



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	09.10.2012	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 39/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 41 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzanalogie bei innerbetrieblicher Verwertung, neuheitsschädlicher Stand der Technik bei Dienstfindungsgebrauchsmuster, fehlende Kausalität des Dienstfindungsschutzrechts für Lizenzvertrag		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wird der Erfindungswert bei innerbetrieblicher Verwertung der Dienstfindung nach der Lizenzanalogie ermittelt, dann darf die "eingesparte" Lizenzgebühr nicht als erfassbarer betrieblicher Nutzen im Sinne der Nr. 12 RL behandelt werden, sondern stellt unmittelbar den Erfindungswert dar.
2. Ist das Dienstfindungsgebrauchsmuster vom Stand der Technik mehrfach neuheitsschädlich getroffen, dann kann dem Arbeitgeber eine Vergütungszahlung nach RL Nr. 43 Satz 2 und 3 dann nicht zugemutet werden, wenn er zwar einen Lizenzvertrag für das Gebrauchsmuster mit einem anderen Unternehmen abgeschlossen hat, aber der Lizenznehmer mit dem Arbeitgeber hinsichtlich des Kaufs anderer Produkte ins Geschäft kommen wollte.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsgegner ist als Polizeihauptkommissar bei der Antragstellerin, einem Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, beschäftigt. Der Antragsgegner hat zur Lösung des technischen Problems, Polizisten zu erlauben, mit angelegtem Gürtelholster bequem z.B. in einem Fahrzeug zu sitzen, wozu der Lauf der Waffe im wesentlichen parallel zur Sitzfläche, weisen soll, und beim Verlassen des Fahrzeugs die Waffe in eine für den Benutzer angenehme Ziehposition zu bringen, der Antragstellerin mit Schreiben vom 22.08.2007 die

Diensterfindung „Pistolenholster 1 ...“ gemeldet. In Abstimmung mit dem Antragsgegner - so hat die Antragstellerin in ihrem Antragschriftsatz vom 19.05.2011 vorgetragen - sei diese „erste Lösung“ am 30.10.2007 unter dem Aktenzeichen DE ... 0 beim DPMA zum Gebrauchsmuster angemeldet worden. In dem Recherchebericht des DPMA vom 28.04.2008 zu dieser Gebrauchsmusteranmeldung sind fünf Druckschriften der Kategorie X (also Druckschriften, die Neuheit oder das Vorliegen eines erfinderischen Schritts allein in Frage stellen) und eine Druckschrift der Kategorie Y (Druckschriften, die das Vorliegen eines erfinderischen Schritts zusammen mit anderen Druckschriften in Frage stellen) ermittelt worden. Der Antragsgegner habe - so hat die Antragstellerin in ihrem Antragschriftsatz vom 19.05.2011 weiter vorgetragen - später eine zweite Lösung vorgeschlagen, die wiederum in Abstimmung mit ihm am 20.12.2007 zum Gebrauchsmuster angemeldet worden sei und zu der Gebrauchsmusteranmeldung DE ... 8 geführt habe. In dem Recherchebericht vom 15.10.2008 zu dieser Gebrauchsmusteranmeldung hat das DPMA drei Druckschriften der Kategorie X und eine Druckschrift der Kategorie Y ermittelt. Trotz dieser Rechercheberichte hat die Antragstellerin eine internationale Patentanmeldung ausgearbeitet, in der die beiden in den genannten Gebrauchsmusteranmeldungen vorgeschlagenen Möglichkeiten ... zusammengefasst sind. Die Patentanmeldung ist unter der internationalen Veröffentlichungsnummer WO ... 8 A9 ... veröffentlicht worden. Die Gebrauchsmusteranmeldungen hat die Antragstellerin zurückgenommen. In einem Bescheid der internationalen Recherchebehörde, den die Antragstellerin als Anlage 7 ihrem Antragschriftsatz beigefügt hat, wird festgestellt, dass Anspruch 16 der internationalen Patentanmeldung nicht neu ist und die Ansprüche 1 und 21 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Die genannte internationale Anmeldung wurde in Deutschland sowohl in eine Patent- als auch in eine Gebrauchsmusteranmeldung überführt. Das EPA hat ... festgestellt, die Ansprüche der Patentanmeldung seien nicht erfinderisch.

Die Antragstellerin hat die Diensterfindung der B. GmbH, ... durch Lizenzvertrag vom ... lizenziert. Für die Einräumung der ausschließlichen Lizenz an der Diensterfindung soll nach § 3 Abs. 1 des Lizenzvertrags die Lizenznehmerin, die B. GmbH, der Antragstellerin ein Lizenzentgelt in Höhe von 2,80 € pro verkauftem Holstersteg, der von der Diensterfindung Gebrauch macht, sowie ein auf das laufende Lizenzentgelt anrechenbares jährliches Lizenzentgelt in Höhe von 5.000 € zahlen. Nach § 2 Abs. 2 des Lizenzvertrags bleibt die Antragstellerin berechtigt, die Erfindung selbst zu nutzen, insbesondere erfindungsgemäße Gegenstände für den eigenen Bedarf herzustellen oder herstellen zu lassen. Gemäß § 4 Abs. 1 des Lizenzvertrags beteiligt sich die B. GmbH mit einer Einmalzahlung in Höhe von 7.500 € an den der Antragstellerin entstandenen Kosten des Schutzrechtsprüfungsverfahrens. Die Antragstellerin hat eigenen Angaben zufolge von der B. GmbH bisher 5.000 € als Lizenzentgelt erhalten.

Die Antragstellerin hat zudem in den Jahren 2009 und 2010 ca. 20.000 erfindungsgemäße Holsterstege für den Eigenbedarf der Polizei angeschafft. Die Antragstellerin ist der Auffassung, dem Antragsgegner stehe hierfür keine Erfindervergütung zu, weil die Erfindung weder patent- noch gebrauchsmusterfähig sei. Weil die Herstellung erfindungsgemäßer Gegenstände für den eigenen Bedarf von dem Lizenzvertrag mit der B. GmbH ausgenommen sei, habe sie mit Hilfe der Erfindung keine Ersparnisse erzielt. Vor diesem Hintergrund hat die Antragstellerin gegenüber dem Antragsgegner die Erfindervergütung für die Lizenzierung der Erfindung mit Schreiben vom 07.02.2011 auf 75 € festgesetzt, wobei sie der Auffassung ist, die ihr entstandenen Kosten für die Entwicklung, Schutzrechtsverwaltung sowie Abschluss und Abwicklung des Lizenzvertrages von bislang etwa 15.000 € würden eigentlich zu einem Erfindungswert von 0 € führen, so dass dem Antragsgegner gar keine Erfindervergütung zustehe. Der Antragsgegner, der der Vergütungsfestsetzung mit Schreiben vom 31.03.2011 widersprochen hat, fordert mit Schriftsatz vom 06.10.2011 von der Antragstellerin für die Lizenzierung und die Benutzung der Erfindung für den Eigenbedarf der Antragstellerin Erfindervergütung in Höhe von 27.495 €.

Zum Einigungsvorschlag

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

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

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 ArbEG n.F. sind auf Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden, die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Der Antragsgegner hat der Antragstellerin die erste Fassung der Diensterfindung mit Schreiben vom 22.08.2007 gemeldet. Am 20.12.2007 wurde sein zweiter Vorschlag zur Lösung des technischen Problems zum Gebrauchsmuster angemeldet, weshalb der Antragsgegner der Antragstellerin den zweiten Lösungsvorschlag zuvor hätte melden müssen. Insofern sind auf die Erfindung nach § 43 Abs. 3 ArbEG n.F. die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30.09.2009 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

B. Beamte, § 41 ArbEG

Der Antragsgegner ist als Polizeihauptkommissar im Dienste der Antragstellerin Beamter. Nach § 41 ArbEG sind auf Erfindungen von Beamten die Vorschriften für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst anzuwenden. Gemäß § 40 ArbEG sind auf Erfindungen von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst die Vorschriften für Arbeitnehmer im privaten Dienst

mit den dort genannten Maßgaben, die vorliegend keine Rolle spielen, anzuwenden, so dass für die Diensterfindung die §§ 5 bis 39 ArbEG gelten.

C. Vergütungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs. 1 ArbEG

Der Antragsgegner hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragstellerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragstellerin die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

Der Antragsgegner hat der Antragstellerin die erste Fassung der Diensterfindung mit Schreiben vom 22.08.2007 gemeldet. In diesem Schreiben hat der Antragsgegner die Antragstellerin zwar gebeten, ihm den Zeitpunkt des Eingangs seiner Meldung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbEG schriftlich zu bestätigen. Wann dieses Schreiben der Antragstellerin zugegangen ist, ist der Schiedsstelle nicht bekannt. Ob, und wenn ja wann der Antragsgegner der Antragstellerin die „zweite Lösung“ des der Erfindung zugrunde liegenden technischen Problems nach § 5 ArbEG gemeldet hat, haben die Beteiligten nicht vorgetragen.

