



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	12.09.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 21/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 12 Abs. 4 ArbEG, § 12 Abs. 6 ArbEG, § 23 Abs. 1 ArbEG, RL Nr. 40 Abs. 2		
Stichwort:	Übertragungsvereinbarung mittels Formularvertrag, Teilwiderspruch gegen Vergütungsfestsetzung, Pauschalvergütung, Testverkäufe, erfindungsgemäßer Umsatz, Verzicht auf Anpassungsanspruch		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Ist in einem Vergütungsangebot des Arbeitgebers für eine unstreitig unbeschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung die Übertragung aller Rechte des Erfinders auf den Arbeitgeber formuliert, dann hat diese Übertragungsvereinbarung ersichtlich für diesen Fall keine Geltung.
2. Wird einer Vergütungsfestsetzung, in welcher Miterfinderanteil, Anteilfaktor und Erfindungswert festgesetzt wurden, teilweise widersprochen, da der festgesetzte Erfindungswert deutlich zu niedrig angesetzt sei, dann werden Miterfinderanteil und Anteilfaktor von dem Widerspruch nicht erfasst.
3. Fehlt es an einer Prognose für die mit dienstleistungsgemäßen Produkten künftig erwirtschafteten Nettoumsätze, dann ist eine Pauschalvergütung in Form einer Gesamtabfindung nach RL Nr. 40 Abs. 2 unangemessen.
4. Beschafft die Arbeitgeberin die Rohstoffe für die Erzeugung eines an den Kunden zu verkaufenden erfindungsgemäßen Endprodukts selbst, dann erzielt sie zwar höhere Nettoumsätze als dann, wenn ihre Kunden ihr die zu verarbeitenden Rohstoffe bereitstellen, doch sind die Umsätze, die die Beschaffung der Rohstoffe abgelten, nicht erfindungsgemäß, weshalb diese Umsätze zur Ermittlung des Werts der Erfindung nicht herangezogen werden können.

5. Hat der Arbeitgeber nur Testkunden mit erfindungsgemäßen Proben beliefert und zu Bemusterungs- und Testzwecken nur kleinere Mengen an einige potentielle Kunden gesandt und dabei Test- und Mustermengen im Wert von 1.836 € und von 4.493 € verkauft, dann erscheint eine Vergütung für diese Umsätze nach RL Nr. 23 Abs. 1 Satz 3 nicht als angemessen.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der vom 14.02.2005 bis zum 30.06.2010 bei der Antragsgegnerin als technischer Angestellter in der Abteilung „Produktentwicklung“ tätig war, ist Miterfinder der Dienstleistung „Verfahren ...“, die Gegenstand der Patentschriften EP ...0 B1 und US ...3 B2 ist. Die Antragsgegnerin, die die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 28.09.2011 ein Pauschalvergütungsangebot i.H.v. 3.500 € für die von ihr geplante betriebliche Benutzung der Dienstleistung unterbreitet, das der Antragsteller abgelehnt hat. Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schreiben vom 28.11.2011 die Vergütung des Antragstellers „für die gesamte Nutzungs- und Schutzdauer der Schutzrechte“ auf 3.400 € festgesetzt und dem Antragsteller mit Schreiben vom 29.12.2011 einen Scheck i.H.v. 2.557,25 € übermittelt. Der Antragsteller hat der Vergütungsfestsetzung mit Schreiben vom 10.01.2012 „teilweise widersprochen, da ... der festgesetzte Erfindungswert deutlich zu niedrig angesetzt“ sei. Auch das Angebot der Antragsgegnerin vom 28.11.2011, gegen eine Zahlung eines einmaligen Pauschalbetrags i.H.v. 300 € auf seinen Anspruch auf Anpassung bei wesentlich veränderten Umständen nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG zu verzichten, hat der Antragsteller nicht angenommen. Vor diesem Hintergrund können sich die Beteiligten nicht über die dem Antragsteller für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung zustehende Erfindervergütung einigen.

