lösung handelt, was mit der Auswahl geeigneter Bauteile beginnt, sich in einem anzupassenden Hardware-Design fortsetzt und in einer hochspezifischen Chip-Programmierung mit Fehlerbeseitigung endet. Was den Schutzzumfang dieser beanspruchten dedizierten Insellösung anbelangt, so handelt es sich um ein Verfahren, dessen Verletzung praktisch nicht festgestellt werden kann, dessen leichte Umgehung durch Wettbewerber aber ebenso sehr schon deshalb ausgeschlossen werden kann, weil es sich im Ursprung ... um eine ausschließlich für den speziellen Zweck geschaffene hochwertige Speziallösung handelt, die der Wettbewerb (falls ein solcher existiert) nur mit größten Mühen vergleichbar erarbeiten könnte.“

Nach Auffassung der Schiedsstelle kommt indes den in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen eine solche Qualität nicht zu. Vielmehr hält die Schiedsstelle den Abstand dieser Erfindungen zum Stand der Technik für gering. Denn die Erfindungen sind wesentlich durch außertechnische – vor allem auf dem Gebiet der reinen Datenverarbeitung liegende – Merkmale gekennzeichnet, welche die den Erfindungen zugrunde liegenden Problemstellungen nicht mit technischen Mitteln beeinflussen und daher bei einer Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind (s. BGH, Beschluss vom 24.05.2004, X ZB 20/03, GRUR Int. 2004, 874 – elektronischer Zahlungsverkehr; BGH, Urteil vom 26.10.2010, X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topographischer Informationen; BGH, Urteil vom 24.02.2011, X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige). Anders als dies der Antragsteller meint, handelt es sich keinesfalls um Pioniererfindungen. Dass für die in die Tabelle 2 eingestellten

Diensterfindungen eine Vielzahl von Patenten angemeldet worden sind, die zu 5 Patent- und 17 Offenlegungsschriften geführt haben, findet seinen Grund in der Anmeldestrategie der Antragsgegnerin, die „*eine Erfindung in einen Komplex von Einzelerfindungen zerlegt hat, um auf diese Weise ... überhaupt zu einem Schutz zu gelangen*“, und belegt nicht die Qualität der Diensterfindungen. Anders als dies der Antragsteller fordert, kann deshalb keinesfalls ein (Höchst-) Lizenzsatz von 5 % angesetzt werden. Die Schiedsstelle ist vielmehr der Auffassung, dass wegen des unterdurchschnittlichen Niveaus der leicht vergleichbar zu erarbeitenden Erfindungen am Markt kein höherer Gesamtlizenzsatz als 2 % für die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen erzielbar gewesen wäre, weshalb sie den Beteiligten vorliegend einen Höchstlizenzsatz von 2 % vorschlägt.

Dieser Höchstlizenzsatz von 2 % ist auf die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen entsprechend ihrer Wertigkeit zu verteilen. Eine Aufteilung nach der Relevanz der Diensterfindungen hatte bereits der Antragsteller vorgenommen, die er mit Schriftsatz vom ... als „*vom Grundsatz legitim*“ bezeichnet hat, „*um die [Antragsgegnerin] vor einer übermäßigen Belastung zu schützen*“. Die Antragsgegnerin hat an dieser Aufteilung festgehalten, die auch der Schiedsstelle plausibel erscheint, weshalb sie den Beteiligten vorschlägt, es hierbei zu belassen.

Im Jahr 2006 sind in dem Schutzrechtskomplex die in den Tabellen 1 und 2 aufgelisteten 24 Diensterfindungen benutzt worden. Weil die Addition der prozentualen Anteile, die nach der Aufteilung des Antragstellers auf jede dieser 24 Erfindungen von dem Höchstlizenzsatz entfallen, lediglich 93 % beträgt, hat die Antragsgegnerin den vom Antragsteller vorgeschlagenen prozentualen Anteil mit 100 multipliziert und mit 93 dividiert, so dass sich als Summe nunmehr 100 % ergeben. Auch diese Vorgehensweise hält die Schiedsstelle für angemessen und schlägt den Beteiligten deshalb vor, es hierbei zu belassen.