Nach § 6 Abs. 2 ArbEG erfolgt die unbeschränkte Inanspruchnahme durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Erklärung ist spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung abzugeben. Die Antragstellerin hat die Diensterfindung des Antragsgegners mit Schreiben vom 23.10.2008 unbeschränkt in Anspruch genommen. Ob die Antragstellerin die ihr mit Schreiben vom 22.08.2007 gemeldete Diensterfindung innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, und mit Zugang der Erklärung nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an dieser Diensterfindung auf die Antragstellerin übergegangen sind, oder ob die Diensterfindung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden ist, weil die Antragstellerin sie nicht rechtzeitig in Anspruch genommen hat, kann die Schiedsstelle nicht nachprüfen, weil nicht vorgetragen worden ist, wann die Erfindungsmeldungen des Antragsgegners der Antragstellerin zugegangen sind. Die Antragstellerin hat indes vom Antragsgegner unwidersprochen behauptet, sie habe die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen, so dass die unbeschränkte Inanspruchnahme nach § 138 Abs. 3 ZPO analog als zugestanden gilt. Denn nach dieser Vorschrift, die im Verfahren vor der Schiedsstelle entsprechend anzuwenden ist, sind Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. Schließlich verlangt der Antragsgegner von der Antragstellerin Erfindervergütung, was nach § 9 Abs. 1 ArbEG voraussetzt, dass die Antragstellerin die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

D. Festsetzung der Vergütung, § 12 Abs. 3, 4 ArbEG

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 07.02.2011 die Vergütung des Antragstellers für die Benutzung der Dienstfindung im Jahr 2010 auf 75 € festgesetzt und muss dem Antragsgegner - obwohl der Antragsgegner mit Schreiben vom 31.03.2011 der Festsetzung nach § 12 Abs. 4 ArbEG widersprochen hat - diesen Betrag entsprechend der Festsetzung nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG zahlen.

Der Patentanwalt der Antragstellerin hat mit Schreiben vom 07.02.2011, das dem Rechtsanwalt des Antragstellers am 10.02.2011 zugegangen ist, Folgendes erklärt:

„unsere Mandantin hat im Jahr 2010 erstmalig Lizenzeinnahmen in Höhe von EUR 5.000,- erzielt.

Da momentan noch keine Patente erteilt sind, aber die Verwertung der Erfindung aufgenommen wurde, setzt unsere Mandantin die vorläufige Erfindervergütung gemäß der gesetzlichen Formel

$$V = E \times M \times A \times R$$

(Erfindervergütung V, Erfindungswert E, Miterfinderanteil M, Anteilsfaktor A, Risikoabschlag R) wie folgt fest:

(...)

$$V = 300,00 \text{ EUR} \times 1 \times 0,25 \times 1 = 75,00 \text{ EUR}.$$

Der Rechtsanwalt des Antragsgegners hat mit Schreiben vom 31.03.2011, welches dem Patentanwalt der Antragstellerin am 01.04.2011 zugegangen ist, vorgetragen:

„ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 07.02.2011.

Ihrer Berechnung der Erfindervergütung muss ich für meinen Mandanten widersprechen. Im Hinblick auf § 12 Abs. 4 ArbEG übersende ich dem Dienstherrn meines Mandanten parallel eine Abschrift dieses Schreibens.“

Insofern hat der Antragsgegner der Vergütungsfestsetzung der Antragstellerin vom 10.02.2011 am 01.04.2011 form- und fristgerecht nach § 12 Abs. 4 Satz 1 ArbEG widersprochen, wobei die Schiedsstelle davon ausgeht, dass der Patentanwalt der Antragstellerin zur Festsetzung der Erfindervergütung und zum Empfang des Widerspruchs und der Rechtsanwalt des Antragsgegners zum Empfang der Vergütungsfestsetzung und zum Widerspruch nach § 167 BGB bevollmächtigt waren. Trotz des Widerspruchs des Antragsgegners gegen die Vergütungsfestsetzung der Antragstellerin ist die Antragstellerin zur Zahlung der festgesetzten 75 € an den Antragsgegner verpflichtet, weil die Vergütungsfestsetzung den Arbeitgeber im Sinne einer Mindestzahlungsverpflichtung auch dann bindet, wenn der Arbeitnehmererfinder ihr form- und fristgerecht nach § 12 Abs. 4 ArbEG widersprochen hat (Amtliche Begründung

zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19.08.1955 zu § 11 jetzt § 12, Bl.f.PMZ 1957, 224/234, re. Sp.; BGH vom 13.11.1997, GRUR 1998, 689/695 - Copolyester II; EV vom 19.05.2011, Arb.Erf. 4/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 2, S. 850/856 f.; EV vom 23.02.2011, Arb.Erf. 45/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 2, S. 797/805; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 4. Aufl. 2002, § 12 Rn. 75, 87; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 12 Rn. 35 jew. m.w.N.).

E. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der Erfindung, RL Nrn. 3 - 13

I. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5

Nach RL Nr. 5 Abs. 1 Satz 1 hängt zwar von den Umständen des einzelnen Falles ab, nach welcher Methode der Wert einer Dienstleistungserfindung ermittelt wird. Dennoch überwiegt in der Praxis die Methode der Lizenzanalogie, weil sie die geringste Schätzungenauigkeit mit sich bringt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (vom 16.04.2002, GRUR 2002, 801/802 f. - Abgestuftes Getriebe; vom 29.04.2003, GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung) ist zur Ermittlung der angemessenen Vergütung regelmäßig die Methode der Lizenzanalogie heranzuziehen, weil sie besonders geeignet ist, den Erfindungswert zu bestimmen. Hinsichtlich des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders auf angemessene Vergütung ist in der Regel eine angemessene Lizenz in besonderer Weise geeignet, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen (BGH vom 21.12.2005, GRUR 2006, 401/404 - Zylinderrohr). Den Erfindungswert mittels der Lizenzanalogie zu ermitteln ist so lange durch Treu und Glauben gedeckt, wie keine Tatsachen bekannt sind, dass im konkreten Fall die Lizenzanalogie ungeeignet ist (BGH vom 29.04.2003, GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung). Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Lizenzanalogie in der Regel ein besonders geeignetes Kriterium, um den Erfindungswert zu ermitteln und die Frage zu beantworten, welche Gegenleistung vernünftige Parteien für die Überlassung der Erfindung vereinbart hätten, wenn es sich bei der Dienstleistungserfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene freie Erfindung gehandelt hätte. Da freie Erfindungen üblicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden, kann durch die Lizenzanalogie als Erfindungswert der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen würde. Die Methode der Lizenzanalogie der Berechnung der Vergütung zugrunde zu legen empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die Erfindung von ihrem Gegenstand her von nicht lediglich innerbetrieblichem Nutzen ist,

sondern sich auf zu veräußernde Erzeugnisse bezieht (BGH vom 17.11.2009, GRUR 2010, 223/224 - Türinnenverstärkung). Auch die Schiedsstelle ermittelt aus den genannten Gründen den Erfindungswert vorzugsweise mittels der Lizenzanalogie (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 109; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, RL Nr. 5 Rn. 26 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 5 Rn. 2 jeweils m.w.N. aus der Praxis der Schiedsstelle).

Die Schiedsstelle hat allerdings in ihrem Zwischenbescheid vom 02.08.1971 (Arb.Erf. 81/70, Bl.f.PMZ1973, 261 re. Sp. und in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) in einem der vorliegenden Schiedssache vergleichbaren Fall den Erfindungswert nach der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens (RL Nr. 12) ermittelt und in diesem Zusammenhang Folgendes ausgeführt:

„Gegenstand des Schiedsverfahrens ist die Benutzung der durch Patent geschützten Vorrichtung zum Flämmen von Rohblöcken. (...)
Da ein unmittelbarer Außenumsatz nicht erzielt wird, versuchen die Beteiligten, sich bei der Ermittlung des Erfindungswerts an den Nutzen anzulehnen, der durch Einsatz der erfindungsmäßigen Vorrichtung erzielt wird. Dieser Nutzen dürfte in der Rationalisierung des früheren Flämmverfahrens unter Berücksichtigung des Standes der Technik zu erblicken sein, wobei offenbleiben mag, worin die Einsparungen oder sonstigen Vorteile bestehen. Denn hierfür sind konkrete, als Grundlage einer Berechnung geeignete Einzelheiten nicht vorgetragen worden, ...
Die Antragsgegnerin hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Vergütung daran anzuknüpfen, daß sie erwogen hatte, die durch Patent von B. geschützte Anlage in Lizenz nachzubauen. Dafür hätte sie eine Lizenz von 0,50 DM/t entrichten müssen. Diesem Ausgangspunkt ... hat sich der Antragsteller ... angeschlossen, ...
Auch die Schiedsstelle sieht praktisch kaum eine andere Möglichkeit, als an diese Einsparung von sonst zu zahlenden Lizenzbeträgen anzuknüpfen. (...)
Ehe die Schiedsstelle Vorschläge zu der Bemessung der „ersparten“ Ausgangslizenz macht, muß erörtert werden, ob die Ersparnis von sonst entstehenden Lizenzausgaben dem im Betrieb tatsächlich erzielten Nutzen im Sinne des von beiden Beteiligten angeführten Einigungsvorschlags vom 8. Mai 1961 (Bl.f.PMZ 1961, 434) gleichzusetzen ist. Dieser von der Antragsgegnerin vertretenen Auffassung vermag sich die Schiedsstelle nicht anzuschließen. In diesem Einigungsvorschlag ist von der tatsächlich im Betrieb, insbesondere durch den verbesserten Wirkungsgrad des Wärmeaustauschers und anderer Maßnahmen erzielten konkreten Ersparnis ausgegangen worden, ... Die Schiedsstelle hat dann aber darauf hingewiesen, daß hierbei die sogenannten Generalunkosten des Betriebes, wie Steuern, Anlageabschreibungen, Zinsen und Kalkulationsgewinn nicht berücksichtigt seien. Sie ist nach eingehender Abwägung aller Gesichtspunkte des tatsächlichen Sachverhalts dazu gekommen, 20 v. H. der unmittelbaren Ersparnis als Erfindungswert

