



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	10.11.2020	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 26/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 22 ArbEG; § 242 BGB		
Stichwort:	Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen eines Vergütungsanspruchs und Auskunftsanspruch - Erfüllung des Auskunftsanspruchs bei einer Negativauskunft; Verhältnis von Produktidee zu schutzfähiger Erfindung und des Ideenmanagements zum Erfinderrecht		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Darlegungs- und Beweislast für die Benutzung einer Arbeitnehmererfindung durch den Arbeitgeber liegt beim Arbeitnehmer, dem allerdings nach § 242 BGB i.V.m. § 9 Abs. 2 ArbEG ein Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber zusteht.
2. Die Auskunft des Arbeitgebers, von der Erfindung keinen Gebrauch gemacht zu haben, ist grundsätzlich geeignet, der Auskunftspflicht Genüge zu tun. Die Auskunftspflicht wäre nur dann nicht erfüllt, wenn die abgegebene Erklärung nicht ernst gemeint, unvollständig oder von vornherein unglaubhaft ist. Ob dies der Fall ist, richtet sich aber nicht nach der Einschätzung des Arbeitnehmers, sondern ist nach objektiven Umständen unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen.
3. Die Auskunftspflicht ist nicht nur auf das präsente Wissen des Arbeitgebers beschränkt, sondern dieser ist verpflichtet, seine Geschäftsunterlagen durchzusehen und alle ihm zugänglichen Informationen aus seinem Unternehmensbereich zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen. Hat er dies getan, hat er die ihm obliegende Auskunftspflicht erfüllt, auch wenn er lediglich eine Negativauskunft abgibt.
4. Werden gemäß einer Konzernbetriebsvereinbarung im Ideenmanagement gezahlte Prämien auf Ansprüche auf Arbeitnehmererfindungsvergütung angerechnet, dann begegnet

eine solche Regelung keinen rechtlichen Bedenken, denn sie beschränkt weder die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG noch trifft sie Regelungen über die Höhe der Erfindungsvergütung im Sinne von § 23 ArbEG.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

Aufgabe der Schiedsstelle ist es gemäß den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG, bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) über im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhältnisse zu einer gütlichen Einigung beizutragen. Das Verfahren vor ihr dient somit der Erhaltung des Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf eine außergerichtliche Verständigung zwischen den Beteiligten ausgerichtet.

Dazu unterbreitet die Schiedsstelle gemäß § 34 Abs. 2 ArbEG nach Anhörung beider Seiten Einigungsvorschläge. Grundlage des jeweiligen Einigungsvorschlags ist eine neutrale Bewertung des vorgetragenen Sachverhalts durch die Schiedsstelle. Die Beteiligten können den Einigungsvorschlag annehmen oder ihm schriftlich widersprechen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen die Möglichkeit, ihr Anliegen vor den zuständigen Gerichten weiterzuverfolgen. Sie können sich aber auf Grundlage des abgelehnten Einigungsvorschlags auch noch außergerichtlich einigen, was nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmäßig geschieht.

II. Sachverhalt

Der Antragsteller war Arbeitnehmer bei der Antragsgegnerin und hat für diese zusammen mit einem Kollegen eine Produktidee entwickelt, die eine Anwendung zum Preisvergleich von Kfz-Reparaturen und Ersatzteilen auf Basis von Fehlercodes betraf.

Die Idee beruhte auf der Feststellung, dass es mit Hilfe von am Markt für die interne Fahrzeugschnittstelle erhältlichen Bluetooth/W-LAN-Funkadaptern zwar möglich geworden war, die in den Steuergeräten von Kraftfahrzeugen gespeicherten Fehlermeldungen mit

einem Smartphone und einer entsprechenden App auszulesen, jedoch keine verfügbare App in der Lage war, die ausgelesenen Fehlercodes im Klartext anzuzeigen oder gar den Bezug zu benötigten Ersatzteilen und Reparaturkosten herzustellen.

