



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	25.07.2013	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 39/12
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Vergütungsanspruch aus der Eigennutzung bei von vornherein vorgesehener Rücklizenzierung im Konzern, Schätzung des Erfindungswerts anhand der Investitionskosten bei nur innerbetrieblich eingesetztem Produkt		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Sind entwickelnde konzernverbundene Unternehmen regelmäßig zur Übertragung ihrer Erfindungen an die Konzernmutter verpflichtet und lizenziert die Konzernmutter die an sie übertragenen Technologien „sternförmig“ zugunsten der produzierenden Gesellschaften, dann hat der Arbeitnehmererfinder einer entwickelnden Tochtergesellschaft auch hinsichtlich der Eigennutzung des Arbeitgebers einen Vergütungsanspruch.
2. Bei Einsatz einer Erfindung in einem innerbetrieblich eingesetzten Produkt des Arbeitgebers, welches er ansonsten weder herstellt noch vertreibt, erscheint die Methode der Schätzung des Erfindungswerts mit Hilfe der Investitionskosten in der Regel als am angemessensten.
3. Bestimmung der Bezugsgröße bei der Erfindungswertermittlung anhand der Investitionskosten.
4. Abstufung der Investitionskosten nach der Nutzensstaffel und Halbierung wegen mit der Muttergesellschaft geteilten Monopolrechts.

## Gründe:

### Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der bei der Antragsgegnerin als Planungsingenieur in der Entwicklungsabteilung ... beschäftigt ist, hat der Antragsgegnerin am 30.11.2004 die Dienstleistung "Verbindungseinrichtung" gemeldet, die Gegenstand der Offenlegungsschrift DE ...8 A1 ist. Die Anmeldung eines Patents für diese Dienstleistung ist nach § 48 PatG zurückgewiesen worden. Herr C und Herr S haben der Antragsgegnerin am 02.12.2004 die Dienstleistung „Verbindungseinrichtung“ gemeldet, die u.a. Gegenstand der Offenlegungsschriften DE ...2 A1 und US ... A1 sowie der Patentschrift EP ... B1 ist ...

Die Antragsgegnerin hat ... vorgetragen, zwischen dem Antragsteller und den Herren C und S habe Uneinigkeit über den Gegenstand der Erfindung und die Frage, wie und was angemeldet werden sollte, bestanden. Der Antragsteller habe seine Vorstellungen von dem Gegenstand der Erfindung in einem eigenen Patent angemeldet haben wollen. Dies habe zu einer Übereinkunft geführt, nach der mit demselben Anmeldetag ... unterschiedliche Anmeldungen, nämlich diejenige, die zu der Offenlegungsschrift DE ...8 A1 geführt hat, und diejenige, die Gegenstand der Offenlegungsschrift DE ...2 A1 ist, eingereicht worden seien. Insofern habe zwischen den Beteiligten Einigkeit darüber bestanden, dass die Beiträge der Erfinder in den jeweiligen Patentanmeldungen eigene arbeitnehmererfinderrechtliche Schicksale erfahren sollten, auch was die Vergütung anbelange. Als für die Dienstleistung, die zu der Offenlegungsschrift DE ...8 A1 geführt hat, kein Patent erteilt worden sei, habe der Antragsteller die mit ihm abgestimmte Vorgehensweise in Frage gestellt und darauf bestanden, als Erfinder der Erfindung „Verbindungseinrichtung“ nachbenannt zu werden und eine Vergütung für die Benutzung dieser Dienstleistung zu erhalten.

Der Antragsteller hat ... hierzu erklärt, die Antragsgegnerin habe ohne sein Wissen und gegen seinen Willen die von ihm am 30.11.2004 gemeldete Dienstleistung „Verbindungseinrichtung“ (DE ...8 A1) zum Gegenstand der Patentanmeldung „Verbindungseinrichtung“ (DE ...2 A1) gemacht. Diese Patentanmeldung enthalte seine technische Lehre, die er der Antragsgegnerin am 30.11.2004 gemeldet habe.

Inzwischen ist die Nachbenennung des Antragstellers als Miterfinder der Dienstleistung „Verbindungseinrichtung“ (DE ...2 A1; ...) in die Wege geleitet. Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit darüber, dass der Antragsteller Miterfinder zu 33 % der Dienstleistung „Verbindungseinrichtung“ (DE ...2 A1; ...) ist.

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung „Verbindungseinrichtung“ (DE ... 2 A1; EP ...) an ihren Mutterkonzern ... verkauft und dem Antragsteller für den Verkauf der Erfindung 1.700 € Vergütung gezahlt. Der Antragsgegnerin ist an dieser Dienstleistung eigenen Angaben zufolge ein einfaches Nutzungsrecht verblieben, das nur entgeltlich ausgeübt werden könne. Denn sämtliche Konzern-Unternehmen, die auf das bei ... gebündelte technische Know-how zugreifen würden, seien zur Zahlung von Lizenzentgelten in Höhe von 5 % bezogen auf die Umsätze mit Maschinen verpflichtet. Insofern zahle die Antragsgegnerin auch für die Nutzung der Dienstleistung Lizenzentgelt...

