



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.06.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 60/13
Dokumenttyp:	Zwischenbescheid	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 8 ArbEG, § 812 BGB, § 818 BGB, § 8 PatG, §§ 741 ff. BGB		
Stichwort:	Frei gewordene Diensterfindung: Gegenleistung für vertragliche Überleitung der Erfindungsrechte auf Arbeitgeber, Bereicherungsansprüche bei abgelaufener Ausschlussfrist für Vindikationsklage und Bruchteilsgemeinschaft von Arbeitnehmer und Arbeitgeber		

Leitsatz (nicht amtlich):

Ein vom Arbeitgeber generell im Unternehmen für den Abkauf der Rechte aus den §§ 13, 14 und 16 ArbEG vorgesehener Betrag deckt nicht auch die Übertragung der Erfindungsrechte ab, wenn der Arbeitgeber eine frei gewordene Erfindung unberechtigt benutzt hat.

Zwischenbescheid

Gemäß § 28 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

Der Gesetzgeber hat das Schiedsstellenverfahren gerade deshalb vorgesehen, weil aus der Systematik des ArbEG Bewertungsfragen resultieren, die auch bei gutem Willen beider Seiten zu Meinungsverschiedenheiten führen können. Um zu vermeiden, dass diese Meinungsverschiedenheiten sämtlich vor Gericht ausgetragen werden und damit das Arbeitsverhältnis belasten, hat der Gesetzgeber im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in § 37 Abs. 1 ArbEG einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorgeschaltet.

Die im vorliegenden Verfahren vom Arbeitnehmer geltend gemachten Ansprüche entziehen sich jedoch der Zuständigkeit der Schiedsstelle, da sie ihren Rechtsgrund gerade nicht im ArbEG haben. Überdies hat die Antragsgegnerin durch das Bestreiten des Umfangs der

Erfinderschaft des Antragstellers den Streitfall in einem weiteren entscheidenden Punkt aus dem Zuständigkeitsbereich der Schiedsstelle heraus verlagert.

Die Schiedsstelle kann daher keinen Einigungsvorschlag i.S.v. § 34 Abs. 2 ArbEG unterbreiten. Um gleichwohl einen Beitrag zu einer gütlichen Einigung zu leisten, stellt die Schiedsstelle das Verfahren jedoch nicht ein, sondern gibt den Beteiligten in einem Zwischenbescheid gemäß § 33 Abs. 2 ArbEG von ihr für angezeigt gehaltene Hinweise mit dem Ziel, dass sie auf dieser Grundlage eigenständig zu einer Einigung finden.

Zum Sachverhalt:

Der Antragsteller ist seit den 90iger Jahren bei der Antragsgegnerin angestellt. Er ist gelernter Werkzeugmacher und (...)macher und hat sich zum (...)meister weitergebildet. Im Betrieb der Antragsgegnerin hat er bis zum Jahr 2010 die Funktion eines „(...)konstruktors“ wahrgenommen. Ab dem Jahr 2010 übernahm er die Funktion eines „Entwicklungsingenieurs“.

Zunächst hatte der Antragsteller Ansprüche auf Arbeitnehmererfindung hinsichtlich der den folgenden 6 Schutzrechten zu Grunde liegenden Diensterfindungen geltend gemacht: (...)

Zu den Nummern 2 – 5 hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass diese nicht benutzt worden seien bzw. werden.

Im Laufe des Schiedsstellenverfahrens haben sich die Beteiligten sodann nahezu ausschließlich auf die dem Patent A zu Grunde liegende Diensterfindung fokussiert. Der Antragsteller hat hier ausdrücklich zu vorgetragen, dass es bei einer Einigung über diese Diensterfindung unproblematisch sei, auch hinsichtlich der dem Patent F zu Grunde liegenden Diensterfindung zu einer Übereinkunft zu kommen.

Die dem Patent A zu Grunde liegende Diensterfindung hat die Antragsgegnerin (...) unter Inanspruchnahme der Priorität beim Europäischen Patentamt zur Erteilung eines Patents angemeldet. Als Erfinder hat sie den Antragsteller und Miterfinder 2 benannt. Das Patent wurde (...) erteilt.

Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung (...) Außerdem hat sie das Schutzrecht auslizenziiert und Lizenzentnahmen (...) bis Ende 2011 beauskunftet.

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Antragsgegnerin die Diensterfindung nicht schriftlich in Anspruch genommen hat und die Diensterfindung somit frei geworden ist. Der Antragsteller wäre bereit, bei einer angemessenen Pauschalzahlung für einen Rechtsübergang seines Erfindungsanteils eine angemessene Vergütung unter sachgerechter entsprechender Anwendung der Grundsätze des

Arbeitnehmererfindergesetzes mit der Antragsgegnerin zu vereinbaren. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass ein entsprechend der für ihr Unternehmen erlassenen „Richtlinie über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen (...)“ für den Abkauf der Rechte aus den §§ 13, 14 und 16 ArbEG generell vorgesehener Betrag hinreichend hoch sei, um damit auch die Rechtsübertragung als erledigt anzusehen. Dem tritt der Antragsteller entgegen. Die Antragsgegnerin hat dazu bereits im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens (...) erklärt, dass alle Mitarbeiter nach den gleichen Maßstäben vergütet würden und der Antragsteller der einzige Beschwerdeführer sei. Ebenfalls im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens hat die Antragsgegnerin mit anwaltlichem Schreiben (...) überdies mitgeteilt, dass Anteile weiterer Erfinder auf sie übertragen worden seien.

Im Schiedsstellenverfahren hat die Antragsgegnerin weiterhin den Miterfinderanteil des Antragstellers streitig gestellt, welchen sie zunächst in der Höhe von 70 % zu Grunde gelegt hatte. An der Erfindung sei neben dem Antragsteller und dem Miterfinder 2 auch ein Miterfinder 3 beteiligt gewesen. Sie trägt deshalb vor, dass der Miterfinderanteil des Antragstellers bei vielleicht 20 % liege. Der Antragsteller hat im Schiedsstellenverfahren eine Vereinbarung zwischen ihm und dem Miterfinder 2 (...) vorgelegt, wonach sein Miterfinderanteil 70 % betrage.