4. Dauer der Vergütung, RL Nr. 42; Veränderungen im Erfindungsbestand durch Wegfall von Erfindungen, RL Nr. 19

Der Antragsteller (Schriftsatz vom 18.09.2012, S. 3 f.) wendet sich dagegen, dass die Antragsgegnerin Schutzrechtspositionen aufgegeben und so den Monopolwert des Gesamtkomplexes vermindert hat. Nach Ansicht der Antragsgegnerin habe – so hat der Antragsteller (a.a.O.) vorgetragen – der Erfindungswert im Jahr 2011 nur noch bei 40 % gelegen und läge dann, wenn die Antragsgegnerin alle Schutzrechte aufgegeben habe, bei 0 %. Dies sei nicht hinnehmbar.

Diese Auffassung teilt die Schiedsstelle nicht. Denn nach RL Nr. 42 endet die Zeit, die für die Berechnung der Vergütung bei laufender Zahlung maßgebend ist, bei der unbeschränkten Inanspruchnahme in der Regel mit dem Wegfall des Schutzrechts. RL Nr.

42 ist Ausfluss des dem ArbEG zu Grunde liegenden Monopolprinzips. 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 unbeschränkte Inanspruchnahme erleidet, die nach § 7 Abs. 1 ArbEG dazu führt, dass alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber übergehen (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. zuletzt EV vom 09.07.2013, Arb.Erf. 45/12 – unveröffentlicht sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., Einleitung vor §§ 9-12 Rn. 9 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., Einleitung Rn. 11; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Einleitung Rn. 34 f., § 9 Rn. 3 ff. jeweils mit umfangreichen Nachweisen). Im Blick auf das Monopolprinzip endet deshalb in aller Regel die Vergütungsdauer mit dem Wegfall des Schutzrechts.

Vorliegend bedeutet das, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller nur solange Vergütung für die Benutzung der Diensterfindungen schuldet, wie für diese Diensterfindungen Schutzrechtspositionen bestanden haben. Eventuelle Benutzungshandlungen der Antragsgegnerin nach Aufgabe der Schutzrechtspositionen sind nicht vergütungspflichtig. Die Vergütung für die Benutzung einer einzelnen Diensterfindung endet auch dann mit Wegfall des für diese Diensterfindung erteilten oder zumindest angemeldeten Schutzrechts, wenn das fallengelassene Schutzrecht zu einem Schutzrechtskomplex gehört und andere zu diesem Komplex gehörende Schutzrechte fortbestehen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 19 Rn. 69; jeweils Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 42 Rn. 1 mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Der Antragsteller (a.a.O.) irrt insofern, wenn er meint, der Erfindungswert eines Gesamtkomplexes könne genau wie die Gesamtnutzung nicht von der mehr oder weniger willkürlichen Anmeldung und Aufgabe von Schutzrechten abhängen. Vielmehr kann der Arbeitgeber frei entscheiden, ob er die Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts weiterverfolgen oder das auf die Diensterfindung erteilte Schutzrecht aufrechterhalten will, eine Entscheidung, die der Arbeitnehmer nicht beeinflussen kann (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 16 Rn. 1, 15). Ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung erfüllt, ist der Arbeitgeber zur Aufgabe der Schutzrechtspositionen uneingeschränkt befugt. Ist der Vergütungsanspruch nicht erfüllt, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer seine Aufgabeabsicht mitteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht übertragen sowie die zur Wahrung des

Rechts erforderlichen Unterlagen aushändigen (§ 16 Abs. 1 ArbEG), sofern der Arbeitnehmer dies innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung verlangt (§ 16 Abs. 2 ArbEG). An die Stelle des nicht erfüllten Vergütungsanspruchs tritt dann der Anspruch auf Übertragung der Schutzrechtsposition (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 16 Rn. 25 m.w.N.).

5. Abstufung, RL Nr. 11

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

Der Antragsteller hat in seinem Antragsschriftsatz ... vorgetragen, Gründe, die eine Abstufung rechtfertigen könnten, seien nicht erkennbar. ... die Antragsgegnerin habe keine Gründe für eine Kausalitätsverschiebung vorgetragen. Der Geschäftserfolg der erfindungsgemäßen Produkte würde allein auf den Erfindungen beruhen, weshalb an eine Abstufung nicht zu denken sei.

