



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	04.07.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 46/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 4 Abs. 2 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Regelumrechnungsfaktor bei Lizenzvertrag ohne Know-how-Anteil, nur im Wege eines Rechtsstreits erzielbarer wirtschaftlicher Vorteil, Anteilsfaktor bei selbst gestellter Aufgabe, Zahlung der Vergütung in Abhängigkeit von der Zahlung der Lizenzen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat der Arbeitgeber dem Lizenznehmer der Dienstleistung kein Know-how übermittelt, dann ist es angemessen, den Regelumrechnungsfaktor zur Ermittlung des Erfindungswerts aus den Lizenzeinnahmen nach Nr. 15 RL von 20 % um 1/4 auf 25 % zu erhöhen.
2. Ein nur im Wege eines Rechtsstreits erzielbarer wirtschaftlicher Vorteil kann nur unter ganz besonderen Umständen unter dem Gesichtspunkt der nicht ausgenutzten wirtschaftlichen Verwertbarkeit nach RL Nr. 24 berücksichtigt werden.
3. Gehörte es nicht zu den Aufgaben des Erfinders, auf Bedürfnisse und Mängel eines von ihm zu handhabenden Geräts zu achten, dann beträgt die Wertzahl für die selbst gestellte Aufgabe der diesen Mängeln abhelfenden Erfindung nach Nr. 31 RL a = 4.
4. Ein als einfacher Werksfeuermann tätiger technischer Zeichner und Brandmeister ist hinsichtlich der Wertzahl für die Aufgaben und die Stellung im Betrieb nach Nr. 34 RL in die 7. Gruppe mit der Wertzahl c = 7 einzuordnen.
5. Nach RL Nr. 40 Abs. 1 Satz 3 ist dann, wenn die Dienstleistung durch Lizenzvergabe verwertet wird, die Zahlung der Vergütung im Allgemeinen der Zahlung der Lizenzen anzupassen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der eigenen Angaben zufolge als einfacher Werksfeuerwehrmann bei der ... der Antragsgegnerin tätig ist und nach Angaben der Antragsgegnerin eine Ausbildung als technischer Zeichner und Brandmeister absolviert hat, ist Alleinerfinder der Diensterfindung ..., die Gegenstand der Gebrauchsmusterschrift DE ...3 U1 und der Patentschrift EP ...8 B1 ist, die u.a. die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat benennt. Die Erfindung betrifft ein ... Gerät zur Feuerbekämpfung Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und der A GmbH & Co. KG, ... (im Folgenden: A) lizenziert.

Die Antragsgegnerin hat ... die Vergütung des Antragstellers für die Benutzung der Diensterfindung bis Ende des Jahres 2011 auf ... € festgesetzt und dem Antragsteller diesen Betrag ausgezahlt. Dabei hat die Antragsgegnerin das von A erhaltende Lizenzentgelt ... mit einem Umrechnungsfaktor von 20 % und einem Anteilsfaktor von 35,5 % (a = 4; b = 2,5; c = 6) multipliziert. Der Antragsteller hat dieser Vergütungsfestsetzung ... widersprochen. Er ist der Auffassung, dass sein Anspruch auf Erfindervergütung ... € betrage, weil vorliegend der Umrechnungsfaktor mit 80 % anzusetzen sei und sein Anteilsfaktor 72 % (a = 5; b = 5; c = 7) ausmache. Als Abschlagszahlung für das Jahr 2012 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller später ... € gezahlt.

Die Antragsgegnerin hat für die Lizenzierung der Diensterfindung von A bisher insgesamt ... € erhalten und ist der Auffassung, hierfür stehe dem Antragsteller keine höhere Vergütung als die ihm bereits ausgezahlten ... € zu (... € Bruttolizenzentgelt x 20 % Umrechnungsfaktor x 35,5 % Anteilsfaktor). Der Antragsteller hält dagegen eine Erfindervergütung i.H.v. ... € für angemessen (... € Bruttolizenzentgelt x 80 % Umrechnungsfaktor x 72 % Anteilsfaktor).