Für den Fall einer Einigung über den Rechtsübergang sind sich die Beteiligten aber auch hinsichtlich des Erfindungswerts und des Anteilsfaktors uneinig.

Beim Erfindungswert streiten die Beteiligten hinsichtlich der Eigennutzung über die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße und den marktüblichen Lizenzsatz. Hinsichtlich des Lizenzvertrags ist die Antragsgegnerin nach Anwendung eines Umrechnungsfaktors von 20 % auf die Bruttolizenzehinnahmen der Auffassung, auf das Ergebnis in Ansehung von für den Lizenznehmer erbrachten Vertriebsleistungen nochmals einen Umrechnungsfaktor von 0,5 % vornehmen zu dürfen.

Den Anteilsfaktor sieht die Antragsgegnerin bei 11,5 % („a=1,5“+“b=1“+ „c=4“) und der Antragsteller bei 28,5 % („a=2“+“b=3,5“+ „c=6“).

Im Übrigen wird zu den Einzelheiten des Sachverhalts auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

Der Vorsitzende der Schiedsstelle hat den Sachverhalt mit den Beteiligten (...) telefonisch besprochen, die Beteiligten auf die Unzuständigkeit der Schiedsstelle hinsichtlich der Miterfinderschaft und der Ansprüche eines freien Erfinders hingewiesen und sich mit den Beteiligten anstelle eines Einstellungsbeschlusses auf den Erlass eines Zwischenbescheids mit Hinweisen zu einer aus Sicht der Schiedsstelle sinnvollen Einigung verständigt.

Wertung der Schiedsstelle

Die Schiedsstelle bewertet diesen Sachverhalt wie folgt:

1. Anwendbares Recht

Auf die Diensterfindungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Diensterfindungen der Antragsgegnerin vor dem 1. Oktober 2009 zur Kenntnis gelangt sind.

2. zur Miterfinderschaft des Antragstellers und zur Zuständigkeit der Schiedsstelle

Die Frage der Erfinderschaft ist Inhalt des § 6 PatG. Da weder diese Regelung zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet noch im ArbEG entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten sind, gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen gemäß § 6 S. 2 PatG das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Hierbei gilt derjenige als Erfinder, der den Erfindungsgedanken erkennt, dessen schöpferischer Tätigkeit die Erfindung also entspringt. Der Kreis der Miterfinder erfasst daher all diejenigen, die einen schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre der Erfindung geleistet haben (BGH vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung). Zur Klärung der Frage der Erfinderschaft bzw. der Miterfinderschaft ist daher die gesamte unter Schutz gestellte technische Lehre und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu prüfen, mit welcher konkreten schöpferischen Eigenleistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat (BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten).

Ausgehend vom Sachvortrag des Antragstellers und der Erfinderbenennung in den Schutzrechtsanmeldung scheinen vorliegend für die dem Patent A zu Grunde liegende Diensterfindung der Antragsteller und der Miterfinder 2 als Erfinder in Betracht zu kommen. Hingegen soll nach dem Sachvortrag der Antragsgegnerin zusätzlich der Miterfinder 3 als Miterfinder anzusehen sein.

Der Antragsteller trägt vor, er habe mit Miterfinder 2 für sich einen Miterfinderanteil von 70 % und für Miterfinder 2 einen Miterfinderanteil von 30 % vereinbart. Die Antragsgegnerin sieht den Miterfinderanteil des Antragstellers jedoch bei nur rund 20 %.

Problematisch für das vorliegende Schiedsstellenverfahren ist, dass die vom Antragsteller vorgelegte Vereinbarung für die Antragsgegnerin nicht verbindlich ist. Sie hat nämlich

über die Festsetzung einer Vergütung gegenüber allen Miterfindern zu entscheiden und geht davon aus, dass neben dem Antragsteller und dem Miterfinder 2 auch ein Miterfinder 3 Erfinder ist. Weiterhin bindet auch die Erfinderbenennung nach § 63 PatG die Antragsgegnerin nicht. Es handelt sich hierbei nämlich lediglich um die Gewährleistung des Erfinderpersönlichkeitsrechts, wobei es Ziel des Gesetzes ist, vor allem das negative Recht zu gewährleisten, nämlich als Erfinder im Verborgenen zu bleiben.

Die Frage der korrekten Miterfinderanteile ist somit ungeklärt, wobei es nicht an der Schiedsstelle ist, hier eine Klärung herbeizuführen. Denn sie ist für diese Frage unter den hier gegebenen Umständen nicht zuständig.

Die Entscheidungspraxis der Schiedsstelle zur Zuständigkeit für die Frage der Erfinder- und Miterfinderschaft stellt sich nämlich wie folgt dar:

Die Schiedsstelle hatte unter Verweis auf ihre ständige Praxis bereits mit Beschluss vom 14. Juni 1977 – Az.: Arb.Erf. 42/76 (Blatt für PMZ 1979 S. 159) festgestellt, dass sie für Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sachlich nicht zuständig ist und daher hierzu keine Einigungsvorschläge unterbreiten kann. Sie hat dies damit begründet, dass es sich hierbei nicht um im Arbeitnehmererfindergesetz geregelte Fragen handle. Vielmehr setze das Arbeitnehmererfindergesetz den in § 6 PatG geregelten Erfinderstatus bereits voraus. In diesem Beschluss hatte die Schiedsstelle jedoch auch mitgeteilt, dass sie sich gleichwohl bereits auch schon mit Fragen der Miterfinderschaft im Rahmen von bei ihr anhängigen Streitigkeiten über die Höhe der Vergütung nach §§ 9, 12 ArbEG mitbefasst habe, wenn es sich lediglich um reine Vorfragen hierzu gehandelt habe.