Die Antragsgegnerin ... hat auf die Größe ihres Unternehmens verwiesen, was es allein schon rechtfertige, die erfindungsgemäßen Nettoumsätze abzustufen. Mit Schriftsatz ... hat die Antragsgegnerin ergänzt, der Markterfolg der erfindungsgemäßen Produkte würde nicht an die Dienstleistungen ... anknüpfen, sondern an die Größe ihres Unternehmens ..., der eine Monopolstellung ... innegehabt habe und nunmehr größter Anbieter in diesem Bereich sei. Die hohe Anzahl der eingesetzten Systeme und die damit verbundenen hohen Umsätze mit erfindungsgemäßen Produkten sei einzig und allein ihrer Größe zuzuschreiben, was die Abstufung nach RL Nr. 11 rechtfertige.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustufen, 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., Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.). Die Abstufung nach RL Nr. 11 ist regelmäßig dann angemessen, wenn die mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten hohen Umsätze kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus der Sphäre des Arbeitgebers zurückzuführen sind, wenn also die Kausalität für diese hohen Umsätze sich von der Erfindung weg und zu Leistungen des Unternehmens hin verschiebt. Insofern ist die Kausalitätsverschiebung das für die Zulässigkeit der Abstufung nach RL Nr. 11 entscheidende Kriterium.

Nach RL Nr. 11 Abs. 2 ist der „Gesamtumsatz“ und nicht der jährliche Umsatz abzustaffeln. Die Abstufung des Jahresumsatzes würde dem der Abstufung zugrunde liegenden Gedanken der Kausalitätsverschiebung widersprechen. Eine auf Anstrengungen des Unternehmens zurückzuführende Kausalitätsverschiebung lässt sich innerhalb eines Jahres kaum feststellen. Insofern kann die Kausalitätsverschiebung nicht jährlich neu festgestellt werden und von neuem einsetzen. Vielmehr muss auf den Gesamtumsatz abgestellt werden (Schiedsstelle, EV vom 18.09.2003, Arb.Erf. 36/01 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 19.03.2013, Arb.Erf. 55/12; EV vom 26.06.2013, Arb.Erf. 14/11 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 12; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 4).

Vorliegend trägt der Gedanke der Kausalitätsverschiebung. Denn nach Überzeugung der Schiedsstelle sind die hohen Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Produkten auf Umstände zurückzuführen, die aus der Sphäre der Antragsgegnerin stammen und nicht auf den in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen beruhen. Diese hohen Umsätze finden ihren Grund in der ... Stellung der Antragsgegnerin ... und auf die darauf zurückzuführenden Verbindungen der Antragsgegnerin im Markt zu dem offenbar alleinigen Abnehmer der erfindungsgemäßen Produkte, der ..., die zum Konzern der Antragsgegnerin gehörte.

Eine gravierende Änderung gegenüber der „Vergütungs- und Prämienvereinbarung“ der Antragsgegnerin vom 22.12.2011 besteht darin, dass nach Auffassung der Schiedsstelle gemäß RL Nr. 11 Abs. 2 der Gesamtumsatz der Antragsgegnerin und nicht jeweils der Jahresumsatz mit erfindungsgemäßen Produkten abgestuft werden muss. Die Antragsgegnerin hat nämlich auf S. 8 der „Vergütungs- und Prämienvereinbarung“ unter dem Gliederungspunkt 3.1 „F“ nicht den von ihr mit diesem Produkt erzielten Gesamtumsatz in den Jahren 2006 bis einschließlich 2011, sondern den jeweiligen Jahresumsatz nach RL Nr. 11 abgestuft.