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...

B. Diensterfindung, § 4 Abs. 2 ArbEG

Bei der Erfindung „K“ handelt es sich um eine Diensterfindung i.S.d. § 4 Abs. 2 ArbEG und nicht um eine freie Erfindung i.S.d. § 4 Abs. 3 ArbEG.

Der Antragsteller hat mehrfach herausgestellt, dass er die Erfindung vollständig in seiner Freizeit entwickelt habe. Die Antragsgegnerin hat zwar nicht angezweifelt, dass der Antragsteller einen Teil der Erfindung außerhalb seiner Arbeitszeit gemacht hat, hält es aber für unrealistisch, dass der Antragsteller die Erfindung vollständig in seiner Freizeit entwickelt hat.

Für die Frage, ob eine Erfindung eine gebundene Erfindung (Diensterfindung) oder eine freie Erfindung ist, kommt es nach § 4 Abs. 2 ArbEG nicht darauf an, ob die Erfindung während der Arbeitszeit gemacht worden ist, sondern allein darauf, ob sie während der Dauer des Arbeitsverhältnisses fertig gestellt worden ist, was hier zweifelsfrei der Fall ist, weshalb es sich bei der verfahrensgegenständlichen Erfindung um eine Diensterfindung i.S.d. § 4 Abs. 2 ArbEG handelt.

C. 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 Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

D. Feststellung der Vergütung, § 12 Abs. 1 ArbEG

Die Beteiligten haben Art und Höhe der Vergütung nicht nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart. Insbesondere haben die Beteiligten nicht vereinbart, dass der Antragsteller als Vergütung für die Lizenzierung der Diensterfindung an das Unternehmen A 55 % der Lizenzeinnahmen der Antragsgegnerin erhält.

Der Antragsteller hat ... der Antragsgegnerin erklärt, „aus den Vereinbarungen“ mit dem Antragsteller schulde die Antragsgegnerin dem Antragsteller 55 % der von A erhaltenen Lizenzeinnahmen. Mit Schriftsatz vom 21.12.2012 hat der Antragsteller vorgetragen, die Antragsgegnerin habe ihm 55 % der Erlöse versprochen, was er mit Schriftsatz vom 27.02.2013 als unstreitig dargestellt hat. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 31.10.2012 erklärt, im Rahmen der Vergütungsberechnung sei dem Antragsteller gegenüber der Ansatz eines Anteilsfaktors i.H.v. 55 % angedeutet worden. Eine 55 %-ige Gesamtbeteiligung an den Einnahmen sei indessen niemals angedacht gewesen.

Der für den Abschluss der von ihm behaupteten Vereinbarung beweispflichtige Antragsteller hat nicht bewiesen, dass die Beteiligten eine solche Vereinbarung geschlossen haben.

E. Festsetzung der Vergütung, § 12 Abs. 3 und 4 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Vergütung des Antragstellers für die Lizenzierung der Dienstleistung an A bis Ende des Jahres 2011 nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG mit Schreiben vom 03.05.2012 auf ... € festgesetzt. Der Antragsteller hat dieser Vergütungsfestsetzung mit rechtsanwaltlichem Schreiben vom 11.06.2012 nach § 12 Abs. 4 ArbEG widersprochen, weil der Antragsteller anstatt der festgesetzten ... € von der Antragsgegnerin die Zahlung von Erfindervergütung i.H.v. ... € verlangt hat. Die Schiedsstelle geht dabei davon aus, dass der Rechtsanwalt des Antragstellers zur Erklärung des Widerspruchs nach § 12 Abs. 4 Satz 1 ArbEG bevollmächtigt war. Zwar ist wegen des Widerspruchs des Antragstellers die Vergütungsfestsetzung der Antragsgegnerin nicht für beide Teile verbindlich geworden. Doch ist die Antragsgegnerin trotz des Widerspruchs verpflichtet, dem Antragsteller die festgesetzte Vergütung im Sinne einer Mindestvergütung auszuzahlen, weil nach § 12 Abs. 3 Satz 1 a.E. ArbEG der Arbeitgeber „entsprechend der Festsetzung zu zahlen“ hat¹. Dieser Verpflichtung ist die Antragsgegnerin nachgekommen, weil sie dem Antragsteller die festgesetzten ... € ausgezahlt hat.