Diese Hinweise hat die Schiedsstelle in ihrem Beschluss und Einigungsvorschlag vom 10. März 1993 – Az.: Arb.Erf 3/92 (nicht veröffentlicht) dahingehend präzisiert, dass eine solche Befassung nur dann und auch nur im Rahmen von in der Höhe streitigen Vergütungsansprüchen in Betracht komme, wenn es um die technisch-patentrechtliche gewichtende Bewertung von zwischen den Beteiligten völlig unstrittigen Beiträgen möglicher Erfinder zu der technischen Lehre der Erfindung gehe. Dementsprechend hat die Schiedsstelle bis heute in ständiger, allerdings überwiegend nicht veröffentlichter Praxis, Schiedsstellenverfahren hinsichtlich Fragen der Erfinder-/Miterfinderschaft aufgrund ihrer Unzuständigkeit regelmäßig eingestellt.

Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle „in allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes“ angerufen werden; gemeint ist das Arbeitnehmererfindergesetz. Der insoweit bestimmte Wortlaut hinsichtlich der sich als mögliche Beteiligte eines Schiedsstellenverfahrens gegenüber Stehenden, nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, schließt zunächst Schiedsstellenverfahren aus, in denen sich verschiedene Arbeitnehmer als Beteiligte z.B. im Streit um Miterfinderanteile

gegenüber stehen. Für solche Verfahren besteht keine Rechtsgrundlage mit der Folge, dass die Schiedsstelle sachlich unzuständig ist und nicht tätig werden darf.

Für Streitigkeiten wie hier zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer um die Erfinderschaft gilt Folgendes: Die Formulierung „auf Grund dieses Gesetzes“ in § 28 ArbEG stellt bei Anwendung der grammatikalischen Interpretation (Auslegung des Wortlauts) eine weite generalklauselartig wirkende Formulierung dar, die nur eingeschränkt bestimmt ist und deren Regelungsumfang durch weitere Auslegung zu ermitteln ist. Vorrangig ist hierbei die systematische Interpretation (Auslegung des Regelungszusammenhangs) heranzuziehen. Nach § 37 Abs. 1 ArbEG können „Rechte oder Rechtsverhältnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind“, gemeint ist das Arbeitnehmererfindergesetz, im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist. Diese Norm regelt eine Sachurteilsvoraussetzung für Klagen im Zivilprozess und nimmt von ihrem Regelungszusammenhang her unmittelbar Bezug auf § 28 ArbEG. Der Wortlaut ist bestimmter als der des § 28 ArbEG und konkretisiert diesen somit. Folglich ist die Schiedsstelle sachlich nur zuständig, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Arbeitnehmererfindergesetz geregelt sind. Soweit für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung ist, besteht somit nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs auch kein Anspruch auf Prüfung im Verfahren vor der Schiedsstelle (BayVGh vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380). Eine weitere Norm in diesem Zusammenhang ist § 39 ArbEG, der die Zuständigkeit der Patentstreitkammern der Landgerichte für „alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers“ regelt. Diese Norm nimmt allerdings keinen Bezug auf § 28 ArbEG und konkretisiert diesen somit auch nicht. Vielmehr geht aus dem Normzusammenhang und dem Wortlaut hervor, dass die Zuständigkeit der Patentstreitkammern der Landgerichte deutlich weiter ist als die der Schiedsstelle. Sie sind nämlich für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers zuständig, während die Schiedsstelle nur für Streitigkeiten über Rechte oder Rechtsverhältnisse zuständig ist, die im Arbeitnehmererfindergesetz geregelt sind. Nach der vorrangigen grammatikalischen und systematischen Interpretation ist die Schiedsstelle somit für alle Ansprüche zuständig, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten, nicht aber für solche, die sich ausschließlich aus anderen Bestimmungen ergeben. Mangels Rechtsgrundlage ist ihr hier das Tätigwerden verwehrt.

Die teleologische Interpretation – Auslegung nach dem Regelungszweck kann den Regelungsumfang des § 28 ArbEG somit nur noch insoweit näher bestimmen, als dieser nach grammatikalischer und systematischer Interpretation noch nicht abschließend

geklärt ist. Gesetzeszweck des § 28 ArbEG ist es, dass im Interesse der Erhaltung des Arbeitsfriedens nicht sämtliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Dienstleistungen betreffend vor Gericht ausgetragen werden (vgl. Gesetzesbegründung, Bundestagsdrucksache 1648 vom 19. August 1955, S. 42). Wenn aber nicht sämtliche Meinungsverschiedenheiten vor Gericht ausgetragen werden sollen, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass es sehr wohl Dienstleistungen betreffende Meinungsverschiedenheiten gibt, die nicht vor der Schiedsstelle, sondern nur vor den Gerichten, namentlich den Patentstreitkammern der Landgerichte (s.o.) ausgetragen werden können. Wie bereits ausgeführt ist die Schiedsstelle nach § 28 ArbEG nach grammatikalischer und systematischer Interpretation nur für Ansprüche zuständig, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten. Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind aber wie eingangs dargestellt ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG, nicht aber im ArbEG geregelt. Solche Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Soweit sich die Schiedsstelle bisher gleichwohl mit Fragestellungen um die Miterfinderschaft befasst hat, hat sie dies in Anwendung der teleologischen Interpretation getan und sich im Rahmen des durch die grammatikalische und systematische Interpretation vorgegebenen Regelungsumfangs gehalten. Sie hat diese Fragen nämlich nur dann behandelt, wenn sie im Rahmen von Anspruchsgrundlagen des Arbeitnehmererfindergesetzes, vorrangig Vergütungsansprüchen nach § 9 ArbEG, eine ohne weiteren Aufwand und weiteres Konfliktpotential klärbare Vorfrage dargestellt haben. Dies ist bei Vorfragen zur Erfinderschaft und zur Miterfinderschaft nur dann der Fall, wenn alle in Betracht kommenden handelnden Personen am Schiedsstellenverfahren beteiligt sind, sich auf dieses eingelassen haben und der Sachverhalt zur Erfinderschaft / Miterfinderschaft der Schiedsstelle von allen Beteiligten vollständig und völlig unstreitig zur Bewertung unterbreitet wird, so dass die Schiedsstelle insbesondere mit Hilfe der Fachkompetenz der technischen Beisitzer ohne weiteren Aufwand eine Bewertung leisten kann. Von einer Streitigkeit im eigentlichen Sinne kann in solchen Fällen bezogen auf die Erfinderschaft nämlich nicht gesprochen werden. In solchen Fällen wäre es im Hinblick auf die Erhaltung des Arbeitsfriedens nicht sinnvoll, eine solche Fragestellung erst streitig und für die Beteiligten emotional belastend und mit mitunter hohen Kosten verbunden von den Patentstreitkammern der Landgerichte klären zu lassen. Diese Situation ist vorliegend aber nicht einmal ansatzweise gegeben.