Die Produktidee des Antragstellers und seines Kollegen war es daher, eine App zu entwickeln, die sich mit dem an der Fahrzeugschnittstelle angebrachten Funkadapter koppelt, die Fehlercodes aus dem Steuergerät ausliest, diese mit einschlägigen Libraries abgleicht, sie sodann im Klartext mit Ursache und Lösung anzeigt und die Lösung des ausgelesenen Fehlers bestehend aus erforderlichem Ersatzteil / erforderlicher Werkstattdienstleistung in einem Preis-Vergleichsportal anzeigt.

(...)

Die Arbeitnehmer haben ihre Idee im Jahr 2012 parallel als Dienstleistung gemeldet und in das Ideenmanagement der Deutschen Telekom eingebracht. Mit ihrer Produktidee hatten sie sich zudem für den sogenannten Innovation Day 2012 der Arbeitgeberin beworben, die Idee dort als Finalisten erfolgreich präsentiert und für 12 Wochen die Ressourcen für die Umsetzung der Idee erhalten, woraus eine Prototyp-App entstanden ist.

Aufgrund der Einbringung ins Ideenmanagement wurde den Arbeitnehmern eine Prämie in Höhe von 150.000 € zuerkannt, wovon der Antragsteller ein Anteil von 70 % (105.000 €) erhalten hat.

Infolge der Meldung als Dienstleistung hat die die Antragsgegnerin beim Europäischen Patentamt ein Patent (...) erwirken können. Allen Ansprüchen dieses Patents ist das Merkmal gemein, dass die Fahrzeugidentifikation mittels der Kameraeinrichtung des mobilen Telekommunikationsendgeräts erfasst wird.

Der Antragsteller sieht sich vor diesem Hintergrund als Teil einer technischen Gesamtlösung, wofür ihm Arbeitnehmererfindervergütung zustehe. Er geht für den Zeitraum 2013 bis 2020 von einem Umsatz von 473.200.000 € aus und begehrt unter Ansetzung eines Miterfinderanteils von 70 %, einer Relevanz des Patents für den Umsatz von 25 % und eines in der Telekommunikationsbranche üblichen Lizenzsatzes von 5 % abzüglich der bereits bezahlten Prämie eine Vergütung von 5.765.000 €.

Die Antragsgegnerin ist dem entgegengetreten und hat dazu mitgeteilt, dass eine Überprüfung ergeben habe, dass von dem Patent niemals Gebrauch gemacht worden sei, weil unabhängig von der Frage, ob die Produktidee letztlich überhaupt umgesetzt worden ist,

es schon an der Erfassung von Fahrzeugidentifikationsnummern mit Hilfe der Kamera eines mobilen Telekommunikationsendgerätes fehle.

Der Antragsteller ist unter Verweis auf den erfolgreichen Innovation-Day und die erhaltene Prämie der Auffassung, dass die Antragsgegnerin in der Pflicht sei, ihre Behauptung mit Hilfe einer ihm vorzulegenden schriftlichen technischen Dokumentation zu beweisen, dass eine Integration der Ideen / des Patentes nicht stattgefunden habe.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunächst das Recht auf das Patent für die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall unverzüglich über die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle gegeben ist, handelt es sich um eine Dienst-erfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum überleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhält der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine angemessene Erfindungsvergütung, dessen Höhe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Für das grundsätzliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs ist somit gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG Voraussetzung,

- dass dem Arbeitnehmer zunächst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemeinschaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber an diesen verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Höhe des Vergütungsanspruchs gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung“ und
- den „Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung“.

Im Einzelnen bedeutet das für den Vergütungsanspruch folgendes:

- (1) Mit dem Begriff der „*wirtschaftlichen Verwertbarkeit*“ meint der Gesetzgeber vorrangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsächlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Patent für die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zufließen¹. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen Lösung an sich. Diese gehört dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Lösung resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütungspflicht begründen können, als der Arbeitgeber über eine patentrechtlich geschützte Alleinstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt.