F. Erfindungswert für die Lizenzierung der Dienstleistung an die A GmbH & Co. KG, RL Nrn. 14, 15

Der Wert für die Lizenzierung der Dienstleistung an die A GmbH & Co. KG wird nach RL Nr. 15 bei Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 25 % ermittelt.

I. Konkrete Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen - Nettolizenzeneinnahme, RL Nr. 14

Nach der jüngeren Praxis der Schiedsstelle² sind zur konkreten Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen von der Bruttolizenzeneinnahme zunächst die konkret anfallenden Kosten nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2, also insbesondere die Entwicklungs- und Schutzrechtskosten abzuziehen. Ebenfalls abzuziehen sind Einnahmen, die nicht auf

¹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 12 Rn. 75; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 12 Rn. 35 jeweils mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle.

² Grundlegend Schiedsstelle, EV vom 12.12.1995, Arb.Erf. 25/94, Mitt. 1997, 91 - Apparatebau.

der Lizenzvergabe, sondern auf der Übermittlung von Know-how beruhen, RL Nr. 14 Abs. 2. Die so bereinigte Bruttolizenzeneinnahme ergibt die vorläufige Nettolizenzeneinnahme (= Bruttonutzen). Im Wege einer Gesamtbetrachtung werden dann die geschätzten gesamten Bruttolizenzeneinnahmen den geschätzten gesamten, konkret absehbaren Kosten hinsichtlich der wahrscheinlichen Gesamtlaufzeit des Lizenzvertrages gegenübergestellt. Um den sich aus dieser Gegenüberstellung ergebenden Prozentsatz sind die laufenden Bruttolizenzeneinnahmen zu verringern. So ergibt sich die vorläufige Nettolizenzeneinnahme. Diese vorläufige Nettolizenzeneinnahme ist sodann mit einem Umrechnungsfaktor zu multiplizieren, der im Wesentlichen die sonstigen kalkulatorischen Kostenanteile, den kalkulatorischen Unternehmergewinn und ein etwaiges Unternehmerrisiko berücksichtigt. Der Regelumrechnungsfaktor beträgt 30 %³.

II. Pauschale Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen, RL Nr. 15

Macht die Berechnung der in RL Nr. 14 benannten Unkosten und „Aufgaben“ große Schwierigkeiten, kann es nach RL Nr. 15 Satz 1 zweckmäßig sein, in Analogie zu den üblichen Arten der vertraglichen Ausgestaltung zwischen einem freien Erfinder als Lizenzgeber und dem Arbeitgeber als Lizenznehmer zu verfahren. Der Erfindungswert von Patentlizenzeneinnahmen wird dann auf Basis der Bruttolizenzeneinnahmen pauschaliert. Nach der Praxis der Schiedsstelle beträgt der Erfindungswert im Regelfall 20 % der tatsächlichen Bruttolizenzeneinnahme.