Die Antragsgegnerin benutzt auf der Grundlage dieses einfachen Nutzungsrechts die Dienstleistung in einer Station ihrer Fertigungsstraße ... Der Wert der betrieblichen Benutzung der Erfindung müsse - so hat die Antragsgegnerin ... vorgetragen - nach der Methode der Lizenzanalogie ermittelt werden. Für eine erfindungsgemäße Anlage seien Bauteile im Wert von „zusätzlich“ 1.226.625 € pro Linie erforderlich. Mit Blick auf die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße müsse dieser Wert halbiert werden. Vorliegend seien 7 Fertigungslinien an den Standorten ... zu berücksichtigen. Der kumulierte erfindungsgemäße Umsatz müsse nach RL Nr. 11 abgestaffelt werden. In der ...industrie sei ein Lizenzsatz von 1 % angemessen, wobei mit Blick auf die Einigungsvorschläge der Schiedsstelle vom 27.03.2012 (Arb.Erf. 32/10) und vom 03.05.2012 (Arb.Erf. 26/11) dieser Lizenzsatz wegen des mit dem Mutterkonzern ... geteilten Monopolrechts zu halbieren sei. Bei Ansatz eines Miterfinderanteils von 33 % und eines Anteilsfaktors von 13 % ( $a = 2$ ;  $b = 1$ ;  $c = 4$ ) ergebe sich für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung eine Vergütung des Antragstellers in Höhe von 824,45 €.

Der Antragsteller ist der Auffassung, der Wert der betrieblichen Benutzung der Dienstleistung müsse nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ermittelt werden, weil die Antragsgegnerin durch den Einsatz dieser Erfindung erhebliche Ersparnisse erzielt habe. Sein Anteilsfaktor an der Dienstleistung betrage 25 % ( $a = 4$ ;  $b = 2$ ;  $c = 5$ ).

## **Zum Einigungsvorschlag**

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

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

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin seine Dienstleistung am 30.11.2004 gemeldet. Insofern sind auf diese Erfindung nach § 43

Abs. 3 ArbEG n.F. die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

## **B. Meldepflicht, § 5 ArbEG**

Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin seine Dienstleistung am 30.11.2004 ordnungsgemäß nach § 5 ArbEG gemeldet.

Der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung gemacht hat, ist nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Die Meldung der Dienstleistung des Antragstellers vom 30.11.2004 genügt offenbar diesen Anforderungen.

## **C. Inanspruchnahme, § 6 ArbEG**

Die Antragsgegnerin hat die ihr am 30.11.2004 gemeldete Dienstleistung am 22.03.2005 nach § 6 ArbEG unbeschränkt in Anspruch genommen.

Der Arbeitgeber kann nach § 6 Abs. 1 ArbEG eine Dienstleistung unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme erfolgt nach § 6 Abs. 2 ArbEG durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Erklärung soll sobald wie möglich abgegeben werden; sie ist spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsmäßigen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3 ArbEG) abzugeben.

Die Antragsgegnerin hat am 30.11.2011 das folgende Schreiben an den Antragsteller gerichtet:

*„Herrn  
[Antragsteller]*

*Inanspruchnahme  
Ihre Erfindung, unser Zeichen: ...  
Titel: Verbindungseinrichtung*

*30.11.20 11*

*Sehr geehrter Herr [Antragsteller],  
der Gegenstand Ihrer Erfindungsmeldung,  
eingegangen am 02. Dezember 2004*

*wird hiermit unbeschränkt in Anspruch genommen.\**

*Wir danken Ihnen für die Einreichung Ihrer Erfindungsmeldung und hoffen, dass die Voraussetzungen für die Anmeldung zum Patent oder Gebrauchsmuster gegeben sind. Mit Zugang der unbeschränkten Inanspruchnahmeerklärung gehen sämtliche vermögenswerte Rechte an der Erfindung auf uns über und werden auf die Konzernmutter übertragen.*

*Aus der Erfindungsmeldung resultieren eine Reihe gegenseitiger Rechte und Pflichten. Wir bieten Ihnen als Erfinder folgendes an:*

*Die Erfinder erhalten 300,00 EUR für:*

- die Entbindung Ihres Arbeitgebers von der Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung nach § 13 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG),*
- den Verzicht auf Ihren Anspruch nach § 14 ArbEG (Freigabe der Diensterfindung für die Staaten, in denen Ihr Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben möchte),*
- Ihre Bereitschaft, auch andere Konzernunternehmen bei der Erlangung von Schutzrechten zu unterstützen und die notwendigen Erklärungen abzugeben ( 15 Abs. 2 ArbEG) und*
- den Verzicht auf Ihren Anspruch nach §16 ArbEG (Mitteilung und Übertragung von Schutzrechten und Anmeldungen an Sie, sofern Ihr Arbeitgeber diese Rechte nicht aufrechterhalten möchte).*

*Mit dem Betrag in Höhe von 300,00 EUR sind etwaige Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der Benutzung der Erfindung bei uns oder mit uns verbundenen Unternehmen ebenfalls abgegolten.*

*\* Bitte beachten Sie, dass diese Inanspruchnahme ohne eine rechtliche Verpflichtung der [Antragsgegnerin]. Die [Antragsgegnerin] behält sich das Recht vor, in zukünftigen Fällen keine Inanspruchnahmeerklärung mehr auszusprechen.*

*Bei der Annahme dieses Angebotes wird die Summe von 300,00 EUR zu gleichen Anteilen auf die Erfinder verteilt und ausgezahlt. Ein Betrag von 75,00 EUR je Erfinder soll möglichst als Mindestzahlung nicht unterschritten werden. Somit bieten wir Ihnen an brutto:*

*250,00 EUR*

*Der vereinbarte Betrag wird Ihnen bei Annahme des Angebots mit der Gehaltszahlung auf Ihr Bankkonto überwiesen, wobei Sie jedoch die nach den gesetzlichen Bestimmungen anfallenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu tragen haben.*