Deshalb werden vom Begriff der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ nur die Vorteile erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unternehmen tatsächlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als **Erfindungswert** bezeichnet. Wie groß dieser ist, hängt folglich vom Umfang der Nutzung der Monopolstellung und deren Stärke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhängige über das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergütung einer technischen Lehre nur auf Grundlage einer Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Anspruch.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch für technische Verbesserungsvorschläge des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein

¹ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 233

Unternehmen infolge des Verbesserungsvorschlags über eine faktische Monopolstellung gegenüber Wettbewerbern verfügt, die der Stärke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt mithin ein in der Realität regelmäßig unrealistisches Szenario voraus und kommt deshalb so gut wie nie zum Tragen.

- (2) Sind an einer Dienstleistungserfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zunächst auf die maßgeblichen **Erfinderanteile** aufzuteilen.
- (3) Mit dem Faktor „Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungserfindung“ bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Gänze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschäftigte Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmäßig deutlich leichter als ein freier Erfinder hat, patentfähige und am Markt verwertbare neue technische Lösungen zu entwickeln.

Denn während ein freier Erfinder zunächst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber oder zumindest einen Abnehmer für die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Arbeitnehmererfinder von den Verwertungsmöglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Überlegungen und Arbeiten zum Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Überlegungen, da er vom Arbeitgeber für das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem ständig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, während der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhält der Arbeitnehmererfinder sowohl für die konkrete technische Aufgabenstellung als auch für deren Lösung regelmäßig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld.

Auch kann er für die Problemlösung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zurückgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem

Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhält oft auch technische und personelle Unterstützung, wenn Versuche durchgeführt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

All diese für das Zustandekommen einer Erfindung förderlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese fortwährend, weshalb das Unternehmen regelmäßig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es überhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren soll. In welchem Maße dies geschehen soll, hängt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedrückt und als **Anteilsfaktor** bezeichnet. Nach den langjährigen Erfahrungen der Schiedsstelle liegt dieser regelmäßig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitarbeiter in Entwicklungsbereichen aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % und bei der Wahrnehmung von hervorgehobenen Führungspositionen von um die 10 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor

2. Erfindungswert des Patents EP (...)1

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Dienstfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbarten Lizenzgebühren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, welchen Wert das aus der Dienstfindung resultierende Monopolrecht am Markt für den Arbeitgeber hat.

Hat der Arbeitgeber ein Produkt im Einsatz, das von der erfindungsgemäßen technischen Lehre Gebrauch macht, erhält er zwar keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung aber von der Stärke des Monopolrechts abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müssen, die er sich erspart, weil er das Monopolrecht von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Dienstleistung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären.

Hat der Arbeitgeber eine Dienstleistung aber nicht lizenziert, verkauft oder selbst im Einsatz, so kann eine Dienstleistung nur dann einen Erfindungswert haben, wenn man ihr einen solchen unter anderen Aspekten des erlangten Monopolrechts zubilligt.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass sie das Patent weder verkauft noch lizenziert habe und dass eine interne Überprüfung ergeben habe, dass sie von dem Patent bislang auch selbst niemals Gebrauch gemacht habe, weil sie kein Verfahren einsetze oder eingesetzt habe, bei dem die Erfassung der Fahrzeugidentifikationsnummer mit Hilfe der Kamera eines mobilen Telekommunikationsendgerätes erfolgt.

Der Antragsteller ist unter Verweis auf den erfolgreichen Innovation-Day und die erhaltene Prämie der Auffassung, dass die Antragsgegnerin in der Pflicht sei, mit Hilfe einer ihm vorzulegenden schriftlichen technischen Dokumentation zu beweisen, dass eine Integration der Ideen / des Patentes nicht stattgefunden habe.

Wie bereits aufgezeigt, setzt ein Vergütungsanspruch nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen voraus, dass der Arbeitgeber von einer rechtlichen Monopolstellung Gebrauch macht.