Zum Einigungsvorschlag

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

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

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

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf angemessene Vergütung dem Grunde nach, weil die Antragsgegnerin die Dienstfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist. In dem Vergütungsangebot der Antragsgegnerin vom 28.09.2011 heißt es allerdings:

„Im Rahmen dieser Vereinbarung überträgt Herr [Antragsteller] alle seine Rechte an der Erfindung auf die [Antragsgegnerin].“

Der Antragsteller hat hierzu gegenüber der Antragsgegnerin mit anwaltlichem Schreiben vom 14.11.2011 erklärt:

„Viertens ist in Absatz 2 auf Seite 1 des Vereinbarungsangebots angegeben, dass unser Mandant im Rahmen der vorgeschlagenen Vereinbarung alle seine Rechte an der Erfindung auf die [Antragsgegnerin] übertragen soll. Vermögenswerte Rechte an der Dienstfindung sind jedoch bereits mit der Inanspruchnahme der Dienstfindung auf die [Antragsgegnerin] übergegangen. Weitere Rechte an der Dienstfindung stehen Ihnen nach dem Arbeitnehmererfindergesetz nicht zu. Es stellt sich daher die Frage, an welche Rechte Sie bei Aufnahme dieser Bestimmung in das Vereinbarungsangebot gedacht haben.“

Die Antragsgegnerin hat sich im Verlauf der Schiedsstellenverfahrens hierzu nicht geäußert. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin für ihr Vergütungsangebotsschreiben vom 28.09.2011 ein Formularvertragsmuster benutzt hat, in dem die Übertragung der Rechte an einer Dienstfindung für den Fall aufgenommen ist, dass die Antragsgegnerin die Rechte an einer solchen Erfindung nicht bereits durch unbeschränkte Inanspruchnahme auf sich übergeleitet hat. Vorliegend sind sich indes die Beteiligten darüber einig, dass die Antragsgegnerin die Dienstfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat und die Rechte an der Dienstfindung mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme auf die Antragsgegnerin nach § 7 Abs. 1 ArbEG übergegangen sind, weshalb der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Anspruch auf angemessene Vergütung hat.

C. Allgemeiner Vergütungsgrundsatz; Erfindungswert bei Konzernnutzung

Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Werts der Diensterfindung wird auf den Nettoumsatz der die Diensterfindung nutzenden Konzernunternehmen mit erfindungsgemäßen Produkten abgestellt.

Der Antragsteller hat mit anwaltlichem Schriftsatz vom 13.11.2012 vorgetragen:

„Es ist unbekannt, ob die Antragsgegnerin die Erfindung auch an konzernverbundene Unternehmen liefert. Die Antragsgegnerin ist Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Gesellschaften in Deutschland und in der Europäischen Union (Anlage 14). Sollte die Antragsgegnerin die Erfindung an konzernverbundene Unternehmen liefern, so müssen auch diesbezügliche Abgabe- oder Verrechnungspreise berücksichtigt werden. Erklärungen zu möglichen Lieferungen innerhalb des Konzernverbundes liegen nicht vor.“

Die Antragsgegnerin hat hierzu mit Schriftsatz vom 21.12.2012 erwidert:

„In den der Schiedsstelle übermittelten Zahlen sind die Absätze aller Konzernunternehmen berücksichtigt. Für die erfindungsgemäßen Zutaten ist die [Antragsgegnerin] selbst der Hersteller, so dass auch die Verkäufe an Tochterunternehmen erfasst sind. Auch bei den Tochterunternehmen sind bisher keine weiteren Absätze getätigt worden.“

Vor diesem Hintergrund weist die Schiedsstelle die Beteiligten auf Folgendes hin: ...