Ist jedoch der Sachverhalt zur Erfinderschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber streitig und wären wie hier weitere Streitigkeiten zwischen weiteren am Verfahren nicht beteiligten Miterfindern untereinander oder mit ihrem Arbeitgeber die mögliche Folge

eines Schiedsstellenverfahrens zwischen Arbeitgeber und einem einzelnen Arbeitnehmer zur Miterfinderschaft, so wäre nicht nur der Regelungsbereich des § 28 ArbEG weit überschritten, sondern auch das Gegenteil des Gesetzeszwecks „Erhaltung des Arbeitsfriedens“ erreicht.

Auch verfahrensrechtlich stehen einer Überdehnung der Zuständigkeit der Schiedsstelle durch exzessive teleologische Auslegung erhebliche Argumente entgegen. Nach § 33 Abs. 1 ArbEG i.V.m. § 1042 Abs. 2 ZPO ist jedem Beteiligten im Schiedsstellenverfahren rechtliches Gehör zu gewähren. Beteiligt am Schiedsstellenverfahren sind aber nur Antragssteller und Antragsgegner und nur soweit sie sich auch auf das Schiedsstellenverfahren eingelassen haben und auch nur zwischen diesen kann ein Einigungsvorschlag nach § 34 Abs. 3 ArbEG ggf. vertragliche Bindungswirkung entfalten. Hieraus folgt, dass nicht weitere Miterfinder von Amts wegen ins Verfahren einbezogen werden können. Somit könnte diesen auch kein rechtliches Gehör gewährt werden, obgleich die Schiedsstelle im Schiedsstellenverfahren aber mittelbar deren Rechtsposition behandeln würde.

Hinzu käme, dass der Schiedsstelle eine vollständige Sachaufklärung auch nicht möglich wäre, da sie keine Miterfinder als Zeugen gegen deren Willen vorladen kann.

Eine Allzuständigkeit der Schiedsstelle vergleichbar der der Patentstreitkammern gemäß § 39 ArbEG würde somit unzulässig weit über den Wortlaut des Gesetzes hinausgehen und dem Sinn des Schiedsstellenverfahrens z.T. auch entgegenlaufen. Eine solche Betrachtungsweise verbietet sich daher.

Im Ergebnis müsste die Schiedsstelle den Antragsteller im vorliegenden Verfahren daher darauf verweisen, den Umfang seiner Miterfinderschaft in einem Verfahren vor den Patentstreitkammern der Landgerichte nach § 39 ArbEG nachzuweisen.

Um gleichwohl eine gütliche Streitbeilegung zu ermöglichen, schlägt die Schiedsstelle außerhalb ihrer Zuständigkeit der Antragsgegnerin vor, im Hinblick auf die Erfinderbenennung und die Vereinbarung zwischen den dort benannten Erfindern einer Vergütungsvereinbarung rechnerisch einen Miterfinderanteil von 70 % zu Grunde zu legen.

3. frei gewordene Diensterfindung und Zuständigkeit der Schiedsstelle

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die Diensterfindung frei geworden ist. Nach § 8 Abs. 2 ArbEG kann ein Arbeitnehmererfinder über eine frei gewordene Erfindung frei verfügen, steht also einem freien Erfinder gleich. In einem solchen Fall besteht kein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG für die Benutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre durch den Arbeitgeber, da ein solcher Anspruch die Inanspruchnahme gerade zur Voraussetzung hat. Vielmehr nimmt der Arbeitgeber in

einem solchen Fall durch die Benutzung Rechte war, die ihm mangels Inanspruchnahme nicht durch § 7 Abs. 1 ArbEG zugewiesen sind. Das durch diese Benutzung unrechtmäßig Erlangte muss der Arbeitgeber daher als ungerechtfertigte Bereicherung nach § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB (Eingriffskondiktion) herausgeben (BGH vom 04.04.2006, Az.: XZR 155/03 – Haftetikett; BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung). Für derartige Bereicherungsansprüche eines Arbeitnehmers, die aufgrund seiner Stellung als freier Erfinder nicht aus dem ArbEG sondern aus dem PatG und dem BGB herrühren, ist die Schiedsstelle allerdings nicht zuständig. Denn wie bereits ausgeführt ist die Schiedsstelle gemäß § 28 ArbEG nur für Ansprüche zuständig, die sich aus den im ArbEG geregelten Rechten und Rechtsverhältnissen unmittelbar herleiten, nicht aber für die hier in Rede stehenden Bereicherungsansprüche. Das Schiedsstellenverfahren wäre an diesem Punkt daher einzustellen.

Die Schiedsstelle möchte den Beteiligten jedoch außerhalb ihrer Zuständigkeit im Folgenden gleichwohl Ihrer Auffassung nach zu beachtende Hinweise zur Rechtslage in zumindest kursorischem Umfang geben und Lösungsvorschläge unterbreiten, um im weiterhin bestehenden Arbeitsverhältnis zur gütlichen Wiederherstellung des Arbeitsfriedens beizutragen.

