



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	11.01.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 41/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG, §§ 741 ff. BGB		
Stichwort:	Erfindungswert, wenn ein Unternehmen seinen Miterfinderanteil unentgeltlich auf das mithinhabende Unternehmen überträgt		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Da jeder der in einer Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff BGB stehenden Miteigentümer einer Dienstleistung diese unabhängig von seinem Erfindungsanteil verwerten und somit die Erfindungsanteile der anderen Teilhaber mitgebrauchen kann, soweit er nach § 743 Abs. 2 BGB den Gebrauch durch die übrigen Teilhaber nicht beeinträchtigt, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht aus.
2. Der von der Arbeitgeberin an eine Mitinhaberin übertragene eigene Anteil an der Erfindung ist hinsichtlich etwaiger Nutzungshandlungen durch die Mitinhaberin zumindest dann nicht von nennenswertem Wert, wenn es sowohl der Arbeitgeberin als auch der Mitinhaberin strukturell möglich war, von der technischen Lehre der Dienstleistung Gebrauch zu machen. Denn dann ist ein Anspruch nach § 745 Abs. 2 BGB, nach billigem Ermessen vom Miteigentümer Ausgleich in Geld für Gebrauchsvorteile verlangen zu können, nicht gegeben.

Begründung:

I. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist eine Erfindung aus dem Jahr 2012, die zu den Patentanmeldungen (...) geführt hat. Patente sind bislang keine erteilt.

An der Erfindung sind neben den beiden Antragstellern vier weitere Miterfinder beteiligt. Die Miterfinder gehören zwei verschiedenen Unternehmen an, weshalb die Erfindung zunächst von der Antragsgegnerin und der „M AG“ (zwischenzeitlich „C AG“) gemeinsam zur Erteilung von Patenten bei der WIPO angemeldet wurde (...)

Bislang hat keines der Unternehmen von der technischen Lehre der Erfindung Gebrauch gemacht. Die Antragsgegnerin hat ihren Anteil an der Erfindung im Januar 2015 an die „C AG“ unentgeltlich übertragen.

Die Antragsgegnerin hatte den beiden Antragstellern bereits im Vorgriff auf die geplante und später vollzogene Anmeldung einen auf eine etwaige spätere Erfindervergütung anrechenbaren Anerkennungsbetrag von jeweils 250 € bezahlt.

Weiterhin hatte sie im Nachgang zur Übertragung an die „C AG“ mit dieser vereinbart, dass die Antragsteller in der Höhe ihres Miterfinderanteils Mitinhaber der Schutzrechtsanmeldungen werden können, sollten sie dies wollen, und dies den Erfindern entsprechend angeboten. Davon haben die Antragsteller keinen Gebrauch gemacht.

Im Schiedsstellenverfahren machen die Antragsteller geltend, dass die Erfindung einen nicht unbeträchtlichen Wert habe, weshalb trotz unentgeltlicher Weitergabe der Schutzrechtsanteile weitere Erfindervergütung zu bezahlen sei (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Anwendbares Recht

Auf das Schiedsstellenverfahren sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Erfindung nach dem 30. September 2009 gemeldet wurde.

3. Grundsätzliches zum Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat den auf ihre Arbeitnehmer entfallenden Anteil an der Dienstleistung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit sind die Rechte an dieser Dienstleistung gemäß § 7 ArbEG anteilig auf sie übergegangen, so dass sie gemeinsam mit der „M AG“ Inhaberin des Rechts auf das Patent (§ 6 PatG) geworden ist. Folglich haben die Antragsteller nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin.

Die Höhe dieses Vergütungsanspruchs richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG 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. 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. Wenn die Erfindung wie vorliegend auf mehrere Miterfinder zurückgeht, ist weiterhin der Miterfinderanteil zu berücksichtigen.

4. Erfindungswert - Grundsatz

Für die Bemessung der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ einer Dienstleistung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung realisierte Erfindungswert zu verstehen¹. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung (auch im Wege eines Patentaustauschvertrags) oder der Verkauf der Dienstleistung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Eine Lizenzerteilung hat die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt. Bei einem Verkauf der Dienstleistung erhält ein Arbeitgeber vom Käufer den Kaufpreis. Deshalb ist bei diesen Verwertungsformen der Erfindungswert ausgehend von diesen Zahlungen zu ermitteln.