Verkauft der Arbeitgeber erfindungsgemäße Produkte an ein konzernverbundenes Unternehmen, ist deshalb zur Ermittlung des Erfindungswerts grundsätzlich von den Nettoumsätzen auszugehen, die der Arbeitgeber von dem konzernverbundenen Unternehmen als Kaufpreis erhält. Denn nur hierin besteht der kausal auf die Diensterfindung zurückzuführende wirtschaftliche Vorteil des Arbeitgebers, an dem der Arbeitnehmer über einen Vergütungsanspruch teilhaben soll. Insofern ist grundsätzlich der Ab-Werk-Nettoumsatz des Arbeitgebers der Erfindervergütung zugrunde zu legen. Wie der BGH (Urteil vom 06.03.2012 - X ZR 104/09, antimykotischer Nagellack I, GRUR 2012, 605/608, Rn. 32) klargestellt hat, ist

„die Bestimmung des Erfindungswerts aufgrund der Konzernabgabepreise ... nicht von vornherein unbillig. Denn [es] ist ... zwar möglich (...), aber in aller Regel nicht geboten, statt auf den Werksabgabepreis auf den Verkaufspreis

beispielsweise einer in- oder ausländischen Tochter abzustellen, die das lizenzierte Produkt vertreibt.“

Nur dann, wenn der dem konzernverbundenen Unternehmen in Rechnung gestellte Kaufpreis nicht der übliche Marktpreis ist, kann es ausnahmsweise gerechtfertigt sein, den konzerninternen Abgabepreis mit einem Aufschlag zu versehen, dessen Höhe gegebenenfalls nach der Differenz zwischen dem konzerninternen Abgabepreis und dem Arbeitgeber von konzernunabhängigen Dritten gezahlten Kaufpreis für dasselbe Produkt bestimmt werden kann (Schiedsstelle, B u. EV vom 22.11.2012, Arb.Erf. 42/10 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 76 ff.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 186.1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 17 Rn. 1 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle).

Vor diesem Hintergrund hat der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin nur einen Anspruch auf Beteiligung an den wirtschaftlichen Vorteilen, die in der Person der Antragsgegnerin kausal auf die zu vergütende Diensterfindung zurückzuführen sind, weil die Schiedsstelle nicht erkennen kann, dass die Antragsgegnerin und die mit ihr in einem Konzern verbundenen Unternehmen eine wirtschaftliche Einheit darstellen. Die Antragsgegnerin will aber offensichtlich (Schriftsatz vom 21.12.2010, S. 1) den Antragsteller zu seinen Gunsten auch an den wirtschaftlichen Vorteilen beteiligen, die ihre Konzernunternehmen (möglicherweise) durch den Einsatz der Diensterfindung erzielen. Angesichts dessen schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, dass zur Ermittlung des wirtschaftlichen Werts der Diensterfindung auf den Nettoumsatz der die Diensterfindung nutzenden Konzernunternehmen mit erfindungsgemäßen Produkten abgestellt wird.

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

Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 28.11.2011 den Miterfinderanteil des Antragstellers an der Diensterfindung verbindlich auf 32 % und den Anteilsfaktor des Antragstellers an der Diensterfindung verbindlich auf 28,5 % festgesetzt. Den Wert dieser Erfindung hat die Antragsgegnerin nicht verbindlich festgesetzt.

Der Antragsteller hat mit anwaltlichem Schreiben vom 10.01.2012 der Vergütungsfestsetzung der Antragsgegnerin vom 28.11.2011

„teilweise widersprochen, da ... der festgesetzte Erfindungswert deutlich zu niedrig angesetzt sei.“

Aus § 12 Abs. 5 ArbEG, demzufolge ein Arbeitnehmer der Vergütungsfestsetzung mit der Begründung widersprechen kann, dass sein Anteil an der Diensterfindung unrichtig festgesetzt sei, ergibt sich, dass der Arbeitnehmer nach § 12 Abs. 4 ArbEG der Vergütungsfestsetzung nicht nur in Gänze widersprechen, sondern seinen Widerspruch auf einzelne Vergütungsparameter beschränken kann (sog. Teilwiderspruch; ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. zuletzt EV vom 28.06.2011, Arb.Erf. 3/10 - unveröffentlicht und die Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 79 Fußn. 334 und 335; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 37). Ob der Arbeitnehmer einer Vergütungsfestsetzung des Arbeitgebers in Gänze widerspricht oder seinen Widerspruch auf einen Teil der Vergütungsfestsetzung beschränkt, ist durch Auslegung seiner Widerspruchserklärung nach den §§ 133, 157 BGB zu ermitteln.