Nach § 9 Abs. 1 ArbEG hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Nach § 9 Abs. 2 ArbEG ist für die Bemessung der Vergütung u.a. die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung maßgebend. Nach RL Nr. 1 dienen die Vergütungsrichtlinien dazu, die angemessene Vergütung zu ermitteln, die dem Arbeitnehmer für unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistungen nach § 9 Abs. 1 ArbEG zusteht. Nach RL Nr. 11 Abs. 2 ist der „Gesamtumsatz“ der Antragsgegnerin abzustaffeln. Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass die Abstufung des jeweiligen Jahresumsatzes mit dem Produkt „F“ zu einer im Sinne des § 9 Abs. 1 ArbEG unangemessen hohen Vergütung des Antragstellers führen würde, weshalb sie den Beteiligten vorschlägt, entsprechend den Vorgaben der RL Nr. 11 Abs. 2

den „Gesamtumsatz“ der Antragsgegnerin mit dem Produkt „F“ nach RL Nr. 11 abzustaffeln.

Für das Produkt „N“ hat sich (bisher) die Abstufung des Jahresumsatzes anstelle der zutreffenden Abstufung des Gesamtumsatzes nach RL Nr. 11 nicht ausgewirkt, weil die Antragsgegnerin nach eigenen Angaben das Produkt „N“ bisher nur im Jahr 2011 verkauft hat (worüber sie dem Antragsteller, der dies bestreitet, Auskunft zu erteilen hat, s.o. 1.).

K. Risikoabschlag

Für die in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen wird ein Risikoabschlag von 50 % angesetzt.

Der Antragsteller hat sich mit Schriftsatz vom 18.09.2012 für den Ansatz eines Risikoabschlages von „20 % für das Gesamtpaket“ ausgesprochen. Die Antragsgegnerin hält ... im Blick darauf, dass von 24 Patentanmeldungen für die in die Tabelle 1 und 2 eingestellten Dienstleistungen nur noch 9 Patentanmeldungen anhängig seien, den von ihr angesetzten Regelrisikoabschlag von 50 % eigentlich für zu gering kalkuliert. Ein Risikoabschlag von 20 %, wie ihn der Antragsteller fordert, sei auf jeden Fall zu gering bemessen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH vom 28.06.1962, GRUR 1963, 135/136 - Cromegal; BGH vom 30.03.1971, GRUR 1971, 475/477 - Gleichrichter; BGH vom 02.06.1987, GRUR 1987, 900/901 f. - Entwässerungsanlage; BGH vom 10.09.2002, GRUR 2003, 237 - Ozon) ist die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs bei Benutzung der Dienstleistung unabhängig von dem Abschluss eines Schutzrechtserteilungsverfahrens. Der Arbeitgeber hat den Vergütungsanspruch grundsätzlich spätestens mit Ablauf von drei Monaten nach Aufnahme der Benutzung festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Nur wenn die Erfindung vor Schutzrechtserteilung noch nicht genutzt wird, verbleibt es bei den Endterminen des § 12 Abs. 3 ArbEG. Der Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, vor Schutzrechtserteilung bereits die volle Vergütung zu zahlen. Er ist vielmehr berechtigt, das Risiko einer Patentversagung zu berücksichtigen und vorläufig nur eine geringere Vergütung an den Arbeitnehmer zu leisten. Bei üblichem Patenterteilungsrisiko beträgt der Risikoabschlag regelmäßig 50 % der endgültigen Vergütung (zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 55 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman/Trimborn, a.a.O., § 9 Rn. 11, 21, 46 ff., § 12 Rn. 7 ff. jeweils m.w.N.). Bis zur endgültigen Schutzrechtserteilung ist für die Arbeitnehmererfindervergütung von dem Inhalt der Ansprüche im Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung auszugehen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 91.1 mit Hinweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle; Windisch GRUR