anzunehmen. In der Sache Arb.Erf. 57/66 (Zwischenbescheid und Einigungsvorschlag abgedruckt in Bl.f.PMZ 1968, 130) sind diese Ausführungen dahin ergänzt worden, daß man das Risiko des Erfolgs sowie die Tatsache berücksichtigen müsse, „daß der Betrieb einem freien Erfinder nie das als Vergütung zahlen wird, was er sich von der Erfindung erhofft“. Er werde vielmehr nur einen Teil des erwarteten Nutzens zahlen, der auch hier mit 20 v. H. für gerechtfertigt gehalten worden ist.

Diese Fälle ... zeigen, daß bei dieser Nutzens- oder Ersparnisberechnung immer an tatsächlich bei der Fertigung oder der Durchführung des Herstellungsverfahrens im Betrieb entstandene praktische Vorteile angeknüpft wird. Daraus erklärt es sich, daß zusätzlich einmal Generalunkosten, andererseits der betriebsnotwendige Nutzen berücksichtigt werden müssen. Ein besonderes Gewicht hat der Vergleich mit dem Betrag, der einem freien Erfinder gezahlt werden würde.

Die in den erörterten Fällen vorhandenen Voraussetzungen liegen aber nicht vor, wenn man - wie hier - davon ausgeht, daß durch die Erfindung ein Weg eröffnet wird, die sonst wahrscheinlich werdende Zahlung von Lizenzgebühren an einen außenstehenden Lizenzgeber zu vermeiden. Denn bei der Bemessung einer solchen Lizenz sind schon die Gesichtspunkte berücksichtigt, die den Nutzen beeinflussen. Die Ersparnis, die darin liegt, daß nach außen keine Lizenzen abgeführt werden müssen, ist als echter Erfindungswert einzusetzen, zumal irgendwelche Unkosten mit einer nur vergleichweisen Heranziehung nicht verbunden sind; eine Reduzierung der „ersparten“ Ausgangslizenz, beispielsweise auf den von der Antragsgegnerin geltend gemachten Betrag von 20 v. H. ist somit jedenfalls nicht gerechtfertigt.“

In der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 5 Rn. 53) wird im Anschluss an den zitierten Zwischenbescheid darauf verwiesen, dass eine Ersparnis im Sinne der RL Nr. 5 Abs. 2 auch die Ersparnis von sonst zu zahlenden Lizenzgebühren sein kann.

Die Schiedsstelle hat indes in einer Reihe anderer Einigungsvorschläge selbst bei ausschließlich innerbetrieblicher Nutzung erfindungsgemäßer Vorrichtungen und Verfahren ohne Umsatzgeschäft die Lizenzanalogiemethode angewendet, wenn die Vorrichtung innerbetrieblich in erheblicher Stückzahl genutzt wurde (siehe die Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 5 Rn. 39 Fußn. 34, 35). So hat die Schiedsstelle namentlich in ihrem Einigungsvorschlag vom 03.08.1993 (Arb.Erf. 22/92 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) ausgeführt:

„... die Erfindung wird von der Antragsgegnerin nicht wie von einer branchenangehörigen Maschinenfabrik durch Herstellung und Verkauf erfindungsgemäß ausgebildeter Vorrichtungen oder Anlagen verwertet, sondern rein innerbetrieblich. Dies bedeutet, daß die Antragsgegnerin, sofern sie erfindungsgemäß ausgebildete Vorrichtungen bzw. Anlagen überhaupt selbst herstellt, dieses nur für wenige Stücke tut und nur wenige Stücke davon benutzt, während der eigentliche Vorteil aus der Benutzung der Diensterfindung sich nicht an einem entsprechenden

Umsatz erfindungsgemäßer Vorrichtungen oder Anlagen zeigt, sondern in der entsprechend günstigen Herstellungsweise des mit Hilfe der Vorrichtung bzw. Anlage hergestellten Produkts, nämlich der ... In solchen Fällen kann die Methode der Lizenzanalogie nicht schematisch und in der Regel nicht ohne Korrekturen des Erfindungswerts angewandt werden. Denn sie würde bei der geringen Anzahl erfindungsgemäßer Produkte, welche bei innerbetrieblichem Einsatz tatsächlich zur Benutzung der Dienstleistung führen, zu einer unzureichenden Vergütung des Arbeitnehmererfinders führen, welche den Nutzen unberücksichtigt ließe, welchen der Betrieb bei dem Verkauf des durch die erfindungsgemäße Vorrichtung hergestellten Erzeugnisses erzielt. Aus diesen Gründen hat die Schiedsstelle in ihrer Praxis keinen Unterschied gemacht zwischen Verfahrenspatenten und Vorrichtungspatenten, sofern sie innerbetrieblich eingesetzt waren, und hat in Übereinstimmung mit der Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 9. April 1976 (EGR ArbEG § 9 (Vergütungshöhe) Nr. 33) die Vergütung an dem Nutzen gemessen, den der Betrieb aufgrund des mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung hergestellten Erzeugnisses hatte (Reimer/Schade/Schippel/Kaube, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Auflage, § 9 Rn. 39). Alternativ hat die Schiedsstelle den Erfindungswert auch geschätzt durch fiktive Erhöhung des tatsächlichen „Umsatzes“, der durch den innerbetrieblichen Einsatz einer oder weniger der erfindungsgemäß ausgebildeten Vorrichtungen tatsächlich entstanden ist.“

Das OLG Düsseldorf (vom 09.04.1976, 2 U 80/75, EGR ArbNEerfG § 9 (VergHöhe) Nr. 33) hat in dem hier interessierenden Zusammenhang erklärt:

„Die Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen kommt vor allem bei Erfindungen in Betracht, mit deren Hilfe Ersparnisse erzielt werden oder die nur innerbetrieblich verwendete Maschinen oder Vorrichtungen betreffen, bei denen der Umsatz keine genügende Bewertungsgrundlage darstellt (RL Nr. 5 Abs. 2). Es liegt auf der Hand, daß diese von den Richtlinien genannten Umstände hier gegeben sind: Die vom Kl. erfundene Vorrichtung soll bei der innerbetrieblichen Verwendung Lohnkosten einsparen und wird dazu von der Bekl. eingesetzt. Es handelt sich um ein langlebiges Investitionsgut, nicht um Erzeugnisse oder Umlaufvermögen. Eine anderweitige Verwertung der Erfindung durch die Bekl. scheidet praktisch aus. Die in Deutschland und im Ausland angemeldeten Schutzrechte haben allenfalls die Wirkung, die wenigen Konkurrenten an der Benutzung einer gleichwirkenden Vorrichtung zu hindern.

Unter diesen Umständen braucht sich der Kl. trotz der Belastung, die eine Rechnungslegung nach dem betrieblichen Nutzen für die Bekl. darstellt (vgl. Nr. 5 Abs. 2 RL), nicht auf eine Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie beschränken zu lassen, obwohl auch die Ermittlung des Erfindungswerts nach dem betrieblichen Nutzen letzten Endes unter der Leitfrage steht, was wohl der Betrieb einem freien Erfinder für den Gegenstand der Dienstleistung zahlen würde, wie der Erwerbs- oder Benutzungspreis für eine der Dienstleistung entsprechende freie Erfindung zu bemessen wäre (vgl. Reimer/Schade/Schippel aaO, RL Nr. 12 Rdz. 1, 7,

12). In diesem Zusammenhang verweist die Bekl. mit einem gewissen Recht darauf, daß der von ihr für die Errichtung der erfindungsgemäßen Anlage gezahlte Preis einen Anhaltspunkt für die Bemessung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie bietet. Um ein gerechtes Ergebnis zu finden, ist es bei der vorliegenden Sachlage geboten, das aufgrund des betrieblichen Nutzens ermittelte Ergebnis mit demjenigen zu vergleichen, das sich bei einer Berechnung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie von dem Herstellungspreis der erfindungsgemäßen Anlage ergibt (vgl. 5 Nr. 5 Abs. 2 letzter Satz RL; Reimer/Schade/Schippel aaO, RL Nr. 5 Rdz. 7).“

II. Schiedsfall

Vor diesem Hintergrund ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass der Wert für die betriebliche Benutzung der Dienstfindung dadurch, dass die Antragstellerin in den Jahren 2009 und 2010 ca. 20.000 erfindungsgemäße Holsterstege für ihren Eigenbedarf angeschafft hat, 56.000 € (20.000 erfindungsgemäßer Holsterstege x 2,80 €) beträgt, was sich bei Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogiemethode ergibt und Kontrollrechnungen durch Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen und durch Schätzung bestätigen.

1. Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie, RLn Nrn. 3a, 6 bis 11

Auch wenn die Antragstellerin mit erfindungsgemäßen Holsterstegen keinen Außenumsatz erzielt hat, weil sie Holsterstege für ihren Eigenbedarf angeschafft hat, muss nach Auffassung der Schiedsstelle der Wert für diese betriebliche Benutzung der Erfindung nach der Methode der Lizenzanalogie (RL Nrn. 3a, 6 bis 11) ermittelt werden. Der Zwischenbescheid der Schiedsstelle vom 02.08.1971 in der Schiedssache Arb.Erf. 81/70 darf nicht dazu verleiten, in Fällen der vorliegenden Art den Erfindungswert nach der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens (RL Nr. 12) auf der Grundlage ersparter Lizenzentgeltzahlungen zu ermitteln. Denn die Zahlung eines Lizenzentgelts erspart sich der Arbeitgeber, der eine Dienstfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und damit nach § 7 Abs. 1 ArbEG alle Rechte an dieser Erfindung auf sich übergeleitet hat, immer, wenn er die Dienstfindung betrieblich benutzt. Insofern müsste bei jeder betrieblichen Benutzung einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstfindung zur Ermittlung des Erfindungswertes auf das Lizenzentgelt abgestellt werden, dessen Zahlung sich der Arbeitgeber dadurch erspart, dass er die technische Lehre, die der Erfindung seines Arbeitnehmers zugrunde liegt, benutzen und Dritte ausschließen darf, ohne die Erfindung entgeltlich einlizenzieren zu müssen. Diese Vorgehensweise würde dazu führen, die vorrangig heranzuziehende Methode der Lizenzanalogie auszuhöhlen. Wenn auf die Einsparung sonst zu zahlenden

Lizenzentgelts nach den Vorgaben der RL Nr. 12 abgestellt werden müsste, wäre die Lizenzanalogiemethode zur Ermittlung des Erfindungswertes letztlich überflüssig.

Die Schiedsstelle hat zwar in ihrem Zwischenbescheid vom 02.08.1971 (Arb.Erf. 81/70) aus dort nicht näher erläuterten Gründen „praktisch, kaum eine andere Möglichkeit [gesehen], als an die... Einsparung von sonst zu zahlenden Lizenzbeträgen anzuknüpfen“, hat aber zugleich herausgestellt, dass „die Ersparnis von sonst entstehenden Lizenzausgaben dem im Betrieb tatsächlich erzielten Nutzen“ nicht gleichzusetzen ist. Wenn nun aber die Ersparnis gezahlten Lizenzentgelts kein betrieblicher Nutzen ist, kann der Erfindungswert nicht nach der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens nach RL Nr. 12, sondern muss nach der Methode der Lizenzanalogie (RLn Nrn. 3a, 6 bis 11) ermittelt werden. Hätte ein freier Erfinder der Antragstellerin an der Diensterfindung eine ausschließliche Lizenz erteilt, hätte die Antragstellerin für jeden erfindungsgemäßen Holstersteg 2,80 € als Lizenzentgelt gezahlt. Denn die Antragstellerin hat in dem Lizenzvertrag vom 16./27.09.2010 vereinbart, dass die B. GmbH, ... für die Einräumung der Rechte an der Diensterfindung der Antragstellerin ein Lizenzentgelt in Höhe von 2,80 € pro verkauftem erfindungsgemäßen Holstersteg bezahlt. Insofern beträgt nach Auffassung der Schiedsstelle der nach der Lizenzanalogie ermittelte Wert für die Benutzung der Diensterfindung durch Anschaffung von 20.000 erfindungsgemäßen Holsterstegen durch die Antragstellerin 56.000 € (20.000 x 2,80 €).

2. Kontrollrechnung 1 (RL Nr. 5 Abs. 2 Satz 6): Ermittlung des Erfindungswertes nach der Kaufpreisanalogie, RL Nr. 4 Satz 2

Nach RL Nr. 5 Abs. 2 Satz 6 kann es ratsam sein, eine Berechnungsmethode zur Überprüfung des Ergebnisses heranzuziehen, das mit Hilfe einer anderen Methode gefunden worden ist. Die in RL Nr. 4 Satz 2 angesprochene Methode der Kaufpreisanalogie hilft vorliegend bei einer Kontrollrechnung indes nicht.

Die Schiedsstelle hat zwar in dem Zwischenbescheid vom 02.08.1971 (Arb.Erf. 81/70) dem Vergleich mit dem Betrag, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder gezahlt hätte, besonderes Gewicht beigemessen. Gleichwohl kann der Wert der Diensterfindung nicht nach der Methode der Kaufpreisanalogie nach RL Nr. 4 Satz 2 ermittelt werden. Gemäß RL Nr. 4 Satz 1 kommen im Einzelfall neben der Methode der Lizenzanalogie auch andere Analogiemethoden in Betracht. So kann nach RL Nr. 4 Satz 2 anstatt von dem analogen Lizenzsatz von der Analogie zum Kaufpreis ausgegangen werden, wenn eine Gesamtabfindung (s. RL Nr. 40) angezeigt ist und der Kaufpreis bekannt ist, der in vergleichbaren Fällen mit freien Erfindern üblicherweise vereinbart wird, wobei nach RL Nr. 4 Satz 3 für die Vergleichbarkeit und die Notwendigkeit, den Kaufpreis auf das Maß zu bringen, das für die zu beurteilende Diensterfindung richtig ist, das unter RL Nr. 9

Gesagte entsprechend gilt. Welcher Preis für den Kauf einer mit der verfahrensgegenständlichen vergleichbaren Erfindung üblicherweise vereinbart worden wäre, ist der Schiedsstelle nicht bekannt, so dass die Kaufpreisanalogiemethode nach RL Nr. 4 Satz 2 zur Kontrolle des nach der Lizenzanalogiemethode ermittelten Erfindungswert nicht hilft.

3. Kontrollrechnung 2 (RL Nr. 5 Abs. 2 Satz 6): Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, RL Nr. 12

Nach Auffassung der Schiedsstelle in ihrem Zwischenbescheid vom 02.08.1971 (Arb.Erf. 81/70) muss bei der Nutzens- oder Ersparnisberechnung „immer an tatsächlich bei der Fertigung oder der Durchführung des Herstellungsverfahrens im Betrieb entstandene praktische Vorteile angeknüpft“ werden, woraus sich - so hat die Schiedsstelle (a.a.O.) weiter ausgeführt - erkläre, „daß zusätzlich einmal Generalunkosten, andererseits der betriebsnotwendige Nutzen berücksichtigt werden“ müssten. Diese Voraussetzungen lägen aber nicht vor, wenn es um die Vermeidung der Zahlung eines Lizenzentgelts an einen außenstehenden Lizenzgeber gehe, weil bei der Bemessung eines solchen Lizenzentgelts schon die Gesichtspunkte berücksichtigt seien, die den Nutzen beeinflussen würden, weshalb die Ersparnis, die darin liege, dass kein Lizenzentgelt an einen externen Lizenzgeber gezahlt werden müsse, als echter Erfindungswert einzusetzen sei. Insofern hat die Schiedsstelle in dem Zwischenbescheid vom 02.08.1971 klargestellt, dass dann, wenn in Fällen der vorliegenden Art der Erfindungswert auf der Grundlage ersparter Lizenzentgeltzahlungen nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (RL Nr. 12) ermittelt wird, der Umrechnungsfaktor, durch den kalkulatorische Kostenpositionen, ein angemessener Unternehmergewinn und gegebenenfalls ein unternehmerisches Wagnis vom erfindungsgemäßen Ersparnisanteil abgezogen werden (zu Einzelheiten siehe Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 12 Rn. 59 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 9 Rn. 163.3, 165; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 12 Rn. 7, 11 jeweils m.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle), nicht angesetzt werden kann. Entscheidend ist vielmehr auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (RL Nr. 12), „was wohl der Betrieb einem freien Erfinder für den Gegenstand der Diensterfindung zahlen würde, wie der Erwerbs- oder Benutzungspreis für eine der Diensterfindung entsprechende freie Erfindung zu bemessen wäre“ (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Wollte man trotz der oben unter 1. genannten Bedenken den Wert der Diensterfindung zur Kontrolle (RL Nr. 5 Abs. 2 Satz 6) auf der Grundlage des erfassbaren betrieblichen Nutzens nach RL Nr. 12 ermitteln, ergäbe sich ebenfalls ein Erfindungswert in Höhe von

56.000 €. Denn die Antragstellerin hätte, wenn sie nicht Inhaberin der Rechte an der Dienstleistung wäre, einem freien Erfinder für jeden erfindungsgemäßen Holstersteg 2,80 € zahlen müssen, was § 3 Abs. 1 des von der Antragstellerin mit der B. GmbH, ... geschlossenen Lizenzvertrags vom 16./27.09.2010 belegt. Insofern hat sich die Antragstellerin die Zahlung eines Lizenzentgelts von 56.000 € (20.000 Holsterstege x 2,80 €) erspart, wobei diese Ersparnis als Erfindungswert, d.h. ohne Berücksichtigung eines Umrechnungsfaktors, anzusetzen wäre.