Ob dieser Regelumrechnungsfaktor von 20 % auf die gesamte Bruttolizenzeneinnahme einschließlich des Know-how-Anteils zu beziehen ist oder ob vorab ein Know-how-Anteil abzuziehen ist, wird nicht einheitlich gehandhabt. Nach der Systematik der Vergütungsrichtlinien liegt es näher, von der Gesamtlizenzeneinnahme zunächst nicht den Know-how-Anteil abzuziehen, sondern das Know-how bei der Bestimmung der Höhe des Umrechnungsfaktors zu berücksichtigen. Denn zum einen zählt RL Nr. 14 Abs. 2 Satz 1 das Know-how mit zur Bruttolizenzeneinnahme. Zum anderen bestimmt RL Nr. 15 Satz 6 im Hinblick auf das Know-how, dass bei der laufenden Übermittlung eigener Erfahrungen seitens des Arbeitgebers der Erfindungswert eher an der unteren Grenze liegt, also der Umrechnungsfaktor nicht allzu hoch anzusetzen ist⁴. In dem Umrechnungsfaktor der RL Nr. 15 sind deshalb alle Abzugsfaktoren i.S.d. RL Nr. 14 Abs. 1 und 2 einschließlich des kalkulatorischen Unternehmerlohns enthalten⁵. Das bedeutet, dass der Know-how-Anteil erst bei der Bestimmung der Höhe des Umrechnungsfaktors Berücksichtigung finden

³ S. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 14 Rn. 145 ff., 156 ff.

⁴ So mit Recht Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 15 Rn. 22; s. auch Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 15 Rn. 4.

⁵ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 15 Rn. 24.

kann, nicht aber zuvor schon von der Gesamtbruttolizenzeneinnahme abgezogen werden kann⁶.

Allerdings hat die Schiedsstelle bereits in ihrem grundlegenden Einigungsvorschlag vom 12.12.1995⁷ herausgestellt, dass die Vergütungsrichtlinien Nr. 14 und Nr. 15 sich nicht in ihrem Wesen und damit in den zu berücksichtigenden Abzugsposten unterscheiden sollen, sondern lediglich in der Art und Weise, wie diese ermittelt werden. Das rechtfertigt es, im Einzelfall bei der Bestimmung der Pauschalansätze nach RL Nr. 15 die Minderungskriterien nach RL Nr. 14 heranzuziehen. Denn die konkrete Berechnung nach RL Nr. 14 und die Pauschalierung nach RL Nr. 15 müssen letztlich zu einem wirtschaftlich vergleichbaren Ergebnis führen⁸.

III. Schiedsfall, insbesondere Umrechnungsfaktor bei RL Nr. 15

Weil der Schiedsstelle Unkosten und Aufgaben nicht bekannt sind, schlägt sie den Beteiligten vor, den Wert für die Lizenzierung der Diensterfindung an A nach RL Nr. 15 pauschal durch Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 25 % zu ermitteln.

Nr. 15 Satz 2 der „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.07.1959“ meint, dass ein „Generallizenznehmer“ einen „freien Erfinder“ „in der Praxis“ „mit etwa 20 bis 50 %, in besonderen Fällen auch mit mehr als 50 % und in Ausnahmefällen sogar mit über 75 % [an] der Bruttolizenzeneinnahme“ beteiligen würde, die der „Generallizenznehmer“ mit der Unterlizenzierung der vom freien Erfinder einlizenzierten Erfindung erzielt. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle sind Beteiligungsquoten in dieser Höhe im freien Lizenzverkehr jedenfalls heute nicht erzielbar. Nach den der Schiedsstelle bekannten Erfahrungen der betrieblichen Praxis ist vielmehr von einer Beteiligung in Höhe von regelmäßig 20 % der Bruttolizenzeneinnahme bei patentfähigen Erfindungen auszugehen und zwar ohne dass zuvor Know-how abgezogen worden ist⁹. Insofern kann die Schiedsstelle der auf RL Nr. 15 Satz 2 gestützten Forderung des Antragstellers, hier einen Umrechnungsfaktor von 80 % anzusetzen, nicht folgen, zumal die Vergütungsrichtlinien ausweislich RL Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 keine verbindlichen Vorschriften sind, sondern nur Anhaltspunkte für die Vergütung geben. Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Der Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 80 % würde aber zu einer unangemessen hohen Vergütung führen.

⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 15 Rn. 24, 37, 53.

⁷ Arb.Erf. 25/94, Mitt. 1997, 91 - Apparatebau.

⁸ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 2 a.E., 169 ff.

⁹ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 15 Rn. 37 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstelle, der Rechtsprechung und der Literatur.