Dahingegen erhält der Arbeitgeber bei einer Eigennutzung der Dienstleistung keine unmittelbaren Zahlungen, weshalb zu ermitteln ist, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung gleichwohl zufließen. Eine patentfähige Dienstleistung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§§ 9, 33 PatG). Benutzt er eine solche Dienstleistung so macht er vom Monopolrecht Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste², wenn ihm das Recht zur Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre. Als Hilfsmittel für die Ermittlung eines solchen fiktiven Zahlungsflusses bietet § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

² BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

verschiedene Methoden an, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder die freie Schätzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Deshalb ist der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am genauesten geschätzt wird. Erfahrungsgemäß führt diesbezüglich regelmäßig die Lizenzanalogie zur genauesten Schätzung des Erfindungswerts³. Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung im Rahmen einer am Markt verfügbaren Leistung benutzt, dienen nämlich regelmäßig vom Monopolschutz betroffene Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag, der die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigt. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste⁴.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin den auf sie entfallenden Anteil an der Erfindung weder selbst benutzt noch diesen lizenziert. Weiterhin hat sie ihn auch nicht verkauft, da sie ihn der M AG ohne Gegenleistung übertragen hat. Somit sind ihr weder geldwerte Vorteile noch tatsächliche Zahlungen aufgrund von tatsächlichen Verwertungshandlungen zugeflossen.

Der Dienstleistung kommt hinsichtlich des Anteils der Antragsteller somit insofern kein Erfindungswert zu, der eine Vergütung rechtfertigen könnte.

5. Erfindungswert - Ausnahmefall Sperrpatent

Nach dem Willen des Gesetzgebers zählt auch die Benutzung einer Dienstleistung in Form eines Sperrpatents zum Regelfall der tatsächlichen Verwertung einer Dienstleistung, wodurch sich ebenfalls ein Erfindungswert realisiert⁵.

In der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und Sperrpatent häufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegenüber einem Wettbewerber zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gelten dieser Logik folgend

³ Ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

⁴ 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.

⁵ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

dann schon Patente, deren technische Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, die sich aber dazu eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden.

Jedoch ist im Arbeitnehmererfinderrecht der Begriff des Sperrpatents deutlich enger gefasst⁶.

Nach § 9 PatG hat nämlich jedes Patent die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemäß § 14 PatG durch die Patentansprüche bestimmt wird. Die Wirkung eines Sperrpatents im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne geht aber über diese Sperrwirkung hinaus. Die Kernaufgabe eines Sperrpatents im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne nach RL Nr. 18 ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die vorhandene Monopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben.

Eine Erfindervergütung aufgrund eines Sperrpatents nach RL Nr. 18 hat daher fünf Voraussetzungen, die vollumfänglich gegeben sein müssen. Fehlt es auch nur an einem der folgenden Merkmale, so liegt auch kein Sperrpatent im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne vor:

- Korrespondierende monopolartige Erzeugung (RL Nr. 18 S. 2 und 3)
Neben dem „Sperrpatent“ muss eine auf einen gleichartigen Gegenstand gerichtete betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.
- Vergleichbare wirtschaftliche Tragweite (RL Nr. 18 S. 4)
Der Gegenstand des „Sperrpatents“ muss produktionsreif und geeignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu können.
- Sperrabsicht (RL Nr. 18 S. 2)
Die Anmeldung des „Sperrpatents“ muss mit dem Ziel erfolgt sein, die Beeinträchtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung durch Wettbewerber zu vermeiden.

⁶ Ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff.

- Objektive Eignung zur Sperrung

Das „Sperrpatent“ muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolistische Benutzung der tatsächlich benutzten technischen Lösung abzusichern. Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen technologischen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum schaffen mit der Folge, dass ein bestimmtes begrenztes technisches Gebiet insgesamt blockiert ist.

- Monopolstärkung (RL Nr. 18 S. 5)

Weitere Voraussetzung der Vergütung als Sperrpatent ist schließlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produktion bewirkt.