4. Eingriffskondiktion - § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB und Erfindung / Recht auf das Patent

Nach § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB hat ein Schuldner das durch eigene Handlung Erlangte herauszugeben, wenn es nach der Rechtsordnung dem Gläubiger gebührt. Das ist der Fall, wenn die Handlung des Schuldners eine schützenswerte und vermögensrechtlich nutzbare Rechtsposition des Gläubigers beeinträchtigt. Eine solche Rechtsposition kann nicht nur ein absolutes Recht, sondern auch eine über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position sein, wenn die Rechtsordnung deren Schutz vorsieht, auch wenn sie deren Schutz nach Inhalt und/oder Umfang in weniger vollkommener Weise bemisst (BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung).

Allgemein anerkannt als ein eigentumsähnliches absolutes Recht ist das Recht auf das Patent nach § 6 PatG bzw. Art 60 Abs. 1 EPÜ. Das Recht auf das Patent hat nach § 6 PatG / Art 60 Abs. 1 EPÜ der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Da die Arbeitgeberin im vorliegenden Fall die Diensterfindung unstreitig nicht in Anspruch genommen hat, ist sie auch nicht Rechtsnachfolgerin des Diensterfinders geworden. Sie hat die Erfindung des Arbeitnehmers somit als Nichtberechtigte i.S.v. § 8 PatG / Art II § 5 IntPatÜG zur Erteilung eines Patents angemeldet und hierzu am 6. Oktober 2010 ein Patent erteilt bekommen.

Zwar hat der Erfinder – die Schiedsstelle geht insofern davon aus, dass die Arbeitgeberin beim Erwerb des Patents in gutem Glauben war – nicht innerhalb der zwei-jährigen Ausschlussfrist nach § 8 S. 2, 3 PatG / Art II § 5 Abs. 2 IntPatÜG die Abtretung der Patentanmeldung bzw. die Übertragung des Patents durch Klage (Patentvindikation) geltend gemacht. Dies ist jedoch für den Bereicherungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB nicht von Belang. Denn zum Einen handelt es sich bei diesen Fristen nicht um materielle Ausschlussfristen, sondern lediglich um die sachliche Zuweisung nicht berührende prozessuale Fristen (vom BGH in der Entscheidung vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung, offen gelassen, allerdings mit dem Hinweis, dass für eine solche Auslegung der Wortlaut spreche, der auf die Geltendmachung mittels Klage abstellt).

Geht man hingegen gleichwohl von einer materiellen Ausschlussfrist aus, so betrifft der Ausschluss nur den Abtretungs-/Übertragungsanspruch, nicht aber das Recht des Erfinders an der Erfindung. Wenn sich nämlich ein Erfinder die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann und diese Erkenntnis unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann, macht er eine Erfindung, die bereits geistiges Eigentum darstellt. Aus ihr allein erwächst zwar noch nicht das Recht auf ein Schutzrecht. Das geistige Eigentum an der Erfindung weist dem Erfinder aber die sachliche Befugnis zur Schutzrechtsanmeldung und zur Nutzung der sich daraus ergebenden vermögensrechtlichen Möglichkeiten zu und ist somit durch die Rechtsordnung – wenn auch im Vergleich zum Recht am Schutzrecht in weniger vollkommener Weise – geschützt, was in den §§ 7, 8 PatG zum Ausdruck kommt. Daher erwächst dem Erfinder bereits mit der Erfindung eine über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position, deren Schutz die Rechtsordnung vorsieht.

Daher stellt die Schutzrechtsanmeldung, die Schutzrechtsinhaberschaft und das Ausnutzen derselben durch einen Dritten, hier also die Arbeitgeberin, die sich die Erkenntnis nicht selbst erschlossen hat, einen Eingriff in eine fremde Rechtsposition i.S.v. § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB dar (BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 – Steuervorrichtung). Die durch die Benutzung der Erfindung erfolgte Bereicherung unterliegt somit dem Herausgabeanspruch.

Hinsichtlich des hier abgeschlossenen Lizenzvertrags betrifft das die erlangte Lizenzgebühr - § 818 Abs. 1 BGB.

Hinsichtlich der durch die Schutzrechtsanmeldung und das Schutzrecht vermittelten Vorzugsstellung bei der eigenen Produktion und dem eigenen Vertrieb kann das Erlangte

seiner Natur nach nicht herausgegeben werden. Deshalb ist nach § 818 Abs. 2 BGB grundsätzlich dessen Wert zu ersetzen, der regelmäßig durch eine Lizenzgebühr am besten abgebildet wird.

5. Miterfinderschaft und Bruchteilsgemeinschaft §§ 741 ff BGB

Die soeben dargelegten Grundsätze treffen uneingeschränkt auf Alleinerfinder zu. Vorliegend ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Antragsteller Miterfinder ist, so dass die Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft zu berücksichtigen sind. Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, dass der oder die weiteren Miterfinder ihr ihre Miterfinderanteile wirksam übertragen hätten. Dies einmal unterstellt, steht der Antragsteller mit der Antragsgegnerin in einer Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff BGB.

Grundsätzlich kann jeder Teilhaber einer solchen Bruchteilsgemeinschaft unabhängig von seinem Erfindungsanteil nach § 743 Abs. 1 BGB die Erfindung verwerten und somit die Erfindungsanteile der anderen Teilhaber mitgebrauchen, soweit er nach § 743 Abs. 2 BGB den Gebrauch durch die übrigen Teilhaber nicht beeinträchtigt. Von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile lösen daher zunächst keine Ausgleichspflicht aus, da es sich ja um Vorteile einer befugten Eigennutzung handelt (BGH vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II).

Das gilt allerdings nur für die reine Eigennutzung. Für den vorliegend neben der Eigennutzung ebenfalls abgeschlossenen Lizenzvertrag enthält das Gesetz keine vergleichbare Sonderregelung. Die Einräumung einer solchen Benutzungsgestattung zu Gunsten eines Dritten stellt vielmehr eine Maßnahme der Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands dar, die nach § 744 Abs. 1 BGB den Teilhabern nur gemeinschaftlich zusteht (OLG Düsseldorf vom 08.03.2012, Az.: I-2 U 5/11, 2 U 5/11 – Einstiegshilfe für Kanalöffnungen).