1985, 829/835; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., § 9 Rn. 39). Bei Veränderungen des Schutzzumfanges aufgrund von Anspruchsänderungen im Erteilungsverfahren ist das bei der Vergütungsbemessung ab dem jeweiligen Zeitpunkt zu berücksichtigen (Schiedsstelle, EV vom 12.10.1978, Arb.Erf. 16/78, Bl.f.PMZ 1979, 255 ff.; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 9 Rn. 91.1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., § 9 Rn. 39). Mit endgültiger, rechtsbeständiger Patenterteilung ist ein einbehaltener Risikoabschlag grundsätzlich nachzuzahlen. Der Umfang der Nachzahlung entspricht im Regelfall dem einbehaltenen Risikoabschlag. Der Umfang kann aber dadurch beeinflusst sein, dass im Erteilungsverfahren der ursprüngliche Anmeldegegenstand erhebliche Einschränkungen erfährt. Wird das Patent im Erteilungsverfahren in beschränkter Form erteilt oder im Einspruchsverfahren nur beschränkt aufrechterhalten, hat der Arbeitnehmer einen Nachzahlungsanspruch nur insoweit, als dies durch den Umfang der endgültigen Fassung des Schutzrechtsgegenstandes gerechtfertigt ist (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 69 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Wegen des Risikos des Arbeitgebers, für eine letztendlich nicht schutzfähige technische Lehre eine vorläufige Erfindervergütung zu zahlen, die er vom Arbeitnehmer nicht zurückfordern kann (s. § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG), ist es gerechtfertigt, die Patentierungswahrscheinlichkeit möglichst genau und eher streng zu bemessen (Schiedsstelle, EVe vom 02.12.1997, Arb.Erf. 81/95; vom 20.01.2009, Arb.Erf. 40/06; vom 04.03.2010, Arb.Erf. 59/08 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 18.09.2012, Arb.Erf. 22/11 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 67).

Gleichwohl hält die Schiedsstelle vorliegend den Ansatz des Regelrisikoabschlages von 50 % für angemessen. Denn die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen weisen nach ihrer Überzeugung ein übliches Patenterteilungsrisiko auf, weshalb sie den Ansatz des Regelrisikoabschlages von 50 % für angemessen hält und den Beteiligten vorschlägt.

L. Erfindungswert für die Lizenzierung der Diensterfindung, RL Nrn. 14, 15

Die Antragsgegnerin hat die in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen nicht lizenziert, weshalb diesen Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der Lizenzierung zurzeit kein Wert zukommt...

M. Miterfinderanteile

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit darüber, dass der Antragsteller Miterfinder der in die Tabelle 2 eingestellten Diensterfindungen zu jeweils 50 % ist.

N. Anteilfaktor

Der Anteilfaktor des Antragstellers an den in die Tabelle 2 eingestellten Dienstleistungen beträgt jeweils 18 % (a = 3; b = 1; c = 5).

I. Stellung der Aufgabe, RL Nr. 31

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 23.05.2012 vorgetragen, er habe sich im Laufe der Zeit in die technischen Aspekte des Projekts, die zu den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen geführt haben, eingearbeitet. Zuletzt habe sich das Projekt nahezu auf ihn konzentriert. Die Entwicklung des Systems habe keinesfalls zu seinem Arbeitsgebiet gehört. Bedürfnisse seien ihm nur zufällig bekannt geworden. Deshalb müsse die Wertzahl a mindestens 4,5 betragen. Die von der Antragsgegnerin angeführte Zielvereinbarung aus dem Jahr 2003 sei – so hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 18.09.2012 erklärt – irrelevant, weil die Erfindung ihre Ursprünge in den Jahren 2001 habe. Er sei in das Projekt zufällig als „Handlanger“ der Projektleitung hineingerutscht.