*Bitte drucken Sie das Schreiben aus und senden es unterschrieben zurück an:*

*[Antragsgegnerin]*

*(...)*

*Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie in der Richtlinie.*

*Abschließend bitten wir Sie, uns alle Ihnen zukommenden Hinweise über Nutzungen Ihrer Erfindung innerhalb und außerhalb des [Antragsgegnerin-] Konzerns zu übermitteln.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*«InventorEmployer»*

*(...)*

*Ich habe die Inanspruchnahme zur Kenntnis genommen.*

*Datum Unterschrift*

*Ich nehme das mir oben gemachte Angebot an.*

*Datum Unterschrift*

*\* Bitte beachten Sie, dass diese Inanspruchnahme ohne eine rechtliche Verpflichtung der [Antragsgegnerin]. Die [Antragsgegnerin] behält sich das Recht vor, in zukünftigen Fällen keine Inanspruchnahmeerklärung mehr auszusprechen.“*

Anders als es das Schreiben der Antragsgegnerin vom 30.11.2011 zum Ausdruck bringt, ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der Antragsteller der Antragsgegnerin die Diensterfindung nicht am 02.12.2004, sondern am 30.11.2004 gemeldet hat. Denn der Antragsteller hat in seinem Schriftsatz vom 19.01.2013 zum einen (Seite 2) erklärt, seine Erfindungsmeldung sei „am 30. Nov. 2004“ bei der Antragsgegnerin eingegangen und hat zum anderen in demselben Schriftsatz (Seite 3) vorgetragen, seine „mit Priorität bei [der Antragsgegnerin] am 30. Nov. 2004 eingegangene Erfindungsmeldung“ sei ohne sein Wissen und gegen seinen Willen zum Gegenstand der „Patentanmeldung DE ..2 A1 (Erfindungsmeldung eingegangen bei der Antragsgegnerin am 2. Dez 2004)“ gemacht worden. Der Antragsteller hat der Antragsgegnerin die technische Lehre, die er gemacht

hat, am 30.11.2004 gemeldet. Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 13.07.2012 ... erklärt, die Antragsgegnerin habe die Dienstfindung ihm gegenüber am 22.03.2005 unbeschränkt in Anspruch genommen. Die Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG, die am 01.12.2004 zu laufen begann, lief am 30.03.2005 ab, weshalb die Antragsgegnerin die Dienstfindung am 22.03.2005 noch unbeschränkt in Anspruch nehmen konnte. Das insofern äußerst irritierende Schreiben der Antragsgegnerin vom 30.11.2011, das die Beteiligten nicht kommentiert haben, ist nach Auffassung des Schiedsstelle darauf zurückzuführen, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller das dort näher beschriebene Angebot zum Abkauf von Rechten aus dem ArbEG unterbreiten wollte und hierzu wohl ein Formular benutzt hat, mit dem sie regelmäßig Dienstfindungen unbeschränkt in Anspruch nimmt und zugleich dem Arbeitnehmererfinder ein entsprechendes Angebot zum Abkauf von Rechten unterbreitet. Weil die Antragsgegnerin die ihr am 30.11.2004 gemeldete Dienstfindung am 22.03.2005 unbeschränkt in Anspruch genommen hat und - anders als es die Antragsgegnerin selbst in ihrem Schreiben vom 30.11.2011 niedergelegt hat - ihr diese Erfindung vom Antragsteller nicht am 02.12.2004 gemeldet wurde und von ihr nicht am 30.11.2011, also weit nach Ablauf der Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG, unbeschränkt in Anspruch genommen worden ist, ist die Dienstfindung nicht nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG freigeworden. Vielmehr sind mit Zugang der unbeschränkten Inanspruchnahme seitens der Antragsgegnerin alle Rechte an der Dienstfindung nach § 7 Abs. 1 ArbEG auf die Antragsgegnerin übergegangen.

#### **D. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG; allgemeiner Vergütungsgrundsatz**

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin für die Dienstfindung einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Dienstfindung am 22.03.2005 unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

#### **E. Feststellung der Vergütung hinsichtlich des Verkaufs der Dienstfindung an die Konzernmutter, § 12 Abs. 1 ArbEG**

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für den Verkauf der Dienstfindung an die Konzernmutter nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart.

§ 12 Abs. 1 ArbEG schreibt für die Feststellung der Vergütung keine bestimmte Form vor. Eine Einigung über Art und Höhe der Vergütung kann deshalb auch formlos durch konkludentes Handeln der Beteiligten zustande kommen, wenn aus ihrem Verhalten ein

entsprechender Erklärungswille hervorgeht. Dies wird insbesondere bei Zahlung und Entgegennahme von Erfindervergütungsbeträgen relevant. Eine Einigung durch schlüssiges Verhalten, das auf einen entsprechenden rechtsgeschäftlichen Willen schließen lässt, ist vor allem dann anzunehmen, wenn in der Vergütungsberechnung des Arbeitgebers zugleich ein Angebot für eine Vergütungsvereinbarung zu sehen ist und dieses Angebot mit der Zahlung der Vergütung verbunden wird, die der Arbeitnehmererfinder widerspruchslos entgegennimmt (Schiedsstelle, EVe vom 18.11.1994, Arb.Erf. 97/93; vom 26.04.1994, Arb.Erf. 2/94; vom 20.01.1997, Arb.Erf. 34/93; vom 02.04.2009, Arb.Erf. 58/07; vom 14.07.2010, Arb.Erf. 53/08; vom 27.07.2010, Arb.Erf. 40/09; vom 14.10.2010, Arb.Erf. 34/08; vom 15.03.2012, Arb.Erf. 48/10 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; s. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 12 Rn. 18 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 12 Rn. 22 jeweils mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Die Antragsgegnerin hat ... vorgetragen, „für die Weggabe der Monopolrechte an die Konzernmutter“ habe der Antragsteller „eine Vergütung in Höhe von 1.700,00 Euro erhalten“. Der Antragsteller hat sich hierzu nicht geäußert. Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Beteiligten Art und Höhe der Vergütung für den Verkauf der Dienstleistung an die Konzernmutter nach § 12 Abs. 1 ArbEG konkludent miteinander vereinbart haben.