Weil im Rahmen der RL Nr. 15 der Know-how-Anteil erst bei der Bestimmung der Höhe des Umrechnungsfaktors Berücksichtigung findet, hat die Schiedsstelle in ihrem Einigungsvorschlag vom 01.10.2007¹⁰ vorgeschlagen, wegen des dortigen 60 %igen Know-how-Anteils den Regelumrechnungsfaktor von 20 % auf 12 % abzusenken. Der Ansatz des Regelumrechnungsfaktors von 20 % ist nämlich nur dann gerechtfertigt, wenn von einem üblichen Know-how-Anteil auszugehen ist. Liegt der Know-how-Anteil dagegen außerhalb der üblichen Werte, muss der Regelumrechnungsfaktor von 20 % gemindert bzw. erhöht werden¹¹.

Die Antragsgegnerin hat in diesem Zusammenhang dem Antragsteller ... erklärt, in dem Lizenzvertrag mit A sei „explizit eine ... Know-how-Lizenz für Staaten vereinbart worden, nämlich für diejenigen Staaten, in denen [die Antragsgegnerin] nicht über eingetragene oder angemeldete Schutzrechte“ verfüge. Mit Schriftsatz vom 31.10.2012 hat die Antragsgegnerin die Angemessenheit des Ansatzes des Regelumrechnungsfaktors 20 % u.a. damit begründet, dass sie diesen Know-how-Anteil ausgeklammert habe.

In Nr. 5 der „Zusatzvereinbarung zum Lizenzvertrag ... zwischen [der Antragsgegnerin] (als Lizenzgeberin) und der A GmbH & Co. KG, ... (als Lizenznehmerin)“ vom ... heißt es:

„5. In Ziff. 2 wird folgender Absatz 3 neu hinzugefügt, die Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5 und bleiben inhaltlich unverändert bestehen:
(3) In Staaten, in denen die Lizenzgeberin nicht über angemeldete und/oder eingetragene Schutzrechte verfügt, vereinbaren die Parteien eine Know-how-Lizenz. Für diese gelten die Bestimmungen des Lizenzvertrages sowie dieser Zusatzvereinbarung in gleicher Weise.“

Gegenstand eines Know-how-Lizenzvertrages ist die Übermittlung nicht geschützten, betrieblichen Erfahrungswissens des Lizenzgebers (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 13 m.w.N.). In Nr. 5 der Zusatzvereinbarung hat indes die Antragsgegnerin nach Überzeugung der Schiedsstelle dem Unternehmen A kein betriebliches Erfahrungswissen, also kein Know-how eingeräumt, sondern das Recht zur Benutzung der technischen Lehre, die Gegenstand der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung ist, auch in den Staaten, in denen die Antragsgegnerin hinsichtlich dieser Dienstleistung über keine Schutzrechte verfügt. Insofern hat die Antragsgegnerin dem Unternehmen A kein Know-how eingeräumt, was es aus Sicht der Schiedsstelle gebietet, den Regelumrechnungsfaktor von 20 % um 1/4 auf 25 % zu erhöhen. Den Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 25 % hält die

¹⁰ Arb.Erf. 53/04 - in: Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis.

¹¹ So auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 15 Rn. 37 mit Hinweis auf Schiedsstelle, B u. EV vom 01.10.2007, Arb.Erf. 53/04, a.a.O.

Schiedsstelle vorliegend auch deshalb für gerechtfertigt, weil der Antragsteller und nicht die Antragsgegnerin die A GmbH & Co. KG als mögliche Lizenznehmerin „ins Gespräch gebracht“ hat ...