Hinsichtlich der reinen Eigennutzung könnte der Antragsteller allerdings versuchen, innerhalb der Bruchteilsgemeinschaft mit Stimmenmehrheit nach Mehrheit der Anteile gemäß § 745 Abs. 1, 3 BGB einen Beschluss herbeizuführen, wonach Gebrauchsvorteile der Antragsgegnerin auf einen ihrem Anteil entsprechenden Bruchteil zu beschränken sind. Ob der Antragsteller einen solchen Beschluss durchsetzen könnte, hängt somit von der hier ebenfalls streitigen Frage seines Miterfinderanteils ab.

Weiterhin könnte der Antragsteller nach § 745 Abs. 2 BGB nach billigem Ermessen von der Antragsgegnerin einen Ausgleich in Geld für Gebrauchsvorteile verlangen, die deren Anteil übersteigen. Zumindest ab erstmaliger Geltendmachung eines solchen Anspruchs könnte somit doch eine Ausgleichspflicht für die Benutzung eintreten. (OLG Düsseldorf

vom 7. August 2014 – Az.: I-2 U 91/13, 2 U 91/13 – Sektionaltorantrieb; Revision beim BGH anhängig, Az.: X ZR 85/14).

Letztlich kann nach § 749 Abs. 1 BGB auch jeder Teilhaber die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, was bei einer gemeinschaftlichen Schutzrechtsposition gemäß § 753 Abs. 1 BGB deren Verkauf zur Folge hätte.

6. Übergang der Dienstfindung auf die Arbeitgeberin durch Vereinbarung

Der Antragsteller ist bereit, der Antragsgegnerin seine Rechte an der Dienstfindung zu übertragen, was die Schiedsstelle im Hinblick auf das weiterhin bestehende Arbeitsverhältnis und die vielfach – auch von der Schiedsstelle (Einigungsvorschlag vom 22.07.2013, Az.: Arb.Erf. 40/11, Datenbank DPMA, m.w.N.) geäußerte und letztlich vom Gesetzgeber aufgegriffenen Kritik an der Haftetikett-Rechtsprechung des BGH als zielführend erachtet. Gleichwohl wird die oben aufgezeigte Rechtslage hierbei zu berücksichtigen sein. Bei einer Übertragung einer frei gewordenen Dienstfindung durch Vereinbarung handelt es sich um einen Vertrag, der durch rechtsgeschäftliche Willenserklärungen in Form von Angebot und Annahme zustande kommt. Sein Inhalt besteht in der Verfügung über ein Recht, wobei zu berücksichtigen ist, dass es auf Seiten des Arbeitnehmers um die Aufgabe eines geldwerten Rechts geht und eine vernünftige Partei sich regelmäßig hierzu nur dann bereit finden wird, wenn auch über eine geldwerte Gegenleistung Einigkeit erzielt wird (BGH vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 – Haftetikett).

Dem entspricht es sicher nicht, wenn die Antragsgegnerin einen in ihrem Unternehmen generell für den Abkauf der Rechte aus den §§ 13, 14 und 16 ArbEG vorgesehenen Betrag als ausreichend ansieht, um damit auch die Rechtsübertragung als erledigt anzusehen.

Eine solche Gegenleistung könnte im Rahmen der Vereinbarung einer Vergütung für die Erfindungsbenutzung entsprechend der für Arbeitnehmererfinder geltenden Grundsätze entweder in einer angemessenen Einmalzahlung oder einem dauerhaft wirkenden Faktor bestehen. So wäre es z.B. sachnah, den persönliche Anteilfaktor, der das eigentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen einem freien Erfinder und einem Arbeitnehmererfinder darstellt, zu verdoppeln.

Jedenfalls ist die Schiedsstelle im Hinblick auf die vor und während des Schiedsstellenverfahrens gegenüber dem Antragsteller gezeigte Herangehensweise der Antragsgegnerin der Auffassung, dass eine solche Gegenleistung geeignet sein sollte, die dem Antragsteller entstandenen Anwaltskosten zu kompensieren.

7. zum Vergütungsanspruch nach arbeitnehmererfinderrechtlichen Grundsätzen

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung eines Arbeitnehmererfinders nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung.

Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet und ist abhängig von den vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten wirtschaftlichen Vorteilen.

Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Weiterhin ist selbstverständlich noch der Miterfinderanteil zu berücksichtigen.

8. zum Erfindungswert nach arbeitnehmererfinderrechtlichen Grundsätzen

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt (BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe)

a) Erfindungswert der Eigennutzung

Der Hauptfall des Zuflusses eines solchen geldwerten Vorteils ist die auch vorliegend gegebene Benutzung der Dienstleistung im eigenen Betrieb. In diesem Fall besteht der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil in dem Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste (BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I), wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Die Höhe dieses Marktpreises ist in einem solchen Fall mit Hilfe der Lizenzanalogie abzuschätzen, da diese unter den in § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 genannten Methoden bei Umsatzgeschäften die geringste Schätzungenauigkeit aufweist (ständige Schiedsstellenpraxis) bzw. die am wenigsten ungenaue Methode ist (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I) und somit am ehesten die Ermittlung einer angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG erwarten lässt. Freie

Erfindungen werden nämlich üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II).

Dabei dienen das am Markt vertriebene erfindungsgemäße Produkt und dessen Umsatz als Bezugspunkte für einen zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag. Der Marktpreis der Erfindung und damit der vergütungsrelevante Erfindungswert ergibt sich somit aus der Multiplikation des Umsatzes mit erfindungsgemäßen Produkten (Bezugsgröße) mit dem marktüblichen Lizenzsatz. Hierbei sind dem Umsatz die Nettoverkaufspreise ab Werk zu Grunde zu legen, da es den Gepflogenheiten im freien Lizenzmarkt entspricht, regelmäßig die marktüblichen Lizenzsätze auf diesen zu beziehen.