4. Kontrollrechnung 3 (RL Nr. 5 Abs. 2 Satz 6): Schätzung des Erfindungswertes, RL Nr. 13 Satz 3

Zwar wird nach RL Nr. 5 Abs. 2 Satz 5 der Erfindungswert nur dann zu schätzen sein, wenn er mit Hilfe der Lizenzanalogiemethode, dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder der Kaufpreisanalogie nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungen ermittelt werden kann, weshalb die Methode der Schätzung nach RL Nr. 13 bloß nachrangig als „ultima ratio“ heranzuziehen ist. Gleichwohl meint die Schiedsstelle, dass diese Methode jedenfalls vorliegend zur Kontrollrechnung herangezogen werden kann, weil nach RL Nr. 13 Satz 3 bei der Schätzung von dem Preis ausgegangen werden kann, den der Betrieb hätte aufwenden müssen, wenn er die Erfindung von einem freien Erfinder hätte erwerben wollen. Hätte die Antragstellerin die Erfindung von einem freien Erfinder erwerben wollen, hätte sie mit Blick auf den Lizenzvertrag vom 16./27.09.2010 für jeden erfindungsgemäßen Holstersteg 2,80 € bezahlen müssen, so dass bei 20.000 hergestellten erfindungsgemäßen Holsterstegen sie einen Preis von 56.000 € hätte aufwenden müssen. Auch diese Kontrollrechnung bestätigt das Ergebnis, das sich bei Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogiemethode ergibt.

F. Erfindungswert bei Lizenzeinnahmen, RL Nrn. 14, 15

Der Dienstleistung kommt für die Lizenzierung der Erfindung an die B. GmbH, ... durch Lizenzvertrag vom 16./27.09.2010 ein Wert in Höhe von 750 € zu.

I. Verhältnis zwischen der konkreten Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen nach RL Nr. 14 und der pauschalen Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen nach RL Nr. 15

Der Wert für die Lizenzierung der Dienstleistung an die B. GmbH, ... wird konkret nach RL Nr. 14 und nicht pauschal nach RL Nr. 15 ermittelt.

Nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2 sind von der Bruttolizenzentnahme, um den Nettobetrag festzustellen, die Kosten der Entwicklung nach Fertigstellung der Erfindung abzuziehen

sowie die Kosten, die aufgewandt wurden, um die Erfindung betriebsreif zu machen; ferner sind die auf die Lizenzvergabe im Einzelfall entfallenden Kosten der Patent- und Lizenzverwaltung, der Schutzrechtsübertragung, sowie die mit der Lizenzvergabe zusammenhängenden Aufwendungen (z. B. Steuern, mit Ausnahme der inländischen reinen Ertragssteuern, Verhandlungskosten) abzuziehen. Macht die Berechnung dieser Unkosten und Aufgaben große Schwierigkeiten, so kann es nach RL Nr. 15 Satz 1 zweckmäßig sein, in Analogie zu den üblichen Arten der vertraglichen Ausgestaltung zwischen einem freien Erfinder als Lizenzgeber und dem Arbeitgeber als Lizenznehmer zu verfahren und den Erfindungswert bei Lizenzeinnahmen nicht aufgrund einer konkreten Berechnung, sondern pauschal zu ermitteln.

Bereits aus diesen Richtlinienbestimmungen ergibt sich der Vorrang der RL Nr. 14 gegenüber RL Nr. 15 (Schiedsstelle, EV vom 07.05.2004, Arb.Erf. 30/03 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 04.07.2012, Arb.Erf. 54/08 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 8). Sind die abzugsfähigen Kosten bezifferbar, sind sie konkret nach RL Nr. 14 abzuziehen. Nur dann, wenn die Berechnung dieser Kosten große Schwierigkeiten macht, darf der Wert für die Lizenzierung einer Erfindung nach RL Nr. 15 ermittelt werden.

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz vom 19.05.2011 und in einem Schreiben an den Antragsgegner vom 07.02.2011 erklärt, die für die Entwicklung, die Schutzrechtsverwaltung, für Abschluss und Abwicklung des Lizenzvertrages usw. angefallenen Kosten würden sich auf bislang etwa 15.000 € belaufen. Hinzuträten die jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren und die Kosten für die noch laufenden Prüfungsverfahren. Weil insofern vorliegend die Abzugsfaktoren bekannt sind, muss der Wert für die Lizenzierung der Diensterfindung an die B. GmbH, ... nach RL Nr. 14 ermittelt werden.

II. Konkrete Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen, RL Nr. 14

Nach der jüngeren Praxis der Schiedsstelle (grundlegend Schiedsstelle, EV vom 12.12.1995, Arb.Erf. 25/94, Mitt. 1997, 91 - Apparatebau) sind zur konkreten Ermittlung des Erfindungswertes bei Lizenzverträgen von der Bruttolizeneinnahme zunächst die konkret anfallenden Kosten nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2, also insbesondere die Entwicklungs- und Schutzrechtskosten abzuziehen. Ebenfalls abzuziehen sind Einnahmen, die nicht auf der Lizenzvergabe, sondern auf der Übermittlung von Know-how beruhen, RL Nr. 14 Abs. 2. Die so bereinigte Bruttolizeneinnahme ergibt die vorläufige Nettolizeneinnahme (= Bruttonutzen). Im Wege einer Gesamtbetrachtung werden dann die geschätzten gesamten Bruttolizeneinnahmen den geschätzten gesamten, konkret absehbaren Kosten hinsichtlich der wahrscheinlichen Gesamtlaufzeit des Lizenzvertrages

gegenübergestellt. Um den sich aus dieser Gegenüberstellung ergebenden Prozentsatz sind die laufenden Bruttolizenzeneinnahmen zu verringern. So ergibt sich die vorläufige Nettolizenzeneinnahme. Diese vorläufige Nettolizenzeneinnahme ist sodann mit einem Umrechnungsfaktor zu multiplizieren, der im Wesentlichen die sonstigen kalkulatorischen Kostenanteile, den kalkulatorischen Unternehmergewinn und ein etwaiges Unternehmerrisiko berücksichtigt. Der Regelumrechnungsfaktor beträgt 30 % (s. zum Ganzen Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 145 ff., 156 ff.).

1. Bruttolizenzeneinnahme

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz vom 19.05.2011 und in einem Schreiben an den Antragsgegner vom 07.02.2011 mitgeteilt, sie habe im Jahr 2010 eine Bruttolizenzeneinnahme in Höhe von 5.000 € erzielt. Der Antragsgegner hat in seinem Schriftsatz vom 06.10.2011 auf § 3 Abs. 1 des Lizenzvertrags mit der B. GmbH vom 16./27.09.2010 verwiesen. Danach habe die Antragstellerin Anspruch auf Zahlung einer jährlichen Mindestlizenzgebühr in Höhe von 5.000 €, weshalb der Antragstellerin auch im Jahr 2011 dieser Betrag als Mindestlizenzgebühr zugeflossen sei. Zudem habe sich die B. GmbH in § 4 Abs. 1 des Lizenzvertrags mit einer Einmalzahlung in Höhe von 7.500 €, fällig zum 30.09.2010, an den Schutzrechtskosten beteiligt, was wie eine Lizenzeneinnahmen zu werten sei, weshalb sich die von der Antragstellerin bisher erzielte Bruttolizenzeneinnahme auf 17.500 € beliefe. Die Antragstellerin hat sich hierzu nicht geäußert.

Die Schiedsstelle ist vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass die Antragstellerin in den Jahren 2010 und 2011 für die Lizenzierung der Diensterfindung an die B. GmbH jeweils eine Bruttolizenzeneinnahme in Höhe von 5.000 €, insgesamt also 10.000 € erzielt hat. Für das Jahr 2010 sind Lizenzeneinnahmen in Höhe von 5.000 € von der Antragstellerin selbst vorgetragen worden. Dem Vortrag des Antragsgegners, die Antragstellerin habe im Jahr 2011 ebenfalls 5.000 € als Mindestlizenzeneinnahme erzielt, hat die Antragstellerin nicht widersprochen, so dass dies nach § 138 Abs. 3 ZPO analog als zugestanden gilt.