Die Antragsgegnerin hat weiter vorgetragen ..., der Regelumrechnungsfaktor von 20 % sei auch deshalb angemessen, weil sie darauf verzichtet habe, hinsichtlich der Patentanmeldung bzw. hinsichtlich des für die Dienstfindung bloß eingetragenen, aber inhaltlich ungeprüften Gebrauchsmusters einen eigentlich angemessenen Risikoabschlag von 50 % anzusetzen. Auch diese Überlegung rechtfertigt nach Ansicht der Schiedsstelle vorliegend keinen geringeren Umrechnungsfaktor als die von der Schiedsstelle vorgeschlagenen 25 %. Denn zum einen ist für die Dienstfindung inzwischen das Patent „K“, das Gegenstand der Patentschrift EP ...8 B1 ist, rechtsbeständig erteilt worden. Und zum anderen ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass in dem Lizenzvertrag und der Zusatzvereinbarung zu diesem zwischen der Antragsgegnerin und dem Unternehmen A das Risiko der noch ausstehenden Schutzrechtserteilung bereits mindernd in dem vereinbarten Lizenzentgelt berücksichtigt worden ist.

Insgesamt schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten daher vor, den Wert für die Lizenzierung der Dienstfindung an das Unternehmen A nach RL Nr. 15 unter Ansatz eines Umrechnungsfaktors von 25 % zu ermitteln.

G. Unausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten, RL Nr. 24

Der verfahrensgegenständlichen Dienstfindung kommt kein Wert unter dem Gesichtspunkt unausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten (RL Nr. 24) zu.

Der Antragsteller hat ... vorgetragen, die Antragsgegnerin habe gegenüber dem Unternehmen A auf die Zahlung von ... € verzichtet. Sie habe in der „Zusatzvereinbarung“ ... der Minderung der jährlich zu zahlenden Mindestlizenz von ... € auf ... € zugestimmt. In dem Produkt würde ein Umsatz von über ... € stecken. Die Antragsgegnerin hat hierzu ... erklärt, sie habe aus ökonomischen Gründen zunächst keine Zahlungsansprüche gegen das Unternehmen A durchgesetzt, sondern versucht, eine neue, für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden, um sich längerfristig Einnahmen durch die Verwertung der Erfindung zu sichern. Deshalb sei nach Kündigung des Lizenzvertrags ... durch A ... die Zusatzvereinbarung geschlossen worden.

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG ist für die Vergütungsbemessung die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstfindung maßgebend. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet ist, wirtschaftlich sinnvolle und zumutbare Verwertungsmöglichkeiten bei der Vergütungsberechnung zu berücksichtigen. Der Arbeitnehmer hat daher gegen den Arbeitgeber nach § 9 Abs. 1 ArbEG nicht nur einen

Anspruch auf angemessene Vergütung hinsichtlich der tatsächlichen wirtschaftlichen Verwertung durch den Arbeitgeber, sondern ausnahmsweise auch im Blick auf Verwertungen, die der Arbeitgeber unterlässt, die er aber bei verständiger Würdigung ausnutzen müsste. Unverständlich sind solche Überlegungen, die absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen¹². Nach RL Nr. 24 sind deshalb bei der Ermittlung des Erfinderwertes die unausgenutzten Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen der bei verständiger Würdigung bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen, wenn die Erfindung ganz oder teilweise nicht verwertet wird, obwohl sie verwertbar ist. Ein Vergütungsanspruch kommt aber nur dann in Betracht, wenn dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist¹³.

Vor diesem Hintergrund sind nach RL Nr. 24 bei der Ermittlung des Erfinderwertes die unausgenutzten Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen der bei verständiger Würdigung bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen, wenn die Erfindung ganz oder teilweise nicht verwertet wird, obwohl sie verwertbar ist. Zwar kann auch in dem Verzicht des Arbeitgebers auf die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen Schutzrechtsverletzer eine nicht vollständige Ausnutzung der Erfindung liegen. Gibt es hierfür aber sachgerechte Gründe, besteht insbesondere ein hohes Prozessrisiko, scheidet ein Anspruch nach RL Nr. 24 aus, der nur bei ganz besonderen Umständen gegeben sein kann¹⁴.