Die Antragsgegnerin plädiert ... für den Ansatz der Wertzahl a = 2. Aus einer Zielvereinbarung des Jahres 2003 gehe die Stellung des Antragstellers als „Systemarchitekt“ hervor. Als Systemarchitekt sei dem Antragsteller die Aufgabe zur Umsetzung der Zielarchitektur „F“, die die Dienstleistungen lösen würden, gestellt gewesen. Mit Schriftsatz vom 14.11.2012 hat die Antragsgegnerin herausgestellt, die Zielvereinbarung mit dem Antragsteller sei im Jahr 2003 und somit zeitlich deutlich vor seiner Meldung der Dienstleistungen getroffen worden. Dass – wie es der Antragsteller behaupte – die Erfindungen zum Großteil gelöst gewesen seien, ändere nichts an der Tatsache, dass der Antragsteller die Dienstleistungen im Jahr 2003 ihr noch nicht gemeldet habe.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen der RL Nr. 31 ist der Zeitpunkt, zu dem das durch die Erfindung gelöste technische Problem vom Arbeitnehmer erstmals aufgegriffen worden ist. Denn RL Nr. 31 bewertet die Initiative des Arbeitnehmers bei der Aufgabenstellung. Wann die Dienstleistung tatsächlich gemacht worden ist, ist deshalb unmaßgeblich, weil nicht das Auffinden der Lösung und etwaige Beiträge des Betriebes hierzu im Rahmen der RL Nr. 31 geprüft werden, sondern allein die Stellung der Aufgabe (Schiedsstelle, EV vom 15.09.1994, Arb.Erf. 172/92; B u. EV vom 01.10.2007, Arb.Erf. 53/04; EV vom 30.09.2008, Arb.Erf. 29/07; EV vom 03.05.2011, Arb.Erf. 10/09 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 19.01.2012, Arb.Erf. 44/09 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 31 Rn. 40 m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Weil es – anders an die Antragsgegnerin meint – also nicht auf den Zeitpunkt der Fertigstellung und Meldung der Dienstleistungen ankommt, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller erstmals das durch die Erfindungen gelöste technische Problem aufgegriffen hat, kann der Antragsteller nicht der Gruppe 2 der RL Nr. 31 zugeordnet werden. Weil der Antragsteller infolge seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen der Antragsgegnerin Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen erlangt hat, die er nicht selbst festgestellt hat, sondern die durch von der Projektgruppe „...“ an ihn herangetragen worden sind, muss er in Gruppe 3 der RL Nr. 31 eingruppiert werden, weshalb die Schiedsstelle den Beteiligten die Wertzahl $a = 3$ vorschlägt.

II. Lösung der Aufgabe, RL Nr. 32

Maßgeblicher Zeitpunkt zur Bestimmung des Teilfaktors Lösung der Aufgabe ist die Fertigstellung der Dienstleistung (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 30 Rn. 28, RL Nr. 32 Rn. 2 m.w.N.).

1. Beruflich geläufige Überlegungen

Für das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen ist entscheidend, ob sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt hat, die ihm durch seine Ausbildung und berufliche Tätigkeit vermittelt worden sind (dann ist das Merkmal voll erfüllt) oder ob berufs- bzw. ausbildungs- und tätigkeitsfremde Überlegungen eine Rolle gespielt haben (dann ist das Merkmal nicht erfüllt). § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG verpflichtet den Arbeitnehmer eine von ihm gemachte, also fertig gestellte Dienstleistung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern (s. § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB) dem Arbeitgeber zu melden. Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die Dienstleistungen am 22.02.2005 gemeldet, so dass sie erst zu diesem Zeitpunkt fertig gestellt waren. Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin ab dem Jahr 2003 als Systemarchitekt tätig. Die Lösung der den Dienstleistungen zugrunde liegenden Probleme passt aus Sicht der Schiedsstelle voll in das Berufsbild eines Systemarchitekten. Insofern hat sich nach Überzeugung der Schiedsstelle der Antragsteller im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm namentlich durch seine berufliche Tätigkeit als „Systemarchitekt“ vermittelt worden sind, weshalb das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen in seiner Person voll erfüllt ist.

2. Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse

Auch das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse ist in der Person des Antragstellers voll erfüllt.

Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse liegen immer dann vor, wenn der Erfinder auf Vorarbeiten des Betriebs aufbauen konnte, die ihn zur Lösung hingeführt oder ihm

zumindest den Weg dorthin erleichtert haben. Hierzu zählen betriebliches Know-how und sonstiger innerbetrieblicher Stand der Technik sowie Anregungen aus der Unternehmenssphäre, wozu auch Anregungen von Geschäftspartnern, Kollegen und Kunden zählen. Dieses Teilmerkmal ist in der Regel dann voll erfüllt, wenn die Erfindung im Spezialgebiet des Unternehmens liegt.