Im vorliegenden Fall scheidet ein Sperrpatent bereits daran, dass auf die Dienstleistung bislang und insbesondere, solange die Antragsgegnerin noch Inhaberin der Schutzrechtsanmeldung war, überhaupt kein Patent erteilt worden ist. Damit fehlt es bereits an der Sperrwirkung des § 9 PatG. Denn der bereits für die reine Patentanmeldung bestehende Entschädigungsanspruch des § 33 PatG ist nicht im gleichen Umfang geeignet, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören oder zu unterbinden, weshalb ihm eine geringere allgemeine Sperrwirkung zukommt.

Darüber hinaus würde es auch an den o.a. weiteren Voraussetzungen eines Sperrpatents fehlen. Insbesondere ist nicht einmal eine korrespondierende monopolartige Erzeugung vorgetragen.

Folglich begründet auch der Gesichtspunkt des Sperrpatents keinen Erfindungswert, der eine Vergütung rechtfertigen könnte.

6. Erfindungswert - Ausnahmefall Erfindungswert aufgrund der Nichtverwertung

Im Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ aber auch Möglichkeiten der Verwertung einer Dienstleistung mit bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden⁷.

An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur Kosten durch die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des Patents, welchen keine messbaren Vorteile gegenüberstehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und

⁷ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Art. 14 GG⁸. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Dienstleistung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf.

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit der Dienstleistung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre.

Dafür reicht es aber nicht, dass die Dienstleistung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Denn ihm steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu⁹. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.

Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist¹⁰.

Eine solche Konstellation ist vorliegend nicht einmal ansatzweise dargetan. Insbesondere ist das eingebrachte Gutachten eine Einzelmeinung eines außenstehenden „Experten“, der keinerlei wirtschaftliches Risiko zu tragen hat und auf diese Aspekte auch gar nicht eingegangen ist.

Weiterhin rechtfertigt im vorliegenden Fall hinsichtlich der entgeltfreien Übertragung des auf die Antragsgegnerin entfallenden Anteils an der Dienstleistung auf die „M AG“ auch der Grundsatz, „dass im Wirtschaftsleben niemand etwas zu verschenken hat“ keine andere Betrachtungsweise. Denn die Antragsgegnerin und die „M AG“ waren vor der entgeltfreien Übertragung Miteigentümer der Dienstleistung und standen somit in einer Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff BGB. Grundsätzlich kann jeder Teilhaber einer solchen Bruchteilsgemeinschaft aber unabhängig von seinem Erfindungsanteil nach § 743 Abs. 2 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

⁸ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11.

⁹ Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

¹⁰ Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank.

lösen daher zunächst keine Ausgleichspflicht aus, da es sich ja um Vorteile einer befugten Eigennutzung handelt¹¹. Damit war der Anteil der Antragsgegnerin an der Erfindung hinsichtlich etwaiger Nutzungshandlungen durch die „M AG“ nicht von nennenswertem Wert. Daran ändert auch der Anspruch nach § 745 Abs. 2 BGB, nach billigem Ermessen vom Miteigentümer Ausgleich in Geld für Gebrauchsvorteile verlangen zu können, nichts. Denn vorliegend ist nach dem Sachvortrag der Beteiligten davon auszugehen, dass es sowohl der Antragsgegnerin als auch der „M AG“ strukturell möglich war, von der technischen Lehre der Dienstleistung Gebrauch zu machen, weshalb die Annahme eines Ausgleichsanspruchs der Antragsgegnerin gegen die „M AG“, sollte diese alleine von der technischen Lehre der Dienstleistung Gebrauch machen, nicht der Billigkeit entspräche und damit nicht gegeben wäre¹². Mithin hat die Antragsgegnerin auch keine geldwerten Ansprüche „verschleudert“, wie es die Antragsteller vortragen.

Folglich begründet vorliegend auch der Gesichtspunkt der nicht ausgeschöpften Verwertungsmöglichkeit keinen Erfindungswert, der eine Vergütung rechtfertigen könnte.

7. Erfindungswert - Ausnahmefall Vorratserfindungswert

Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Dienstleistung zu benutzen, sie zu lizenzieren, zu verkaufen oder als Sperrpatent zu benutzen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio als sogenanntes Vorratserfindungswert belassen. Dann kommt für eine nicht benutzte, nicht lizenzierte und auch nicht verkaufte Dienstleistung lediglich ein Erfindungswert in Form des Vorratserfindungswerts in Betracht.

Dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbZG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Ein Vorratserfindungswert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrechterhält. Einem solchen Patent wird somit wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratserfindungswerte leben letztlich aber nur von der Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schiedsstelle gesteht derartigen Patenten deshalb in ständiger Schiedsstellenpraxis lediglich einen Jahreserfindungswert von 640 € bzw. bei zusätzlich bestehenden nicht verwerteten Auslandsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hat die Schiedsstelle von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente abgeleitet, somit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die

¹¹ BGH vom 22.03.2005 – Az.: X ZR 152/03 – gummielastische Masse II.

¹² BGH vom 16.05.2017, Az.: X ZR 85/14 – Sektionaltor II.

Faktoren wie z.B. Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, aber gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr gerechnet ab der Patentanmeldung an. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrechterhält.

Für die Annahme eines solchen Erfindungswerts für ein Vorratspatent ist aber, wie der Name schon sagt, die Erteilung eines Patents und der Verbleib im Schutzrechtsportfolio des Arbeitgebers über das 7. Schutzrechtsjahr hinaus Voraussetzung.

Beides ist vorliegend nicht gegeben. Folglich begründet vorliegend auch der Gesichtspunkt des Vorratspatents keinen Erfindungswert, der eine Vergütung rechtfertigen könnte.

8. Zwischenergebnis zum Erfindungswert

Ausgehend vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ einer Diensterfindung in § 9 ArbEG, wie ihn der Gesetzgeber verstanden hat, kommt der streitgegenständlichen Diensterfindung bezogen auf die Antragsgegnerin unter keinem Aspekt ein Erfindungswert zu, so dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller auch keine Vergütung schuldet.

9. Angebot der Miteigentümerschaft an die Antragsteller

Die Antragsgegnerin hat den Antragstellern in Absprache mit der „C AG“ (vormals „M AG“) die Mitinhaberschaft an den Schutzrechtsanmeldungen angeboten. Damit hat sie den Antragstellern eine Position angeboten, die dem Szenario entsprechen würde, hätte sie die auf sie entfallenden Erfinderanteile nicht an die „M AG“ übertragen, sondern deren Aufgabe angestrebt und diese deshalb den Antragstellern nach § 16 ArbEG angeboten. Dieses Szenario hätte die Antragsgegnerin in dieselbe Situation versetzt wie die entgeltfreie Übertragung der Schutzrechtsanteile an die „M AG“. Sie hätte weder Vergütung geschuldet noch wäre sie zur Zahlung weiterer Aufrechterhaltungsgebühren verpflichtet gewesen.

Es ist vor diesem Hintergrund nicht erkennbar, dass die Antragsgegnerin Vergütungsansprüche der Antragsteller verkürzt hat.

10. Zahlung eines Anerkennungsbetrags von jeweils 250 €

Die Antragsgegnerin hatte den beiden Antragstellern bereits im Vorgriff auf die geplante und später vollzogene Anmeldung einen auf eine etwaige spätere Erfindervergütung

anrechenbaren Anerkennungsbeitrag von jeweils 250 € bezahlt. Somit hat sie bereits Erfindervergütung bezahlt. Rechnet man diese Beträge mit einem sachgerechten Anteilsfaktor von 15 % und einem üblichen Umrechnungsfaktor von 40 % auf den Nettoverkaufspreis zurück, ergibt sich ein fiktiver Nettoverkaufspreis von 8.332,50 €, den die Antragsgegnerin vergütet hat. Im Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin nur den Miterfinderanteil an einer Dienstleistung an einen wie bereits ausgeführt ohnehin Nutzungsberechtigten weitergegeben hat und keine Schutzrechte erteilt sind, vermag die Schiedsstelle auch vor diesem Hintergrund keine Benachteiligung der Antragsteller zu erkennen.

11. Ergebnis

In Anbetracht der dargestellten Rechtslage empfiehlt die Schiedsstelle, den Einigungsvorschlag zu akzeptieren und keine weiteren aus Sicht der Schiedsstelle nicht zielführenden, aber kostenintensive Schritte mehr zu unternehmen.