Die Beteiligten können sich indes nicht über die dem Antragsteller zustehende Vergütung für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung durch die Antragsgegnerin einigen. Insoweit haben die Beteiligten keine Vergütungsvereinbarung geschlossen.

## **F. Wert der Dienstleistung für die Benutzung auf der Grundlage der Rücklizenzierung der Erfindung an die Antragsgegnerin**

### **I. Rücklizenzierung nach Verkauf der Dienstleistung**

Verkauft der Arbeitgeber eine Dienstleistung, behält er sich aber ein Nutzungsrecht vor, so ist die Eigennutzung des Arbeitgebers nach Verkauf der Dienstleistung zusätzlich zu der Vergütung, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für den Verkauf der Dienstleistung schuldet, vergütungspflichtig. Wegen des zwischen dem Käufer der Erfindung und dem Arbeitgeber geteilten Monopolrechts sind der Lizenzsatz (bei Ermittlung des Werts der Erfindung nach der Lizenzanalogie, RL Nrn. 6 bis 11) bzw. der Umrechnungsfaktor (bei Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren

betrieblichen Nutzen, RL Nr. 12 bzw. bei Schätzung, RL Nr. 13) zu mindern (Schiedsstelle, EVe vom 03.05.2011, Arb.Erf. 10/09 - im hier interessierenden Zusammenhang unveröffentlicht; vom 03.05.2012, Arb.Erf. 26/11 - unveröffentlicht; vom 27.03.2012, Arb.Erf. 32/10 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis). Überträgt der Arbeitgeber dem Käufer das Vollrecht an der Erfindung und verpflichtet sich der Käufer zur entgeltlichen Rücklizenzierung zugunsten des Arbeitgebers, kann der Arbeitnehmer nur an dem Kaufpreis für die Rechtsübertragung partizipieren, nicht aber an der Eigennutzung des Arbeitgebers auf Grundlage der Rücklizenzierung. Ist indes die Rücklizenz einem vorbehaltenen Nutzungsrecht vergleichbar, hat der Arbeitnehmer auch hinsichtlich der Eigennutzung des Arbeitgebers einen Vergütungsanspruch. Vergleichbar ist die Rücklizenzierung einem Nutzungsvorbehalt insbesondere dann, wenn bereits bei Übertragung eine spätere Eigennutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber feststeht (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 16 Rn. 5; Bartenbach-Fock, Arbeitnehmererfindungen im Konzern, 1. Aufl. 2007, S. 178 f.).

So liegt es hier: Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 11.12.2012 (Seite 2) erklärt, sie müsse ihre Erfindungsrechte, also auch das Recht an der verfahrensgegenständlichen Diensterfindung, an die Konzernmutter aufgrund konzernrechtlicher Verpflichtungen abtreten. Ihr sei allein ein einfaches Nutzungsrecht an der bei der Konzernmutter gebündelten Technologie verblieben, das sie nur entgeltlich ausüben könne. Der Schiedsstelle ist aus den Schiedssachen Arb.Erf. 32/10 (EV vom 27.03.2012 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) und Arb.Erf. 26/11 (EV vom 03.05.2012 - unveröffentlicht) bekannt, dass die Konzernmutter von ihren Tochterunternehmen an sie übertragene Technologien „sternförmig“ zugunsten der produzierenden Gesellschaften lizenziert. Insofern stand bereits bei Übertragung der Rechte an der Diensterfindung dessen spätere Eigennutzung durch die Antragsgegnerin fest, weshalb diese Eigennutzung durch die Antragsgegnerin nach dem Verkauf der Erfindung zusätzlich zur Vergütung für den Verkauf der Erfindung vergütungspflichtig ist. Trotz der Bedenken der Antragsgegnerin ... hält die Schiedsstelle insoweit an der in ihren Einigungsvorschlägen in den Schiedssachen Arb.Erf. 32/19 und Arb.Erf. 26/11 geäußerten Rechtsauffassung fest.

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

### **1. Vortrag der Verfahrensbeteiligten**

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen ..., der Wert für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung müsse nach der Methode der Lizenzanalogie (RL Nrn. 6 bis 11) bezogen

auf die erfindungsgemäßen Anlageteile ermittelt werden. Der Antragsteller hat dem ... entgegengehalten, seiner Meinung nach müsse der Erfindungswert nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (RL Nr. 12) bestimmt werden, weil durch den Einsatz der Diensterfindung, insbesondere durch die Verbindungseinrichtung und ein Montageverfahren ohne Werker, erhebliche Einsparungen bei den Lohnkosten erzielt würden. Die Antragsgegnerin hat daraufhin ... erklärt, die Vergütung nach dem betrieblichen Nutzen habe hinter der Lizenzanalogie zurückzutreten. Vernünftige Lizenzvertragsparteien bzw. ein ...hersteller, der sich für die Nutzung der Erfindung interessiere, würde sich nicht auf eine Regelung einlassen, nach der der Schutzrechtsinhaber an Ersparnissen beteiligt werde, die mit einer in der Fertigung benutzten Erfindung erzielt würden.