Die einmalige Beteiligung der B. GmbH in Höhe von 7.500 € an den Schutzrechtserteilungs- und –aufrechterhaltungskosten der Antragstellerin nach § 4 Abs. 1 des Lizenzvertrags sind - obwohl diese Beteiligung kausal auf die Lizenzierung der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrags bereits fertig gestellten Diensterfindung zurückgeht - nicht als Bruttolizenzeneinnahme der Antragstellerin zu behandeln, sondern vermindern die abzugsfähigen Kosten, die die Antragstellerin von der Bruttolizenzeneinnahme nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2 abzuziehen berechtigt ist (siehe dazu sofort unter 2.). Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (EV vom 22.07.2002, Arb.Erf.

35/00 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) und der Auffassung in der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 77 sowie Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 15 Rn. 4) können zwar Leistungen des Lizenznehmers neben dem für die Benutzung der Erfindung geschuldeten Lizenzentgelt zu der Bruttolizenzentnahme zählen, insbesondere dann, wenn es sich bei solchen Leistungen um eine Beteiligung des Lizenznehmers an den Entwicklungskosten des Arbeitgebers handelt und diese Kostenbeteiligung kausal auf die lizenzierte Dienstleistung zurückzuführen ist (sog. down payment). Vorliegend geht es indessen nicht um eine solche Beteiligung des Lizenznehmers an den Entwicklungskosten der Antragstellerin. Vielmehr bestimmt § 4 Abs. 1 des Lizenzvertrags:

„Die Kosten etwaiger Prüfungsverfahren und der Aufrechterhaltung der Schutzrechtsanmeldungen, die sich aus der genannten internationalen Patentanmeldung ergeben, bis zur Eintragung/Erteilung entsprechender Schutzrechte trägt der Lizenzgeber. Der Lizenznehmer beteiligt sich mit einer Einmalzahlung in Höhe von EUR 7.500,- (in Worten Euro siebentausendfünfhundert), fällig zum 30. September 2010, an diesen Kosten.“

Die B. GmbH hat sich also mit 7.500 € an den Kosten beteiligt, die der Antragstellerin hinsichtlich von Schutzrechtsprüfungsverfahren und Schutzrechtsanmeldungen, die auf die PCT-Anmeldung WO ... 8 A9 ... zurückgehen, tatsächlich entstanden sind. Die Beteiligung der B. GmbH an den Schutzrechtskosten mindert diejenigen Kosten, die die Antragstellerin, die die Dienstleistung durch Vergabe einer Lizenz verwertet, nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2 von der Bruttolizenzentnahme abziehen kann, zählt aber nicht selbst zur Bruttolizenzentnahme. Denn die B. GmbH beteiligt sich nur an den der Antragstellerin tatsächlich entstandenen Schutzrechtserteilungs- und –aufrechterhaltungskosten der Dienstleistung, zahlt aber durch diese Kostenbeteiligung kein höheres Lizenzentgelt, auch wenn die Berücksichtigung dieser Kosten als fiktive Bruttolizenzentnahme wirtschaftlich zum selben Ergebnis führen würde.

2. Nettolizenzentnahme

Die Antragstellerin kann von der Bruttolizenzentnahme in Höhe von 10.000 € Kosten in Höhe von 7.500 € nach RL Nr. 14 Abs. 1 abziehen, so dass sich eine vorläufige Nettolizenzentnahme in Höhe von 2.500 € ergibt.

Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr kann alle Kosten, die er aufgewendet hat, um die zu lizenzierende Rechtsposition zu erlangen und einen hierauf bezogenen Lizenzvertrag abzuschließen, von der Bruttolizenzentnahme abziehen. Zu den abzugsfähigen Kosten zählen insbesondere die Kosten der Schutzrechtsanmeldung, Schutzrechtserteilung und Schutzrechtserhaltung. Ebenso sind Kosten im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe

abzugsfähig (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 119 ff. mit Nachweisen zur Spruchpraxis der Schiedsstellen).

Die Antragstellerin hat in ihrem Antragschriftsatz vom 19.05.2011 vorgetragen, die Kosten für Entwicklung, Schutzrechtsverwaltung, für Abschluss und Abwicklung des Lizenzvertrages beliefen sich bislang auf etwa 15.000 €. Hinzuträten die jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren und die Kosten für noch laufende Prüfungsverfahren, die die Antragstellerin indes nicht beziffert hat. Insofern geht die Schiedsstelle hier von abzugsfähigen Kosten in Höhe von 15.000 € aus. Denn es ist die Aufgabe eines Verfahrensbeteiligten, die Tatsachen notfalls zu beweisen, die sein Vorbringen tragen. Wer etwas ihm Günstiges behauptet, muss es bei Bestreiten beweisen. Die Kosten, die der Arbeitgeber/Dienstherr von der Bruttolizenzeneinnahme nach RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 2 abziehen darf, um den Nettobetrag festzustellen, mindern den Erfindungswert und damit die Erfindervergütung des Arbeitnehmers/Beamten. Deshalb muss der Arbeitgeber/Dienstherr darlegen, dass diese Abzugsposten tatsächlich vorliegen. Bestreitet der Arbeitnehmer/Beamte die Rechtmäßigkeit dieser Abzüge, muss sie der Arbeitgeber/Dienstherr beweisen (Schiedsstelle, B u. EV vom 30.10.2008, Arb.Erf. 20/07; B u. EV vom 19.03.2009, Arb.Erf. 24/06; EV vom 08.02.2011, Arb.Erf. 56/09; EV vom 10.11.2011, Arb.Erf. 1/10 - alle unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 149).

Hier ist insofern von abzugsfähigen Kosten in Höhe von 15.000 € auszugehen, weil die Antragstellerin keine höheren Kosten vorgetragen hat. Allerdings hat die B. GmbH sich auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 des Lizenzvertrags mit einer Einmalzahlung in Höhe von 7.500 € an diesen Kosten beteiligt, so dass 7.500 € abzugsfähige Kosten verbleiben. Substrahiert man nun diese Kosten von der Bruttolizenzeneinnahme in Höhe von 10.000 €, verbleibt eine vorläufige Nettolizenzeneinnahme in Höhe von 2.500 € (10.000 € Bruttolizenzeneinnahme - 7.500 € Kosten).

3. Umrechnungsfaktor

Der Antragsgegner hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 31.03.2011 auf RL Nr. 14 Abs. 1 Satz 1 verwiesen und vorgetragen, wenn eine Erfindung durch Vergabe von Lizenzen verwertet werde, sei der Erfindungswert gleich der Nettolizenzeneinnahme, weshalb der von der Antragstellerin vorgenommene Abschlag auf den Erfindungswert in Höhe von 30 % nicht vorgesehen sei.

Dieser Auffassung kann die Schiedsstelle nicht folgen. Der Erfindungswert kann nicht mit der Nettolizenzeneinnahme gleichgesetzt werden. Denn auch ein freier Erfinder würde nicht die gesamte Nettolizenzeneinnahme erhalten, also den Betrag, der dem Arbeitgeber nach Abzug aller Unkosten aus einer Lizenzeneinnahme verbleibt. Vielmehr muss dem

Arbeitgeber zum einen ein Teilbetrag als kalkulatorischer Unternehmergewinn verbleiben, zum anderen sind die nicht kalkulierbaren Gemeinkosten zu berücksichtigen (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, siehe die Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 14 Rn. 153 ff. und Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 14 Rn. 5 f.).

Insofern kann der Arbeitgeber neben den konkreten Kosten auch die nicht kalkulierbaren Gemeinkosten, etwaige Risiken bei der Lizenzvergabe und einen kalkulatorischen Unternehmergewinn berücksichtigen, was durch einen Umrechnungsfaktor geschieht. Der Regelwert für diesen Umrechnungsfaktor beträgt nach den Erfahrungen der Schiedsstelle 30 %. Dieser Regelwert ist namentlich dann angemessen, wenn die kalkulatorischen Kosten und Risiken sich im Rahmen des Üblichen bewegen. Anhaltspunkte für Besonderheiten fehlen vorliegend, weshalb die Schiedsstelle den Regelumrechnungsfaktor von 30 % für angemessen hält, so dass sich ein Erfindungswert in Höhe von 750 € ($2.500 \text{ €} \times 0,3$) ergibt.

G. Risikoabschlag

Die Antragstellerin vertritt in ihrem Antragschriftsatz vom 19.05.2011 die Auffassung, mit Blick auf die Rechercheberichte des DPMA vom 28.04.2008 und 15.10.2008 betrage der Risikoabschlag 100 %. In einem Schreiben an den Antragsgegner vom 07.02.2011 hat die Antragstellerin einen Risikoabschlag von 60 % für angemessen gehalten, war aber im Blick auf die geringen Lizenzeinnahmen im Jahr 2010 bereit, auf den Ansatz eines Risikoabschlages jedenfalls in diesem Jahr zu verzichten. Mit Schriftsatz vom 14.09.2012 hat die Antragstellerin auf den Bescheid des EPA vom 07.09.2010 verwiesen, der feststellt, dass die Ansprüche der Patentanmeldung nicht erfinderisch sind. Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 06.10.2011 vorgetragen, unabhängig von dem weiteren Fortgang des Patentanmeldeverfahrens lägen jedenfalls schutzfähige Gebrauchsmuster vor, was insbesondere der Lizenzvertrag mit der B. GmbH belege. Die Bestimmung eines Risikoabschlages hat der Antragsgegner in diesem Schriftsatz in das Ermessen der Schiedsstelle gestellt. Mit Schriftsatz vom 23.02.2012 hat der Antragsgegner erklärt, vorliegend bestehe allenfalls ein übliches Patenterteilungsrisiko, was einen Risikoabschlag von höchstens 50 % rechtfertige.