Stärker noch als die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch Vermarktung eines erfindungsgemäß ausgebildeten Produkts ist das Risiko bei der Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils durch eine Verletzungsklage auf Schadensersatz wegen unberechtigter Patentbenutzung. Für das Absehen von einem solchen Rechtsstreit kann es wegen des hohen Prozessrisikos immer kaufmännische Gründe geben, die im Sinne der RL Nr. 24 eine solche Entscheidung als verständige Würdigung der bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten rechtfertigen. Ein nur im Wege eines Rechtsstreits erzielbarer wirtschaftlicher Vorteil kann nur unter ganz besonderen Umständen unter dem Gesichtspunkt der nicht ausgenutzten wirtschaftlichen Verwertbarkeit nach RL Nr. 24 berücksichtigt werden¹⁵.

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Insoweit kommt der Dienstleistung unter dem Gesichtspunkt unausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten nach RL Nr. 24 kein Wert

¹² Schiedsstelle, EV vom 19.03.2002, Arb.Erf. 6/99 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 88; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., § 9 Rn. 40.

¹³ Ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. zuletzt EV vom 29.01.2013, Arb.Erf. 5/11 - unveröffentlicht.

¹⁴ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 24 Rn. 49.

¹⁵ Schiedsstelle, EV vom 17.01.1996, Arb.Erf. 43/94 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; vom 06.03.2008, Arb.Erf. 28/06 - unveröffentlicht.

zu. Die Schiedsstelle möchte den Antragsteller zudem darauf hinweisen, dass mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an der Dienstfindung auf die Antragsgegnerin übergegangen sind. Die Erfindung ist - mit Ausnahme der Persönlichkeitsrechte des Antragstellers - seinem Einflussbereich gänzlich entzogen. Insoweit ist der Antragsteller weder befugt noch rechtlich in der Lage, auf die Entscheidungen der Antragsgegnerin zur wirtschaftlichen Auswertung der Erfindung Einfluss zu nehmen. Der Antragsteller hat kein Mitspracherecht hinsichtlich der Verwertung der Erfindung¹⁶.

J. Anteilfaktor

Der Anteilfaktor des Antragstellers an der Dienstfindung beträgt 59 % (a = 4; b = 4,5; c = 7).

I. Stellung der Aufgabe, RL Nr. 31

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist der Antragsteller in Gruppe 4 der RL Nr. 31 einzugruppieren.

Bei dem Teilwert „Stellung der Aufgabe“ nach RL Nr. 31 wird das Maß der Einflussnahme des Unternehmens in Abgrenzung zur Initiative des Arbeitnehmers berücksichtigt und festgestellt, ob und in welchem Umfang der Betrieb den Arbeitnehmer bereits bei der Aufgabenstellung an die Erfindung herangeführt hat. Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller keine Aufgabe gestellt, ihn also nicht in die erfinderische Richtung geleitet, weshalb der Antragsteller nicht in die Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 eingruppiert werden kann. Bei Fehlen einer betrieblichen Aufgabenstellung kommen als nächstes die Gruppen 3 oder 4 in Betracht, die an die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen anknüpfen. Vorliegend hat der Antragsteller durch seine Zugehörigkeit zur Werksfeuerwehr der Antragsgegnerin nach Überzeugung der Schiedsstelle Kenntnis davon erlangt, dass ... Die Schiedsstelle ist weiter der Auffassung, dass der Antragsteller und nicht die Antragsgegnerin die Mängel und Bedürfnisse festgestellt hat, weil die Beschäftigung mit der erfinderischen Aufgabe zwar auf das im Unternehmen der Antragsgegnerin erkennbare beschriebene Problem zurückzuführen ist, es aber nicht zum Bereich des Antragstellers als einfachem Werksfeuerwehrmann gehörte, auf die beschriebenen Bedürfnisse und Mängel zu achten. Der Impuls, sich mit der erfinderischen Aufgabe zu beschäftigen, kam hier nicht von der Antragsgegnerin, sondern vom Antragsteller, was den Ansatz der Wertzahl a = 4, den auch die Antragsgegnerin angesetzt hat, rechtfertigt.