## **2. Lizenzanalogiemethode, RL Nrn. 6 bis 11**

Nach RL Nr. 5 Abs. 1 Satz 1 hängt zwar von den Umständen des einzelnen Falles ab, ob der Erfindungswert nach der Methode der Lizenzanalogie oder nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln ist. Dennoch überwiegt in der Praxis die Methode der Lizenzanalogie, weil sie die geringste Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit sich bringt.

Vorliegend ist allerdings nach Auffassung der Schiedsstelle die Lizenzanalogiemethode zur Ermittlung des Erfindungswertes ungeeignet. Denn diese Methode ist dann heranzuziehen, wenn mit der zu vergütenden Erfindung ein Umsatz verbunden ist, die Erfindung sich also auf erfindungsgemäße Gegenstände bezieht, die für die Produktion oder den Vertrieb bestimmt sind (Schiedsstelle EVe vom 31.01.2008, Arb.Erf. 1/07; vom 09.12.2008, Arb.Erf. 19/08; vom 23.07.2009, Arb.Erf. 10/05 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 5 Rn. 36, RL Nr. 7 Rn. 7; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 5 Rn. 4). Die Antragsgegnerin produziert und verkauft aber keine erfindungsgemäßen Stationen für Fertigungsstraßen .... Die Antragsgegnerin stellt vielmehr Maschinen her und verkauft diese.

## **3. Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, RL Nr. 12**

Auch wenn die Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nach RL Nr. 12 auf den ersten Blick die gerechteste Methode zur Ermittlung des Erfindungswertes zu sein scheint, muss bei ihrer Anwendung doch eine Reihe schwierig zu quantifizierender Rechnungsposten berücksichtigt werden (siehe zu Einzelheiten Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 12 Rn. 14 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 12 Rn. 2 ff.). Hinzu

kommt, dass der Erfindungswert nicht die gesamte Ersparnis ist, die durch den Einsatz der Erfindung verursacht wird. Deshalb ist zunächst zu prüfen, ob und inwieweit der frühere betriebliche Zustand, also der betriebsinterne Stand der Technik bei dem Arbeitgeber, dem äußeren, allgemeinen Stand der Technik entspricht. Denn die Erfindung kann dem Arbeitgeber nur insoweit ein Monopol vermitteln, wie diese Erfindung über den jedermann zugänglichen Stand der Technik hinausreicht. Als Ausfluss des dem ArbEG zugrunde liegenden Monopolprinzips kann der Arbeitnehmer nur an dem Nutzen des Arbeitgebers beteiligt werden, der auf dem rechtlichen Monopol beruht, das auf seine Erfindung zurückgeht. Wenn der interne Stand der Technik veraltet ist, ist die Erfindung nur insoweit vergütungspflichtig, wie sie sich vom allgemeinen Stand der Technik abhebt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 12 Rn. 48 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 164; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 12 Rn. 6 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Auf der Grundlage der von den Verfahrensbeteiligten mitgeteilten Angaben ist es der Schiedsstelle unmöglich, die für die Anwendung der Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen erforderlichen Rechnungsposten zu beziffern und den Anteil an einer möglichen Ersparnis der Antragsgegnerin durch die Benutzung der Erfindung festzustellen, der darauf zurückzuführen ist, dass die Erfindung den äußeren Stand der Technik übersteigt.

#### **4. Schätzung, RL Nr. 13**

Die Schiedsstelle schlägt den Verfahrensbeteiligten deshalb vor, den Erfindungswert nach RL Nr. 13 zu schätzen. Offenbar ist dies letztlich auch der Ansatz der Antragsgegnerin. Denn die Antragsgegnerin hat ... erklärt, „ein erster Anhaltspunkt dabei ist die Ableitung, welche zusätzlichen Anlagebestandteile auf der Station ... vorgesehen werden müssen, wenn von der Erfindung im Vergleich zu der händigen Verbindung Gebrauch gemacht wird.“ Sie habe „Berechnungen angestellt, dass Anlagenbauteile im Wert von zusätzlichen 1.226.625,00 € pro Linie erforderlich sind. Der Wert berechnet sich insofern auf der Basis des Anlagenwerts einer Verbindungsstation (2.301.625,00 €) abzüglich der Anlagenteile, die selbst bei einer manuellen Verbindung erforderlich sein würden (1.075.000,00 €).“ Anknüpfungspunkt für die Schätzung nach RL Nr. 13 können nämlich insbesondere die Investitionskosten des Arbeitgebers sein.

### **III. Ermittlung des Erfindungswertes nach der Schätzmethode, RL Nr. 13**

Die Schätzung nach RL Nr. 13 kann sich insbesondere an der Höhe der Investitionskosten orientieren, die für den innerbetrieblichen Einsatz der Erfindung

aufgewendet wurden, weil diese Kosten den Wert, den der Arbeitgeber der Erfindung beimisst, widerspiegeln (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 13 Rn. 10 mit Nachweisen der Spruchpraxis der Schiedsstelle in Fußn. 9). Dabei ist grundsätzlich an den Gesamterfindungsaufwand anzuknüpfen, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass Erfindungen mit geringem Aufwand aber hohem Wert nicht schlechter honoriert werden dürfen als Erfindungen mit großem Aufwand aber geringem Wert. Es können allerdings nicht die gesamten Investitionskosten bzw. der gesamte Entwicklungsaufwand angesetzt werden, sondern nur ein Bruchteil hiervon. Der Arbeitgeber würde nämlich auch einem freien Erfinder nicht den kompletten Wert der Erfindung für den Betrieb zahlen. Dem Arbeitgeber muss ein angemessener Anteil an den wirtschaftlichen Vorteilen aus dem Einsatz der Erfindung und für das Risiko ihres Einsatzes verbleiben.