Der Antragsteller hat ... vorgetragen, er habe durch Zuhören während der „Meetings“ der Projektgruppe „...“ von den Bedürfnissen seines Arbeitgebers Kenntnis erhalten. Die Schiedsstelle ist der Überzeugung, dass der Antragsteller durch die Teilnahme an den genannten „Meetings“ beim Auffinden der erfinderische Lösung von innerbetrieblichem Know-how der Antragsgegnerin profitiert hat, das einem freien Erfinder nicht zugänglich gewesen wäre, weshalb sie auch das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse für voll erfüllt hält.

3. Technische Hilfsmittel

Auch das Merkmal der technischen Hilfsmittel ist vorliegend voll erfüllt. Denn der Antragsteller hat nach Überzeugung der Schiedsstelle bei der Lösung der erfinderischen Aufgabe von Mitarbeitern der Antragsgegnerin profitiert, die einem freien Erfinder nicht zugearbeitet hätten. Die Bereitstellung von Arbeitskräften ist nämlich nach RL Nr. 32 Abs. 6 Satz 2 wie ein technisches Hilfsmittel zu werten.

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/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 5).

III. Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, RL Nrn. 33 bis 36

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, den Antragsteller in Gruppe 5 der RL Nr. 34 einzugruppieren.

Auch hinsichtlich der Aufgaben und Stellung des Antragstellers im Betriebs der Antragsgegnerin kommt es auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Dienstleistungen an (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 33 Rn. 6; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 34 Rn. 2 jeweils m.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle). Der Antragsteller, der eine Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter und Gleisbaufacharbeiter absolviert hat und im Anschluss daran sein Fachabitur machte, war nach den Angaben der Antragsgegnerin (Schriftsatz vom 13.07.2012) im Jahr 2002 in ihrem Unternehmen als „Sachbearbeiter zur Umsetzung des Systems »C« (einem hausinternen Projektnamen für die Erstellung der Architektur des ...systems bei der Antragsgegnerin) beschäftigt“ und ist im Jahr 2003 in den Bereich „Systemarchitektur F“ umgesetzt worden. Der Antragsteller verlangt in seinem

Antragsschriftsatz ..., die Wertzahl $c = 7,5$ anzusetzen, weil sich seine Mitarbeit am Projekt „C“ auf „Handlangerdienste“ beschränkt habe. Lösungen von technischen Aufgaben seien von ihm nicht erwartet worden. Die Antragsgegnerin hält mit Schriftsatz vom 13.07.2012 die Wertzahl $c = 4$ für angemessen, weil der Antragsteller „zum Zeitpunkt der Erfindung ... Sachbearbeiter zur Umsetzung der »Zielarchitektur F« gewesen“ sei. Der Antragsteller habe „eine Rolle der Koordination von Dienstleistern, welche die Zielarchitektur in Programmen implementiert“ hätten. Allein aufgrund der ihm zugestandenen Weisungskompetenz gegenüber Dienstleistern müsse die Wertzahl $c = 4$ angesetzt werden.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass der Antragsteller als untere betriebliche Führungskraft mit einer etwas gründlicheren technischen Ausbildung zu den Personen der Gruppe 6 der RL Nr. 34 zählt, von denen erwartet wird, dass sie Vorschläge zur Rationalisierung innerhalb der ihnen obliegenden Tätigkeiten machen und auf einfache technische Neuerungen bedacht sind. Allerdings war der Antragsteller ab dem Jahr 2003 und damit zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Diensterfindungen im Februar 2005 bei der Antragsgegnerin als Systemarchitekt tätig, weshalb an ihn eine bestimmte Leistungserwartung gestellt wurde, die seine Einstufung in die Gruppe 6 nicht mehr rechtfertigt, weil er durch seine Tätigkeit in dem Bereich der „Zielarchitektur F“ einen erheblich größeren Einblick in die Entwicklungsbemühungen der Antragsgegnerin hatte und deshalb eine größere Chance für erfinderische Leistungen erhalten hatte als Mitarbeiter in anderen Bereichen der Antragsgegnerin. Nach RL Nr. 35 Satz 10 muss ein Arbeitnehmer, der sich ohne entsprechende Vorbildung eine größere technische Erfahrung zugeeignet hat, und demgemäß im Betrieb eingesetzt und bezahlt wird, in eine entsprechend niedrigere Gruppe eingestuft werden, was vorliegend nach Überzeugung der Schiedsstelle auf den Antragsteller ab dem Zeitpunkt seiner Tätigkeit als Systemarchitekt bei der Antragsgegnerin zutrifft. Insofern muss nach Überzeugung der Schiedsstelle der Antragsteller vorliegend in Gruppe 5 der RL Nr. 34 eingruppiert werden.