Allerdings sind die am Markt gehandelte Kaufgegenstände häufig nicht inhaltsgleich mit der Erfindung, da die Erfindung in aller Regel nur Teilaspekte dieser Gegenstände betrifft. Bei einer solchen Konstellation würden Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise aber auch nicht den gesamten Kaufgegenstand bzw. den vollen Nettoverkaufspreis dieses Kaufgegenstandes zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags machen. Es ist daher zu klären, in welchem Umfang die vertriebenen Endprodukte von der Diensterfindung umfasst sind, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist an die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird (BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNr. 36). Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen. (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U

113/05, 2 U 113/05 –, juris RNr. 30). Auf eine so ermittelte Bezugsgröße beziehen sich dann die marktüblichen Lizenzsätze.

Zur Klärung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Diensterfindung in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle regelmäßig zunächst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf aufbauend, was die Diensterfindung für das Produkt konkret leistet.

Der sodann bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit der Bezugsgröße zu multiplizierende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz bezogen auf die von der von der Erfindung wesentlich geprägte Bezugsgröße zu ermitteln.

Im vorliegenden Fall ist die relativ seltene Besonderheit zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin hinsichtlich der Erfindung einen Lizenzvertrag von offensichtlich nicht geringer Bedeutung abgeschlossen hat. Wenn hinsichtlich der streitgegenständlichen erfindungsgemäßen Lehre ein solcher konkret abgeschlossener Lizenzvertrag bereits existiert, sind die Bezugsgröße und der Lizenzsatz aus diesem Lizenzvertrag zu gewinnen (konkrete Lizenzanalogie). Im Falle einer möglichen konkreten Lizenzanalogie bleibt für eine abstrakte Lizenzanalogie nämlich kein Raum, da die konkrete Lizenzanalogie gegenüber der abstrakten Lizenzanalogie die geringere Schätzungenauigkeit aufweist und damit am ehesten der Marktpreis ermittelt werden kann, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste.

Hinsichtlich des Inhalts dieses bislang nicht offen gelegten Lizenzvertrags hat der Antragsteller einen Auskunftsanspruch gegen die Antragsgegnerin. Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch handelt es sich um eine Auskunftspflicht nach Treu und Glauben, die zu Gewohnheitsrecht erstarkt ist. Sie beruht auf dem das gesamte Rechtsleben beherrschenden Grundsatz des § 242 BGB, wonach jedermann in der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat. Daraus ergibt sich eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann. Beim

Arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch ist diese Sonderrechtsbeziehung der Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbEG. Der Arbeitnehmererfinder trägt nämlich die Darlegungs- und Beweislast für die seine Ansprüche begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seiner Ansprüche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten sich nach den Bedürfnissen des Gläubigers unter schonender Rücksichtnahme auf die Belange des Schuldners und ein etwaiges schutzbedürftiges Geheimhaltungsinteresse. Die Auskunftspflicht ist auf eine reine Wissenserklärung gerichtet. Ihr ist dann genüge getan, wenn die für die Durchsetzung der Gläubigeransprüche notwendigen Informationen gegeben wurden (Grüneberg in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 242 Rn. 1, § 260 RNR. 4, 6, 14).

Über den Auskunftsanspruch hinaus kann dem Arbeitnehmer weiterhin auch einen Anspruch auf Rechnungslegung gegenüber seiner Arbeitgeberin zukommen. Der Anspruch auf Rechnungslegung wird für arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsansprüche vergleichbar dem Auskunftsanspruch aus § 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissenserklärung des Auskunftsanspruchs aber zusätzlich nach § 259 Abs. 1 BGB eine Pflicht, eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit üblich, Belege vorzulegen. Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unterscheidender und grundsätzlich weiter gehender eigener Anspruch, wenngleich die Grenzen fließend sein können (Münchener Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNR. 21; Grüneberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNR. 7; BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 – Thermotransformator). Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin, dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind die Übergänge fließend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden Charakter aufweist (so auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNR. 1). Dementsprechend führt auch der BGH aus, dass der Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben kann (BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 – Drahtinjektionseinrichtung). Die Pflicht, über den Auskunftsanspruch hinaus in rechtfertigender Art und Weise Rechnung legen zu müssen, setzt zunächst eine vom Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07-Türinnenverstärkung) voraus, die es rechtfertigt, dass die abgegebenen Wissenserklärungen Plausibilitätskontrollen unterzogen werden

können. Im Hinblick auf die bisherige Vergütungsbereitschaft der Antragsgegnerin, die sich für die die Eigennutzung und Lizenzeinnahmen (...) im Jahr 2011 insgesamt auf 74,36 € beläuft und damit unterhalb der für ein reines Vorratspatent ab dem 8. Patentjahr zu zahlenden Vergütung liegt, sieht die Schiedsstelle eine solche Misstrauenssituation als nicht mehr allzu weit entfernt an.

Eine solche Misstrauenssituation ließe sich im vorliegenden Fall jedoch leicht durch die Einräumung einer Einsichtnahmemöglichkeit in den Lizenzvertrag vermeiden. Dies hätte allerdings nach Treu und Glauben unter Rücksichtnahme auf die Belange der Arbeitgeberin und deren schutzbedürftiges Geheimhaltungsinteresse an dem Lizenzvertrag zu erfolgen, so dass die Antragsgegnerin die Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen wie z.B. eine reine Einsicht ohne Fertigung von Kopien und/oder eine strafbewehrte Geheimhaltungsverpflichtungserklärung erwarten dürfte.

b) Erfindungswert der Lizenzeinnahmen

Zur Ermittlung des Erfindungswerts der Lizenzeinnahmen nach arbeitnehmererfindungsrechtlichen Grundsätzen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ermittelt zunächst aus den Bruttolizenzeinnahmen die Nettolizenzeinnahmen und wendet hierauf einen Regelumrechnungsfaktor von 30 % an oder man wendet einen Regelumrechnungsfaktor von 20 % auf die Bruttolizenzeinnahmen an. Die Antragsgegnerin hat sich für die zweite Variante entschieden, was zielführend ist, um die streitbefangene Frage zu umgehen, welche Positionen von den Bruttolizenzeinnahmen abgezogen werden dürfen. Allerdings ist es nicht zulässig nach einer Errechnung des Erfindungswerts mit dem Umrechnungsfaktor 20 % aus den Bruttolizenzeinnahmen einen weiteren Abzugsfaktor in Ansatz zu bringen, wie es die Antragsgegnerin getan hat, die auf das Ergebnis nochmals einen Umrechnungsfaktor laut Schriftsatz von 0,5 %, laut Rechnung im Schriftsatz wohl eigentlich 5 % zur Anwendung bringt. Denn mit dem Umrechnungsfaktor von 20 % sind alle denkbaren Abzugsmöglichkeiten bereits pauschal erfasst.