**1. Anteil der für die Benutzung der Diensterfindung aufgebrauchten Investitionskosten (technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße entsprechend RL Nr. 8)**

Entsprechend den Grundsätzen der RL Nr. 8 (technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße) ist zunächst zu klären, welcher Anteil der Investitionskosten, die für die gesamte Anlage aufgewendet worden sind, kausal für die Realisierung der Diensterfindung aufgebracht wurden, welcher Anteil dieser Kosten also für die Umsetzung der Diensterfindung im Unternehmen des Arbeitgebers technisch notwendig war (Schiedsstelle, EVe vom 27.09.1994, Arb.Erf. 76/93; vom 31.01.2008, Arb.Erf. 1/07; vom 09.12.2008, Arb.Erf. 19/08; vom 12.10.2010, Arb.Erf. 23/09 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 13 Rn. 12; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 177; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 13 Rn. 5 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Um zu ermitteln, welche Anteile der für eine gesamte Anlage aufgewandten Investitionskosten für die Nutzung der Diensterfindung technisch notwendig waren, also kausal auf die Erfindung zurückzuführen sind, muss untersucht werden, welche Teile der Gesamtanlage durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten bzw. in welche technischen Problemkreise die Gesamtanlage 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).

Die Antragsgegnerin (Schriftsatz vom 11.12.2012, Seite 4) hat in diesem Zusammenhang Folgendes vorgetragen:

- „a) *Ein erster Anhaltspunkt dabei ist die Ableitung, welche zusätzlichen Anlagenbestandteile auf der Station ... vorgesehen werden müssen, wenn von der Erfindung im Vergleich zu der händigen Verbindung Gebrauch gemacht wird. Diesbezüglich hat [die Antragsgegnerin] Berechnungen angestellt, dass Anlagenbauteile im Wert von zusätzlichen 1.226.625,00 € pro Linie erforderlich sind. ...*
- Aber auch der aufgrund der vorgenannten Ableitung ermittelte Wert in Höhe von 1.226.625,00 € pro Line bedürfte noch einer kritischen Hinterfragung der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße. Insofern meinen wir, dass die Bezugsgröße noch zu hoch bemessen ist. Hier würden wir den technischen Merkmalen, wie sie in Patentanspruch 1) sowie die Unteransprüche eingeflossen sind, eine Relevanz von 50 % von diesem Wert beimessen.*
- b) *Zu berücksichtigen wären dabei 7 Fertigungslinien .... Der kumulierte erfindungsgemäße Umsatz (4.293.187,50 €) ist dann der Abstufung zu unterziehen, da [die Antragsgegnerin] als Unternehmen erheblichen Einfluss auf die Frage hat, in welchem Umfang erfindungsgemäße Anlagen aufgebaut und genutzt werden. Damit ergibt sich ein relevanter Umsatz in Höhe von 3.843.583 €.“*

Die Antragsgegnerin hat erklärt, um von der Diensterfindung „im Vergleich zu der händigen Verbindung Gebrauch“ machen zu können, habe sie „zusätzliche Anlagenbestandteile“ benötigt, für die sie „zusätzlich“ 1.226.625 € pro Linie habe aufwenden müssen. Insofern ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Antragsgegnerin zur Umsetzung der Diensterfindung in 7 Fertigungslinien an den von ihr benannten Standorten Investitionen von insgesamt 8.586.375 € (1.226.625 € x 7 Fertigungslinien) aufgewendet hat. Dass - wie die Antragsgegnerin meint - die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße mit Blick auf Patentanspruch 1 und die Unteransprüche der EP ... B1 zu halbieren ist, kann die Schiedsstelle nicht nachvollziehen. Sie ist vielmehr der Auffassung, dass die Antragsgegnerin insgesamt 8.586.375 € investiert hat, um die Diensterfindung an ihren Standorten einzusetzen. Die Halbierung dieser tatsächlich zur Umsetzung der Diensterfindung aufgewendeten Investitionskosten hält die Schiedsstelle mit Blick auf RL Nr. 2 Abs. 2 für nicht gerechtfertigt. Danach ist bei jeder Vergütungsberechnung darauf zu achten, dass derselbe Gesichtspunkt für eine Erhöhung

oder Ermäßigung der Vergütung nicht mehrfach berücksichtigt werden darf. Der Gesichtspunkt, dass die von der Antragsgegnerin für eine automatische Verbindungsstation aufgewendeten Investitionskosten von 2.301.625 € nicht allein der Umsetzung der Dienstfindung dienen, hat die Antragsgegnerin bereits durch Abzug der Kosten für eine manuelle Verbindung in Höhe von 1.075.000 € berücksichtigt. Dann kann dieser Gesichtspunkt nicht nochmals eine Halbierung der Investitionskosten rechtfertigen.