Die Diensterfindung ist Gegenstand der Gebrauchsmusterschrift DE ... 9 U1 und der Patentanmeldung mit der internationalen Veröffentlichungsnummer WO ... 8 A9 ... Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Benutzung der Erfindung im Hinblick auf die Patentanmeldung vorläufig unter Berücksichtigung eines Risikoabschlages zu vergüten, oder ob sie hinsichtlich des für sie erteilten Gebrauchsmusters ohne Risikoabschlag zu vergüten ist. Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, die

Benutzung der Erfindung durch die Antragstellerin ohne Risikoabschlag als Gebrauchsmuster und nicht - weil die Antragstellerin diese Erfindung zugleich zur Erteilung eines Patents angemeldet hat - vorläufig unter Berücksichtigung eines Risikoabschlages zu vergüten.

Erfindungen im Sinne des ArbEG sind nach § 2 ArbEG Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Während nach dem vor dem ArbEG geltenden Recht nur patentfähige Dienstervfindungen vergütungspflichtig waren, hat das ArbEG die Vergütungspflicht auch auf nur gebrauchsmusterfähigen Dienstervfindungen ausgedehnt (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, A. Allgemeines, V. 4., Bl.f.PMZ 1957, 224/227, li. Sp.). Insofern hat der Gesetzgeber für das Arbeitnehmererfindungsrecht patentfähige und gebrauchsmusterfähige Erfindungen gleichgestellt (ebenso Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 2 Rn. 9). Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (vom 20.06.2006, GRUR 2006, 842/845, Tz. 18 - Demonstrationsschrank) sind die Schutzwirkungen des Patents nach §§ 9, 10 PatG und des Gebrauchsmusters nach §§ 11, 12a GebrMG im Wesentlichen die gleichen, weshalb das Gebrauchsmuster im Vergleich zum Patent kein minderes Recht sei (einschränkend aber BGH vom 18.09.2007, GRUR 2008, 150/153, Tz. 23 - selbststabilisierendes Kniegelenk).

Im Blick auf diese erfinderrechtliche Gleichstellung zwischen Patent und Gebrauchsmuster ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem der Arbeitgeber/Dienstherr für denselben Erfindungsgegenstand über ein erteiltes Gebrauchsmuster verfügt und parallel ein Verfahren zur Erteilung eines Patents betreibt, der Arbeitgeber/Dienstherr dem Arbeitnehmer/Beamten für die Benutzung des für die zu vergütende Erfindung erteilten Gebrauchsmusters die volle, endgültige Vergütung schuldet und keine das Patenterteilungsrisiko berücksichtigende vorläufige Vergütung (so bereits Schiedsstelle, B u. EV vom 01.12.2010, Arb.Erf. 47/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 1, S. 327/340 ff.); ebenso Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., § 12 Rn. 71).

Der Anspruch des Arbeitnehmererfinders/Beamten gegen den Arbeitgeber/Dienstherrn auf Zahlung von Erfindervergütung beruht darauf, dass der Arbeitgeber/Dienstherr dank der technischen Neuerung des Arbeitnehmers/Beamten ein Ausschussrecht (Patent oder Gebrauchsmuster) erwerben kann. An den wirtschaftlichen Vorteilen des Arbeitgebers/Dienstherrn aus diesem Ausschussrecht, das auf die Erfindung des Arbeitnehmers/Beamten zurückgeht, ist der Arbeitnehmer/Beamte als Ausgleich für den Rechtsverlust zu beteiligen, den er durch die unbeschränkte Inanspruchnahme erleidet,

die nach § 7 Abs. 1 ArbEG dazu führt, dass alle Rechte an der Dienstfindung auf den Arbeitgeber/Dienstherrn übergehen (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, siehe z.B. ZB vom 06.07.2010, Arb.Erf. 20/09 - unveröffentlicht, sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., Einleitung vor §§ 9-12 Rn. 9 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., Einleitung Rn. 11; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Einleitung Rn. 34 f., § 9 Rn. 3 ff. jeweils mit umfangreichen weiteren Nachweisen).

Durch die Anmeldung einer Dienstfindung zur Erteilung eines Patents erwirbt der Arbeitgeber/Dienstherr noch kein Monopolrecht. Denn nach § 9 Abs. 1 PatG hat nur „das Patent“ die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Derjenige, der nach § 34 Abs. 1 PatG eine Erfindung zur Erteilung eines Patents beim DPMA angemeldet hat, kann nach § 33 Abs. 1 Halbsatz 1 PatG lediglich von der Veröffentlichung des Hinweises nach § 32 Abs. 5 PatG an von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen. Nach § 33 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG sind weitergehende Ansprüche ausdrücklich ausgeschlossen. § 33 PatG gewährleistet, dass ein Anmelder, dessen Anmeldung nach § 32 Abs. 2 PatG offengelegt worden ist, nicht schutzlos ist. Da aber die offengelegte Anmeldung noch ungeprüft ist, wird nur ein Entschädigungsanspruch gewährt, so dass eine Benutzung durch Dritte weder unbefugt noch rechtswidrig ist (Schulte/Kühnen, PatG mit EPÜ, Kommentar, 8. Aufl. 2008, § 33 PatG Rn. 3 mit Hinweis auf BGH vom 11.04.1989, X ZR 26/87, GRUR 1989, 411 - Offenend-Spinnmaschine und weiteren Nachweisen; Benkard/Schäfers, PatG, GebrMG, Kommentar, 10. Aufl. 2006, § 33 PatG Rn. 1a). Entsprechendes gilt für die Anmeldung einer Erfindung zur Erteilung eines Patents beim Europäischen Patentamt.

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat dagegen nach § 11 Abs. 1 GebrMG die Wirkung, dass allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem Dritten ist es danach verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Diese Ausschlusswirkung des Gebrauchsmusters besteht, obwohl eine Prüfung des Gegenstands der Anmeldung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit nicht stattfindet (§ 8 Abs. 1 GebrMG) und ein Gebrauchsmuster bereits dann eingetragen wird, wenn die Anmeldung den formalen Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG entspricht. Weil der Anspruch des Arbeitnehmers/Beamten auf Erfindervergütung auf dem Monopolprinzip beruht, schuldet

dann, wenn für eine Dienstleistung ein Gebrauchsmuster eingetragen ist und dem Arbeitgeber/Dienstherr eine Monopolstellung gegenüber Dritten vermittelt, der Arbeitgeber/Dienstherr dem Arbeitnehmer/Beamten auf der Grundlage des Gebrauchsmusters die volle, endgültige Vergütung und - bei einem parallel für denselben Erfindungsgegenstand betriebenen Patenterteilungsverfahren - keine das Patenterteilungsrisiko berücksichtigende vorläufige Vergütung.

H. Miterfinderanteil

Der Antragsgegner ist unstreitig Alleinerfinder der Dienstleistung.

J. Anteilsfaktor

Der Antragsgegner hat zuletzt mit Schriftsatz vom 06.10.2011 vorgetragen, sein Anteil an der Dienstleistung betrage 47 % (a = 3; b = 5; c = 6). Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 07.02.2011 gegenüber dem Antragsgegner für den Ansatz eines Anteilsfaktors von 25 % (a = 3; b = 2; c = 6) plädiert, in ihrem Antragsschriftsatz vom 19.05.2011 dagegen einen Anteilsfaktor von 21 % (a = 2; b = 2; c = 6) für angemessen gehalten.

Die Schiedsstelle möchte die Beteiligten und insbesondere den Antragsgegner an dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, dass nach ihren langjährigen Erfahrungen der durchschnittliche Anteilsfaktor eines Arbeitnehmererfinders zwischen 10 % und 25 % liegt, wobei sich im Laufe der Jahre ein Mittelwert von 15 % bis 18 % herauskristallisiert hat. Im öffentlichen Dienst liegen die Regelwerte wohl zwischen 15 % und 25 % (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 30 Rn. 25 ff. m.w.N.). Insofern erscheint der von dem Antragsgegner für angemessen gehaltene Anteilsfaktor von 47 % außergewöhnlich hoch. Zur Höhe des Anteilsfaktors muss sich die Schiedsstelle indes nicht weiter äußern, weil sie der Auffassung ist, dass der Antragstellerin nach RL Nr. 43 Satz 2 und 3 nicht zugemutet werden kann, für die Benutzung der Erfindung Vergütung zu zahlen (siehe dazu sofort unter K.), so dass sich weitere Ausführungen zum Anteilsfaktor des Antragsgegners erübrigen.