Für die hier streitgegenständliche technische Lehre bedeutet das, dass es für einen Vergütungsanspruch nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht ausreicht, dass die Antragsgegnerin die im Verbesserungswesen prämierte und am Innovation-Day ausgezeichnete und daraufhin zumindest in einem Prototyp weiterentwickelte Produkt-idee umgesetzt hat. Vielmehr müsste die Umsetzung der Produktidee die

Merkmale zumindest eines Hauptanspruchs des Patents (...) so erfüllen, dass das Unternehmen einem Wettbewerber ein gleichartiges Verfahren rechtlich verbieten könnte. Da allen Ansprüchen des Patents das Merkmal gemein ist, dass die Fahrzeugidentifikation mittels der Kameraeinrichtung des mobilen Telekommunikationsendgeräts erfasst wird, müsste die Antragsgegnerin dies in einem von ihr benutzten Verfahren umgesetzt haben.

Die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt nach dem allgemeingültigen Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der von einem anderen etwas fordert, die Berechtigung dieser Forderung darzulegen und zu beweisen hat, der Antragsteller. Folglich muss der Antragsteller darlegen und beweisen, dass die Antragsgegnerin ein Verfahren benutzt oder benutzt hat, bei dem die Fahrzeugidentifikationsnummer mittels der Kameraeinrichtung des mobilen Telekommunikationsendgeräts erfasst wird.

Die Antragsgegnerin ist hingegen schon nach dem allgemeinen Darlegungs- und Beweislastgrundsatz nicht in der Pflicht, zu beweisen, dass sie das nicht tut. Deshalb weist die Schiedsstelle auch nur der Vollständigkeit halber darauf hin, dass das Nichtvorliegen einer Tatsache einer Beweispflicht ohnehin nur dann unterliegt, wenn der Gesetzgeber das Nichtvorliegen einer Tatsache zum Gegenstand einer anspruchsbe gründenden Norm gemacht hat. Das hat der Gesetzgeber aus gutem Grund auch nur in seltenen Fällen getan, die regelmäßig nicht objektive, sondern subjektive Umstände betreffen. Denn der Beweis negativer Tatsachen, also dass eine objektive Tatsache nicht vorliegt, ist regelmäßig kaum bis nicht zu führen.

Dass die Darlegungs- und Beweislast beim Arbeitnehmer liegt, ist allerdings nicht frei von Problemen. Denn meist hat er keinen Zugang zu den wesentlichen Tatsachen, die er darlegen und beweisen muss, da sie regelmäßig Geschäftsgeheimnisse darstellen und somit ausschließlich in der Herrschaftssphäre des Arbeitgebers liegen. Er ist daher aufgrund der strukturellen Situation nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und erforderlichenfalls unter Beweis zu stellen und damit in entschuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen, während der Arbeitgeber die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderlichen Informationen unschwer geben könnte. Aus diesem Grund steht dem Arbeitnehmer nach § 242 BGB i.V.m. § 9 Abs. 2 ArbEG ein Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber zu.

Die abzugebende Auskunft des Arbeitgebers ist eine Wissenserklärung².

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, von dem Patent (...) keinen Gebrauch gemacht zu haben. Auch eine solche Negativerklärung ist grundsätzlich geeignet, der Auskunftspflicht Genüge zu tun. Denn damit ist das Wissen der Arbeitgeberin vollständig preisgegeben. Einen Negativbeweis muss sie hingegen nicht erbringen, was wie aufgezeigt regelmäßig auch gar nicht möglich wäre.

Die Auskunftspflicht wäre nur dann nicht erfüllt, wenn die abgegebene Erklärung nicht ernst gemeint, unvollständig oder von vornherein unglaubhaft ist. Ob dies der Fall ist, richtet sich aber nicht nach der Einschätzung des Arbeitnehmers, sondern ist nach objektiven Umständen unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen. Die pauschale Verdächtigung, die Arbeitgeberin unterdrücke bewusst oder unbewusst ihr Erinnerungsvermögen, oder die schlichte Behauptung, die Auskunft sei falsch, genügen daher nicht, um eine Erklärung von vornherein als unvollständig oder unglaubhaft einzustufen³.