IV. Berechnung des Anteilsfaktors, RL Nr. 37

Die Addition der Wertzahlen $a = 3$, $b = 1$ und $c = 5$ ergibt die Gesamtwertzahl 9. Nach der Tabelle in RL Nr. 37 führt dies zu einem Anteilsfaktor des Antragsgegners an der Diensterfindung von 18 %.

O. Art der Zahlung der Vergütung, RL Nr. 40

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

Der Antragsteller hat ... seine Bereitschaft erklärt, eine abschließende Pauschalvergütungsvereinbarung zu treffen. Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller ... eine pauschale „Vergütung- und Prämienvereinbarung“ angeboten, die der Antragsteller abgelehnt hat.

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 den Antragsteller mindert sein 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 Produkten 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.

P. Erlöschen durch Leistung, § 362 Abs. 1 BGB

Der Antragsteller hat ... vorgetragen, es sei „zur Auszahlung einer Anerkennungsprämie“ gekommen. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 13.07.2012 (S. 12) vorgetragen, sie würde bei Erteilung der Patente ... den einbehaltenen Risikoabschlag nachberechnen... Soweit die Antragsgegnerin dem Antragsteller für die in die Tabelle 2 eingestellten Dienstfindungen bereits Erfindervergütung gezahlt hat, ist der Anspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin auf Zahlung von Erfindervergütung durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen.

Q. Kein Anspruch auf Schadenersatz wegen angeblicher Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 16 ArbEG

Der Antragsteller hat in seinem Antragsschriftsatz (S. 4) um Feststellung gebeten, dass ihm keines der Schutzrechte nach § 16 ArbEG angeboten worden sei, so dass er diese nicht habe selber weiterverfolgen können. Dieser Umstand müsse Berücksichtigung finden. Mit Schriftsatz vom 18.09.2012 (S. 3 f.) hat der Antragsteller vorgetragen, die Antragsgegnerin habe ein Teil der Schutzrechte einfach aufgegeben. Die Aufgabe der Schutzrechte durch die Antragsgegnerin sei unrechtmäßig erfolgt.

Die Antragsgegnerin hat ... erklärt, die Aufgabe von Schutzrechten könne sie nicht bestätigen. Mit Schriftsatz vom ... hat die Antragsgegnerin erklärt, von ursprünglich 24 eingereichten Patentanmeldungen seien derzeit nur noch 9 Anmeldungen anhängig. 15 inzwischen verfallene Schutzrechte seien von ihr nicht willkürlich aufgegeben worden, sondern seien das Ergebnis von Zurückweisungen, die keine Aussicht auf Erteilung gehabt hätten. Bereits mit Schreiben vom 22.12.2011 hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mitgeteilt, die überwiegende Anzahl der Schutzrechte, an denen er als Miterfinder beteiligt sei, seien nicht mehr rechtsbeständig.

Selbst wenn die Antragsgegnerin dem Antragsteller nicht mitgeteilt haben sollte, dass sie Anmeldungen der in die Tabelle 2 eingestellten Dienstfindungen zur Erteilung von Patenten nicht weiterverfolgen bzw. für diese Dienstfindungen erteilte Patente nicht aufrechterhalten wolle und dem Antragsteller die Übernahme dieser Schutzrechtspositionen nicht angeboten haben sollte und sie insoweit ihre Verpflichtung aus § 16 Abs. 1 und 2 ArbEG verletzt haben sollte, hat der Antragsteller weder dargelegt noch bewiesen, dass ihm dadurch ein Schaden entstanden ist. Insoweit hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen angeblicher Verletzung der Verpflichtung der Antragsgegnerin aus § 16 ArbEG.