¹⁶ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 7 n.F. Rn. 22 mit umfangreichen Nachweisen

II. Lösung der Aufgabe, RL Nr. 32

1. Beruflich geläufige Überlegungen

Das Merkmal der beruflich geläufigen Überlegungen ist in der Person des Antragstellers nicht erfüllt, weil es nicht zum Berufsbild eines einfachen Werksfeuerwehrmanns gehört, erfinderische Aufgaben wie die vorliegende zu lösen. Nach Überzeugung der Schiedsstelle hat sich der Antragsteller bei der Lösung der erfinderischen Aufgabe außerhalb des Rahmens der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch seine Ausbildung zum technischen Zeichner und Brandmeister und durch seine berufliche Tätigkeit als einfacher Werksfeuerwehrmann bei der Antragsgegnerin vermittelt worden sind.

2. Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse

Auch das Merkmal der betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse ist vorliegend nicht erfüllt. Denn der Antragsteller konnte dank seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen der Antragsgegnerin nicht auf einen in diesem Zusammenhang gar nicht vorhandenen innerbetrieblichen Stand der Technik zurückgreifen, der ihm das Auffinden der Lösung erleichtert hätte.

3. Technische Hilfsmittel

Das Merkmal der technischen Hilfsmittel ist dagegen nach Überzeugung der Schiedsstelle voll erfüllt, weil der Antragsteller in seiner Erfindungsmeldung ... erklärt hat, er habe „bei einem Test mit einem Prototypen“ eine deutliche Erleichterung festgestellt.

Bei einem voll erfüllten Merkmal ergibt sich die Wertzahl $b = 4,5^{17}$.

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

Hinsichtlich seiner Aufgaben und Stellung im Betrieb der Antragsgegnerin ist der Antragsteller in Gruppe 7 der RL Nr. 34 einzugruppieren. Denn der Antragsteller hat als technischer Zeichner und Brandmeister zwar eine handwerklich technische Ausbildung erhalten. Gleichwohl konnte von ihm als einfachem Werksfeuerwehrmann nicht die Lösung technischer Aufgaben erwartet werden. Der Antragsteller ist nach Überzeugung der Schiedsstelle - anders als dies die Antragsgegnerin meint - nicht in Gruppe 6 der RL Nr. 34 einzugruppieren. Denn der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin als einfacher Werksfeuerwehrmann und damit nicht als untere betriebliche Führungskraft eingesetzt.

Auch fehlt ihm eine etwas gründlichere technische Ausbildung beispielsweise als Techniker. Insofern schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten die Wertzahl $c = 7$ vor.

IV. Berechnung des Anteilsfaktors, RL Nr. 37

Die Addition der Wertzahlen $a = 4$, $b = 4,5$ und $c = 7$ ergibt die Gesamtwertzahl 15,5. Nach der Tabelle in RL Nr. 37 führt dies zu einem Anteilsfaktor des Antragsgegners an der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung von 59 %.

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

Nach RL Nr. 40 Abs. 1 Satz 3 wird dann, wenn die Dienstleistung - wie hier - durch Lizenzvergabe verwertet wird, die Zahlung der Vergütung im allgemeinen der Zahlung der Lizenzen anzupassen sein. Weil der Lizenznehmer A verpflichtet ist, der Antragsgegnerin die Mindestlizenz jährlich zu zahlen, schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, auch die Vergütung des Antragstellers für die Lizenzierung der Dienstleistung jährlich abzurechnen, was darüber hinaus der betrieblichen Praxis entspricht¹⁸.

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

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller unstreitig Erfindervergütung i.H.v. ... € für die Lizenzierung der Dienstleistung an die A GmbH & Co. KG gezahlt, so dass der Anspruch des Antragstellers auf Erfindervergütung insoweit durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen ist.

¹⁷ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 32 Rn. 51; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 32 Rn. 5.

¹⁸ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 40 Rn. 15.