Die Auskunftspflicht ist auf der anderen Seite aber nicht nur auf das präsen- te Wissen des Arbeitgebers beschränkt. Dieser ist vielmehr verpflichtet, seine Geschäftsunterlagen durchzusehen und alle ihm zugänglichen Informationen aus seinem Unternehmensbereich zur Erteilung einer vollständigen Auskunft heranzuziehen.⁴ Hat er dies getan, hat er die ihm obliegende Auskunftspflicht erfüllt, auch wenn er lediglich eine Negativauskunft abgibt.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass die internen Überprüfungen unter Einbeziehung der vom Antragsteller benannten Ansprechpartner und Quellen ergeben habe, dass von dem Patent niemals Gebrauch gemacht worden sei, weil die Erfassung der Fahrzeugidentifikationsnummer nicht mit Hilfe der Kamera eines mobilen Telekommunikationsendgerätes erfolge. Sie hat damit den dargestellten Anforderungen an die Auskunftspflicht vollumfänglich entsprochen. Die Erstellung und Vorlage einer schriftlichen technischen Dokumentation, wie es der Antragsteller fordert, ist dazu nicht erforderlich, da die Arbeitgeberin zum einen keinen Negativbeweis erbringen muss und

2 BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

3 OLG Düsseldorf vom 09.08.2007 – Az.: I-2 U 41/06

4 BGH vom 23.01.2003 – Az.: I ZR 18/01 – Cartier-Ring

zum anderen die abgegebene Auskunft schlüssig ist und keine Anhaltspunkte dafür bietet, dass sie unvollständig oder unwahr sein könnte.

Denn der Antragsteller hat lediglich auf den erfolgreichen Innovation-Day und die erhaltene Prämie verwiesen. Daraus lassen sich aber keinerlei Anhaltspunkte ableiten, dass die Arbeitgeberin eine unglaubhafte oder unvollständige Erklärung abgegeben hat. Denn die Arbeitgeberin kann ja durchaus die Produktidee als solche umgesetzt haben, aber eben ohne von den Patentansprüchen Gebrauch zu machen.

Bei der Schiedsstelle ist aufgrund der Argumentation des Antragstellers der Eindruck entstanden, dass dessen Misstrauen auf einem Missverständnis von der Systematik des Arbeitnehmererfindungsrechts beruht. Die Arbeitgeberin kann durchaus die von ihm vorgeschlagene Produktidee umgesetzt haben, ohne von der erlangten Monopolstellung Gebrauch gemacht zu haben, weil die Produktidee zwar wirtschaftlich gut, aber nicht als Ganzes dem Patentschutz zugänglich war und deshalb auch nur ein nicht unbedingt umsetzungsrelevantes Detail Monopolschutz erhalten hat. Dann besteht aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Vergütungsanspruch, da die Arbeitgeberin keinen Gebrauch von einer Monopolstellung gemacht hat.

Im Ergebnis ist der Antragsgegnerin letztlich kein geldwerter Vorteil aufgrund des Gebrauchs einer technischen Lehre zugeflossen, für die sie ein Verbotungsrechts gegenüber einem Wettbewerber besitzt. Damit besteht kein Erfindungswert aufgrund einer Eigennutzung, der eine Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen rechtfertigen würde.

Es verbleibt daher nur die Möglichkeit, dass die Diensterfindung unter anderen Aspekten einen Erfindungswert haben könnte. Dabei ist aber zu beachten, dass ein Arbeitgeber bei der Entscheidung, ob, wann und in welcher Weise er sich wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt ist, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG⁵. Deshalb ist er grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen.

⁵ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11

Dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung trotzdem aufrechterhält, tut er dies mutmaßlich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer möglichen späteren Verwertbarkeit der Erfindung genährt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbotungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Der dieser Hoffnung zuzubilligende Erfindungswert kann letztlich nur frei geschätzt werden.