## **2. Abstufung, RL Nr. 11 entsprechend**

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (EVe vom 08.05.1961, Arb.Erf. 22/60, GRUR 1962, 192; vom 03.04.1974, Arb.Erf. 69/72, Mitt. 1974, 137/138 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) und der Auffassung in der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 13 Rn. 21) sind die Grundsätze der Abstufung auch bei der Schätzmethode nach RL Nr. 13 anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für eine Abstufung erfüllt sind. In einem solchen Fall ist nach der Nutzentabelle wie beim erfassbaren betrieblichen Nutzen (RL Nr. 12) abzustufen.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustufen, wenn für die mit dem Einsatz der Dienstfindung verbundenen wirtschaftlichen Vorteile des Arbeitgebers Faktoren aus seiner Sphäre vornehmlich kausal sind (also z.B. Ruf des Unternehmens, seine Werbung und Vertriebsorganisation etc.) und die zu vergütende Dienstfindung demgegenüber zurücktritt (Gedanke der Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. 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 wirtschaftlichen Vorteile des Arbeitgebers kausal nicht vornehmlich auf die Erfindung, sondern auf Umstände aus seiner Sphäre zurückzuführen sind, wenn also die Kausalität für diese Vorteile 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.

Vorliegend trägt der Gedanke der Kausalitätsverschiebung, weil die Antragsgegnerin einer der größten ...hersteller in Europa ist und deshalb 8.586.375 € investiert hat, um die Dienstfindung an ihren Standorten einzusetzen. Die von der Antragsgegnerin aufgebrauchten Investitionskosten in dieser Größenordnung sind auf die Bedeutung der Antragsgegnerin zurückzuführen und nicht auf die Dienstfindung.

Damit ergeben sich entsprechend RL Nr. 11 abgestufte Investitionskosten in Höhe von 4.222.438,79 €, die sich aus folgender Berechnung herleiten (zur Berechnung

Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 71;  
 Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 11):

- 4.121.012,56 € (nach RL Nr. 11 abgestaffelte Investitionskosten bis  
 8.180.670,10 € (= 16 Mio. DM))
- +
- 8.586.375 € (Gesamtinvestitionskosten, RL Nr. 13) –  
 8.180.670,10 € = 405.704,90 € x 0,25 = 101.426,23 € (nach RL Nr. 11  
 abgestaffelte Investitionskosten, die 8.180.670,10 € (= 16 Mio. DM) übersteigen)
- =
- 4.222.438,79 €

### 3. Umrechnungsfaktor

Bei der Investitionskostenmethode sind zur Ermittlung des Erfindungswertes Investitionen nicht mit einem Analogielizenzsatz zu multiplizieren. Vielmehr müssen wie bei der Erfindungswertermittlung nach dem betrieblichen Nutzen (RL Nr. 12) die für die Erfindung relevanten Investitionskosten mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert werden. Der Erfindungswert beträgt regelmäßig zwischen 1/8 und 1/3 des Investitionskostenaufwandes, bei Patenten im Regelfall 20 % (Schiedsstelle, EVe vom 31.01.2008, Arb.Erf. 1/07; vom 09.12.2008, Arb.Erf. 19/08 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 13 Rn. 18; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 177; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 13 Rn. 5 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass der Abstand der Diensterfindung vom Stand der Technik äußerst gering ist. Neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gegenüber dem Stand der Technik ist an der Diensterfindung lediglich, dass ein Teil der Verbindungsstation entsprechend ausgebildet wird... Dies gebietet nach Auffassung der Schiedsstelle den Ansatz eines Umrechnungsfaktors am unteren Rand des genannten Rahmens, also von 1/8 oder 12,5 %.

Allerdings ergibt sich vorliegend eine Besonderheit wegen des zwischen der Konzernmutter und der Antragsgegnerin geteilten Monopolrechts hinsichtlich des Umrechnungsfaktors. Im Blick darauf, dass die Konzernmutter an alle produzierenden Gesellschaften ihres Konzerns sternförmig auch die verfahrensgegenständliche Diensterfindung lizenziert, hält die Schiedsstelle die Halbierung des Umrechnungsfaktors von 12,5 % für angemessen, so dass sie den Beteiligten für die Benutzung der Erfindung

im Betrieb der Antragsgegnerin den Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 6,25 % vorschlägt.

#### **4. Absatz im Ausland und ausländische Schutzrechte, RL Nr. 26**

Der RL Nr. 26, die sich mit dem Absatz im Ausland und ausländischen Schutzrechten befasst, können folgende Grundsätze entnommen werden (siehe zu Einzelheiten Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 245 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 26 Rn. 27 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden mit Mustertexten, 5. Aufl. 2010, Rn. 315 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 26 Rn. 1 ff. jeweils m.w.N.):

1. Wird das Ausland vom Inland, in dem ein Schutzrecht besteht, beliefert, sind diese Lieferungen bei der Berechnung des inländischen Erfindungswertes zu berücksichtigen (RL Nr. 26 Abs. 1 S. 1 und 2).
2. Besteht in einem ausländischen Staat ein Schutzrecht und wird in ihm die Erfindung zusätzlich verwertet, ist diese Verwertung zusätzlich zu vergüten (RL Nr. 26 Abs. 1 S. 3).
3. Besteht in dem ausländischen Staat kein Schutzrecht, so ist die dort stattfindende Verwertung im Allgemeinen nicht zu vergüten (RL Nr. 26 Abs. 2 S. 2).
4. Die unausgenutzte Verwertbarkeit im Ausland ist wie die im Inland entsprechend RL Nr. 24 zu behandeln (RL Nr. 26 Abs. 2 S. 1).