9. zum Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor berücksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der Erfindung und mindert entsprechend – in Prozenten ausgedrückt – den Erfindungswert. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegenüber einem freien Erfinder hat.

Die Ermittlung des Anteilsfaktors erfolgt mittels der Addition von Wertzahlen, die die Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), die Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und die

Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl „c“) abbilden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahlermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat, und andererseits diejenigen Bedingungen, die für einen freien Erfinder gelten. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein dem entgegenstehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Wertzahl „a=2“ der Vergütung zu Grunde gelegt werden sollte. Die von der Antragsgegnerin niedriger angesetzte Wertzahl führt nämlich zur Überlegung, inwieweit überhaupt von einer erfinderischen Leistung gesprochen werden kann. Die Wertzahl „a“ stellt auf die Initiative ab, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Es kommt hierbei darauf an, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, bzw. es betriebliche Anstöße für die Erfindung gegeben hat. Dabei unterscheiden sich die Gruppen 1 - 2 der RL Nr. 31 von den Gruppen 3 – 6 dadurch, dass sie die betriebliche Aufgabenstellung zur Voraussetzung haben, während diese bei den übrigen Gruppen fehlen muss. Der Begriff Betrieb beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Betriebsteile, sondern erfasst den gesamten Unternehmensbereich des Arbeitgebers. Die Schiedsstelle stellt daher regelmäßig auf die Einflüsse aus der Unternehmenssphäre ab. Die betriebliche Aufgabenstellung ist daher insbesondere dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer durch betriebliche Impulse in die erfinderische Richtung gebracht worden ist. Die betriebliche Aufgabenstellung kann sich dabei bereits aus dem Arbeits- und Pflichtenkreis und dem Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ergeben. Zwar besteht keine Fiktion, dass bei Mitarbeitern in bestimmten Positionen wie z.B. denjenigen im Entwicklungs- / Konstruktionsbereich grundsätzlich jedes Problem als vom Unternehmen gestellt gilt. Jedoch gehört in diesen Positionen das Suchen und Auffinden von Lösungen für neuartige technische Problemstellungen in der Regel zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht. In solchen Bereichen ist ein betrieblicher Anstoß für die Erfindung bereits z.B. aufgrund von Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wünschen oder Mängelhinweisen aus anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder Geschäftspartnern gegeben. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dabei auch keinen besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis ergeben. In solchen Fällen gesteht die Schiedsstelle regelmäßig die Wertzahl „a=2“ zu.

Die Wertzahl „b“ ergibt sich aus der Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben. Die Schiedsstelle hält hier die Wertzahl „b=2“ für angemessen ist. Sie geht davon aus, dass die Lösung der Aufgabe wohl überwiegend mit Hilfe berufsgeläufiger Überlegungen aufbauend auf betrieblichen Vorerfahrungen gefunden wurde. Zur Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln hat die Antragsgegnerin nur sehr unkonkret vorgetragen. In der Gesamtschau meint die Schiedsstelle daher, dass bei der Lösung der Aufgabe 2 ½ Teilmerkmale voll erfüllt angesehen werden sollten, woraus sich die Wertzahl „b=2“ ergibt.

Die Wertzahl „c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Nach RL Nr. 33 hängt die Wertzahl „c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist. Hierbei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsächliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Betrieb an. Soweit RL Nr. 34 hierbei Typisierungen zur Leistungserwartung an bestimmte Gruppen vornimmt, sind diese vor diesem Hintergrund zu sehen und können nicht statisch angewandt werden. Dem trägt auch RL Nr. 35 Rechnung, der ausdrücklich die Eingruppierung in höhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33 bestmöglich zu entsprechen. Zum Zeitpunkt der Erfindung war der Antragsteller als (...)konstrukteur eingesetzt. Seine Ausbildung ist die eines (...)meisters. Die Schiedsstelle hält es daher nicht für sachgerecht, ihm lediglich die für in der Entwicklungsabteilung eingesetzten Ingenieure mit akademischer Ausbildung vorgesehene Wertzahl „c=4“ zuzubilligen, wie dies die Antragsgegnerin tut. Angemessen erscheint vielmehr die Wertzahl „c=5,5“.

Aus den Wertzahlen „a = 2“ + „b = 2“ + „c = 5,5“ ergibt sich ein Anteilsfaktor von 20 %.

Damit liegt der Anteilsfaktor im Erfahrungsrahmen der Schiedsstelle, wonach sich Anteilsfaktoren regelmäßig in einer Bandbreite von 10 – 25 % bewegen, wobei regelmäßig der obere Bereich Arbeitnehmern ohne akademische Ausbildung vorbehalten ist.

10. Gesamtergebnis

Die Schiedsstelle empfiehlt den Beteiligten auf Grundlage der Ausführungen in diesem Bescheid dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und sich weitere Aufwendungen in einem etwaigen Gerichtsverfahren, in dem zudem

weitere Anwalts- und Gerichtskosten anfielen, zu ersparen. Hinsichtlich der „*Richtlinie über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen ...*“ möchte die Schiedsstelle noch anmerken, dass solche unternehmenseigenen Vergütungsrichtlinien nur insoweit als unkritisch und rechtssicher anzusehen sind, wenn sie für die Erfinder zweifelsfrei günstiger als die gesetzliche Vergütungsberechnung sind.