Bei dieser Schätzung ist zu berücksichtigen, dass ein möglicher späterer Nutzen einerseits völlig offen ist, dass das Unternehmen andererseits tatsächlich aber ganz real regelmäßig Aufrechterhaltungskosten aufzuwenden hat. Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schätzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfindungswert für Vorratpatente abgeleitet, der nach ihrer ständigen Praxis für rein nationale Patente bei 640 € liegt und sich im Falle einer zusätzlichen ausländischen Schutzrechtserteilung auf 770 € erhöht.

Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine Überlegungszeit zuzubilligen ist, ob es ein Patent verwerten oder es zumindest langfristig aufrechterhalten will, 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 – diesen Erfindungswert für ein nicht genutztes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab dem 8. Patentjahr an.

Folglich ist für das streitgegenständliche EP-Patent bislang auch noch kein Vorratserfindungswert angefallen.

Sollte die Antragsgegnerin das Patent auch weiterhin nicht nutzen, aber die vollen 20 Jahre aufrechterhalten, so würde ein maximaler Erfindungswert von insgesamt 10.010 € auflaufen.

3. Bezahlte Prämie und Verrechnung mit Ansprüchen auf Erfindungsvergütung nach dem ArbEG

Der Antragsteller hat auf Grundlage der Konzernbetriebsvereinbarung zum Ideenmanagement für seine Produktidee eine Prämie in Höhe von 105.000 € erhalten.

Die Konzernbetriebsvereinbarung enthält eine Regelung zu Ideen, bei denen die Möglichkeit der Patentfähigkeit besteht. Diese Regelung ist nach Auffassung der Schiedsstelle nicht unbedingt glücklich formuliert. Letztlich ergibt eine Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB jedoch, dass im Ideenmanagement gezahlte Prämien auf Ansprüche auf Arbeitnehmererfindungsvergütung angerechnet werden.

Eine solche Regelung begegnet keinen rechtlichen Bedenken, denn sie beschränkt weder die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG noch trifft sie Regelungen über die Höhe der Erfindungsvergütung im Sinne von § 23 ArbEG.

Vielmehr betrifft diese Regelung lediglich das Schicksal von Prämien aus der Konzernbetriebsvereinbarung zum Ideenmanagement, ist somit im Rahmen der den Arbeitnehmern, Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbeitgebern zustehenden Vertragsfreiheit vereinbart worden und deshalb nicht zu beanstanden.

Geht man hypothetisch davon aus, dass die Antragsgegnerin das streitgegenständliche Patent 20 Jahre aufrechterhält, so ergäbe sich aus einem Erfindungswert von 10.010 €, einem Miterfinderanteil von 70 % und einem Anteilsfaktor von 20 % ein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Vergütungsanspruch von 1.400 €.

Unterstellt, die Antragsgegnerin würde vom streitgegenständlichen Patent und der Geschäftsidee doch Gebrauch machen, so könnte eine für den Antragsteller überaus vorteilhaft mit sehr großzügig angesetzten Faktoren gerechnete Vergütungsberechnung ausgehend von dem vom Antragsteller behaupteten Umsatz überschlägig wie folgt aussehen:

473.200.000 € (Umsatz) x 0,10 (Bezugsgröße) = 47.320.000 € (Bezugsgrößenumsatz), abgestaffelt nach RL Nr.11 = 22.209.225 € (erfindungsrelevanter Umsatz) x 0,015 (Lizenzsatz) = 333.138 € (Erfindungswert) x 0,7 (Miterfinderanteil) x 0,2 (persönlicher Anteilsfaktor) = 46.639 € (Vergütungsanspruch)

Bei diesen überschlägigen Berechnungen ist zu berücksichtigen, dass der Gesamtumsatz nicht validiert ist, der Faktor 10 % für die Festlegung des erfindungsgemäßen Umsatzes weit überhöht ist und auch ein sehr hoher Anteilsfaktor angesetzt wurde. Bei dezidierter Berechnung käme voraussichtlich ein weitaus niedrigerer Vergütungsbetrag heraus.

In jedem Fall wäre ein etwaiger Anspruch des Antragstellers auf Arbeitnehmererfindungsvergütung mit der gezahlten Prämie mehr als erfüllt.