K. Vernichtbarkeit des Schutzrechts, RL Nr. 43

I. Rechtlicher Ausgangspunkt

Dem Arbeitnehmererfindungsgesetz liegt das Monopolprinzip zugrunde. Der Arbeitgeber/Dienstherr wird mit der unbeschränkten Inanspruchnahme einer patent- oder gebrauchsmusterfähigen Dienstleistung in die Lage versetzt, ein Monopolrecht (nämlich ein Patent oder Gebrauchsmuster) zu erwerben, worin der Rechtsgrund für seine

Verpflichtung zur Zahlung einer Erfindervergütung besteht (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, a.a.O., Einleitung vor §§ 9-12 Rn. 9 f.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., Einleitung Rn. 11 f.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Einleitung Rn. 34 f., § 9 Rn. 3-11, 20). Die Zeit, die für die Berechnung der Vergütung bei laufender Zahlung maßgebend ist, endet bei der unbeschränkten Inanspruchnahme deshalb in der Regel mit dem Wegfall des Schutzrechts (RL Nr. 42 Satz 1). Umgekehrt bleibt der Arbeitgeber/Dienstherr dann, wenn das Schutzrecht vernichtbar ist, bis zur Nichtigkeitserklärung zur Vergütungszahlung verpflichtet, weil er bis dahin eine tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und günstigere Geschäftsstellung hat, die er ohne die Inanspruchnahme nicht hätte (RL Nr. 43 Satz 1). RL Nr. 43 spricht vom „Schutzrecht“ und ist deshalb auch auf Gebrauchsmuster anwendbar, auch wenn Gebrauchsmuster nicht „vernichtbar“ sind, sondern gelöscht werden können (Schiedsstelle, B u. EV vom 01.04.2008, Arb.Erf. 52/05 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 43 Rn. 8; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 43 Rn. 3). Der Arbeitgeber/Dienstherr kann sich deshalb grundsätzlich im Blick auf seine Pflicht zur Zahlung von Erfindervergütung nicht auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen (Schiedsstelle, EV vom 13.07.1965, Arb.Erf. 26/64, Bl.f.PMZ 1965, 324; EV vom 03.12.2009, Arb.Erf. 16/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 1, S. 347/352 f.; BGH vom 06.02.2002, GRUR 2002, 609/610 li. Sp. - Drahtinjektionseinrichtung; BGH vom 15.05.1990, GRUR 1990, 667/668 li. Sp. - Einbettungsmasse; BGH vom 29.09.1987, GRUR 1988, 123/124 - Vinylpolymerisate; BGH vom 02.06.1987, GRUR 1987, 900/902 - Entwässerungsanlage). Die offenbar oder wahrscheinlich gewordene Nichtigkeit ist für den Vergütungsanspruch der tatsächlichen Vernichtung aber nach RL Nr. 43 Satz 2 dann gleichzustellen, wenn nach den Umständen das Schutzrecht seine bisherige wirtschaftliche Wirkung so weit verloren hat, dass dem Arbeitgeber/Dienstherrn die Vergütungszahlung nicht mehr zugemutet werden kann. Dies ist nach RL Nr. 43 Satz 3 besonders dann der Fall, wenn Wettbewerber nach dem Schutzrecht arbeiten, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen. Im Blick auf die (Un-) Zumutbarkeit einer Vergütungszahlung konkretisiert RL Nr. 43 den Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 43 Rn. 3 m.w.N.).

Die Nichtigkeit eines Schutzrechts wird insbesondere dann offenbar, wenn Wettbewerber des Arbeitgebers nach dem Schutzrecht arbeiten, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen (RL Nr. 43 Satz 2 und 3). Trotz des formalen Bestehens einer Schutzrechtsposition kommt dem Schutzrecht in solchen Fällen keine Monopolwirkung mehr zu, die allein einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers/Beamten rechtfertigen

würde. Der Arbeitgeber/Dienstherr hat trotz der formalen Schutzrechtsposition gegenüber seinen Wettbewerbern am Markt keine wirtschaftliche Vorzugsstellung, an der der Arbeitnehmer/Beamte über einen Vergütungsanspruch partizipieren könnte.

II. Schiedsfall

Der Antragstellerin kann nach RL Nr. 43 Satz 2 und 3 nicht zugemutet werden, für die Benutzung der Diensterfindung Vergütung zu zahlen. Das Gebrauchsmuster DE ... 9 U1 und die Patentanmeldung WO ... 8 A9 ... haben keine wirtschaftliche Wirkung, weil Hersteller von erfindungsgemäßen Waffenholstern sich weder durch das Gebrauchsmuster noch durch die Patentanmeldung von der Benutzung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Lehre abhalten lassen würden. Das Gebrauchsmuster DE ... 9 U1 würde einem Anspruch auf Löschung nach den §§ 15 ff. GebrMG nicht standhalten. Die Schiedsstelle hält es zudem für ausgeschlossen, dass die Patentanmeldung WO ... 8 A9 ... zu einem Patent führt, weil die Schiedsstelle im Blick auf die Patentschrift US .. große Zweifel an der Neuheit der Diensterfindung hat, die Erfindung nach ihrer Überzeugung aber auf jeden Fall nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Dieses Ergebnis steht nicht in Widerspruch zu dem von der Schiedsstelle für die betriebliche Benutzung der Erfindung konstatierten Wert in Höhe von 56.000 € (s.o. E. II.) und dem Wert für die Lizenzierung der Erfindung an die B. GmbH in Höhe von 750 € (s.o. F.). Denn nach dem Monopolprinzip kann der Arbeitnehmer/Beamte über einen Erfindervergütungsanspruch nur an demjenigen wirtschaftlichen Vorteil teilhaben, den der Arbeitgeber/Dienstherr aufgrund der rechtlichen Ausschlussstellung (Patent oder Gebrauchsmuster) hat, die ihm die Diensterfindung des Arbeitnehmers/Beamten vermittelt. Eine von einem Arbeitnehmer/Beamten während der Dauer seines Arbeits-/Dienstverhältnisses fertig gestellte technische Lehre, die aus der dem Arbeitnehmer/Beamten obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs/der Verwaltung beruht, die aber mangels Schutzfähigkeit weder zu einem Patent noch zu einem rechtsbeständigen Gebrauchsmuster führt, steht dem Arbeitgeber/Dienstherrn nach arbeits- bzw. beamtenrechtlichen Grundsätzen als Arbeits-/Dienstergebnis zu, ohne dass der Arbeitgeber/Dienstherr die Benutzung eines solchen Arbeits-/Dienstergebnisses neben Lohn und Gehalt gesondert vergüten müsste. Dass die B. GmbH, ... sich in dem Lizenzvertrag vom 16./27.09.2010 dazu verpflichtet hat, der Antragstellerin ein Lizenzentgelt von 2,80 € pro verkauftem Holstersteg, der von der auf den Antragsgegner zurückgehenden technischen Lehre Gebrauch macht, sowie ein auf das laufende Lizenzentgelt anrechenbares jährliches Lizenzentgelt in Höhe von 5.000 € zu zahlen und

sich mit einer Einmalzahlung von 7.500 € an den der Antragstellerin entstandenen Kosten des Schutzrechtsprüfungsverfahrens zu beteiligen, kann die mangelnde Schutzfähigkeit der technischen Lehre des Antragsgegners nicht beseitigen. Dass die B. GmbH mit der Antragstellerin einen Lizenzvertrag zu diesen Konditionen abgeschlossen hat, findet seinen Grund nach Auffassung der Schiedsstelle darin, dass die Lizenznehmerin wohl mit der Antragstellerin hinsichtlich des Kaufs von waffentechnischen Produkten ins Geschäft kommen wollte, also in Umständen, die mit der technischen Lehre des Antragstellers nichts zu tun haben.

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

Die Antragstellerin hat dem Antragsgegner mit Schreiben vom 07.02.2011 angekündigt, sie werde ihm zusammen mit einem der nächsten Gehälter 75 € Vergütung für die Benutzung der Diensterfindung im Jahr 2010 zahlen. Ob die Antragstellerin dem Antragsgegner diese Summe tatsächlich gezahlt hat, ist dem Vortrag der Beteiligten nicht zu entnehmen. Soweit die Antragstellerin dem Antragsgegner für die Diensterfindung Erfindervergütung gezahlt hat, ist der Anspruch des Antragsgegners gegen die Antragstellerin nach § 362 Abs. 1 BGB durch Leistung erloschen.

M. Gesamtvorschlag der Schiedsstelle

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten insgesamt vor, dass der Antragsgegner gegen die Antragstellerin für die Diensterfindung einen einmaligen Anspruch auf die nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG wirksam festgesetzte Vergütung in Höhe von 75 € hat. Soweit die Antragstellerin dem Antragsgegner für die Benutzung der Diensterfindung Erfindervergütung gezahlt hat, ist der Anspruch des Antragsgegners durch Bewirken der Leistung erloschen.