Wird eine Arbeitnehmererfindung in einem Staat, in dem die Erfindung patent- oder gebrauchsmusterrechtlich geschützt ist, in einer § 9 PatG entsprechenden Weise, mit Ausnahme des „Anbietens“ benutzt, ist hierfür grundsätzlich eine Arbeitnehmererfindervergütung zu bezahlen (Schiedsstelle, EVE vom 01.04.2004, Arb.Erf. 15/02; vom 20.01.2009, Arb.Erf. 40/06 - beide in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 20.07.2010, Arb.Erf. 34/09; vom 24.05.2011, Arb.Erf. 29/09; vom 18.10.2012, Arb.Erf. 31/11; vom 17.04.2013, Arb.Erf. 11/11 - alle unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 26 Rn. 79; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 26 Rn. 5)...

#### **5. Wert der Diensterfindung für die Benutzung in den Fertigungsstraßen der Antragsgegnerin**

Damit kommt nach dem Vorschlag der Schiedsstelle der Diensterfindung für die betriebliche Benutzung bei der Antragsgegnerin zurzeit ein nach RL Nr. 13 auf der

Grundlage der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Investitionen geschätzter Wert in Höhe von 263.902,42 € zu, der sich aus folgender Berechnung ergibt: 1.226.625 € (erfindungsgemäße Anlagenbauteile, RL Nr. 8 analog) x 7 Fertigungslinien = 8.586.375 €, nach RL Nr. 11 analog nach der Nutzenstaffel (RL Nr. 12) abgestaffelt = 4.222.438,79 € x 0,0625 (Umrechnungsfaktor, RL Nr. 13) = 263.902,42 €

### **G. Miterfinderanteil**

...

### **H. Anteilsfaktor**

...

### **J. Schutzrechtsanmeldung im Inland, § 13 ArbEG**

Der Antragsteller hat ... vorgetragen, für die Patentanmeldung DE ...2 A1 seien ohne sein Wissen und gegen seinen Willen seine Unterlagen seiner Erfindungsmeldung mit seinem Gedankengut als Erfinder, die er in gutem Glauben für seine Patentanmeldung DE ...8 A1 zur Verfügung gestellt habe, eins zu eins kopiert und in der Patentanmeldung DE ...2 A1 verwendet worden. Die Antragsgegnerin hat hierzu ... vorgetragen, ein Arbeitnehmererfinder könne es dem Arbeitgeber nicht verwehren, Beiträge aus einer Erfindungsmeldung, deren Gegenstand in Anspruch genommen worden sei, in verschiedenen Patentanmeldungen zu verwerten.

Der Antragsteller hat kein Mitsprache- oder Mitentscheidungsrecht in den von der Antragsgegnerin geführten Patenterteilungsverfahren für die Diensterfindungen. Denn nach § 7 Abs. 1 ArbEG gehen mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über. Nach § 13 Abs. 1 S. 1 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelungen hat der Bundesgerichtshof (Urteil vom 29.11.1988 – X ZR 63/87, GRUR 1989, 205/207 - Schwermetalloxidationskatalysator) Folgendes entschieden:

*„Nach der Überleitung der Rechte ist allein der Arbeitgeber berechtigt (und verpflichtet), die gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Er ist Herr des Anmeldeverfahrens, ihm allein steht die Berechtigung zu, unabhängig von Einflüssen Dritter, und damit auch des Arbeitnehmererfinders das Schutzrechtsverfahren zu betreiben (vgl. dazu insbes.*

*den schriftl. Bericht des 17. Ausschusses für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht über den Gesetzesentwurf zum ArbEG zu § 14 - jetzt § 15 ArbEG, BT-Drucks. 1648 zu BT-Drucks. 3327/2. Wahlperiode, abgedruckt in Bl.f.PMZ1957, 249, 253) und die Schutzansprüche zu formulieren. Ihm obliegt es, die Schutzansprüche und die zu ihrer Auslegung heranzuziehende Beschreibung sachgerecht so abzufassen, daß sie die gemeldete erfinderische Lehre vollständig umschließen und wiedergeben.“*

Diese sich schon aus § 7 Abs. 1 ergebende Rechtsauffassung entspricht auch der Spruchpraxis der Schiedsstelle (TEV u. ZB vom 23.01.1996, Arb.Erf. 42/94; EV vom 22.10.2002, Arb.Erf. 47/00; B u. EV vom 21.04.2009, Arb.Erf. 13/08; EV vom 16.07.2008, Arb.Erf. 49/03 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; EV vom 11.12.2008, Arb.Erf. 16/06; EV vom 29.01.2013, Arb.Erf. 5/11 - beide unveröffentlicht) und der einhelligen Auffassung in der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 13 Rn. 41, § 15 Rn. 12; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 13 Rn. 12a, § 15 Rn. 6 jeweils m.w.N.).

Die Schiedsstelle kann nicht erkennen, dass die Antragsgegnerin ihre Anmeldepflicht nach § 13 Abs. 1 ArbEG schuldhaft verletzt und sich gegenüber dem Antragsteller schadenersatzpflichtig gemacht hat. Insbesondere hat die Antragsgegnerin ihre Verpflichtung nach § 13 Abs. 1 ArbEG zur Anmeldung der Diensterfindung „Verbindungseinrichtung“ (DE ...8 A1) zur Erteilung eines Schutzrechts im Inland nicht dadurch verletzt, dass sie diese Erfindung und die Erfindung „Verbindungseinrichtung“ (DE ... 2 A1; EP ...) zusammengefasst und zur Erteilung eines einzigen Patentess angemeldet hat. Denn die technische Lehre, die der Antragsteller der Antragsgegnerin nach § 5 ArbEG gemeldet hat, hat die Antragsgegnerin mit den Anmeldungen der genannten Erfindungen zur Erteilung von Patenten beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Europäischen Patentamt voll ausgeschöpft...