Die Auslegung der zitierten Erklärung des Antragstellers vom 10.01.2012 ergibt, dass sich sein Widerspruch nur auf den Erfindungswert, nicht aber auf die Höhe seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors an der Diensterfindung erstreckt. Insofern sind die Höhe des Miterfinderanteils von 32 % und der Anteilsfaktor von 28,5 % des Antragstellers an der Diensterfindung nach § 12 Abs. 4 Satz 2 ArbEG für beide Teile verbindlich festgelegt worden.

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

Die Vergütung des Antragstellers für die betriebliche Benutzung der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin wird nach RL Nr. 40 Abs. 1 in Form einer laufenden Beteiligung jährlich bemessen und abgerechnet.

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller mit Schreiben vom 28.09.2011 eine Pauschalvergütung auf der Grundlage von ihr geschätzter Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Zutaten angeboten, die der Antragsteller abgelehnt hat. Mit Schreiben vom 28.11.2011 hat die Antragsgegnerin die Vergütung „für die gesamte Nutzungs- und Schutzdauer der Schutzrechte“ basierend „auf internen Kalkulationen und Berechnungen“ sowie „spekulativen“ „Schätzungen“ festgesetzt und hieran im Verfahren vor der Schiedsstelle festgehalten (Schriftsätze der Antragsgegnerin vom 16.07.2012, 02.10.2012 und 21.12.2012). Der Antragsteller hält den geschätzten durchschnittlichen Jahresumsatz für zu niedrig angesetzt und hat diesen infrage gestellt (Schreiben vom 14.11.2011; Schriftsatz vom 14.09.2012). Es lägen keine verlässlichen Angaben vor, auf welche eine Prognose gestützt werden könnte (Schriftsatz vom 13.11.2012).

Die Erfindervergütung wird im Regelfall in Form einer laufenden Beteiligung bemessen, RL Nr. 40 Abs. 1. Manchmal ist nach RL Nr. 40 Abs. 2 die Zahlung einer

Gesamtabfindung angemessen. Dies gilt insbesondere für die dort beispielhaft genannten Fälle. Das Risiko einer solchen Pauschalvergütungsabrede für den Antragsteller mindert sein Anspruch auf Neuregelung der Vergütung bei wesentlich geänderten Umständen nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG und das Rückforderungsverbot des § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG, demzufolge der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer nicht verlangen kann, eine ihm bereits geleistete Vergütung zurückzuzahlen. Der Arbeitgeber spart sich häufig zeitaufwändige Jahresabrechnungen und kostenintensive Rechnungslegungen. Auch wenn eine Pauschalvergütungsabrede zweckmäßig erscheint, kommt sie aber dann nicht in Betracht, wenn unklar ist, ob die zu vergütende Erfindung benutzt wird und wie sich ihr Einsatz technisch und/oder wirtschaftlich entwickelt. Nach ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle (zuletzt EV vom 19.02.2013, Arb.Erf. 11/12 - unveröffentlicht) ist deshalb für die Bestimmung einer Pauschalvergütung erforderlich, dass diese Vergütung auf einer breiten Basis beruht, etwa in der Weise, dass aufgrund des planmäßigen Einsatzes der Dienstleistung von einer bestimmten Entwicklungstendenz ausgegangen oder zumindest auf den Einsatz vergleichbarer Technologien zurückgegriffen werden kann. Diese Spruchpraxis hat in der Literatur Zustimmung gefunden (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 57.4; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 40 Rn. 7 jeweils m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle). Allerdings haben weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber einen Anspruch auf Abschluss einer Pauschalvergütungsvereinbarung (ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, s. zuletzt EV vom 13.12.2012, Arb.Erf. 45/10 - unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 40 Rn. 11).

Vor diesem Hintergrund ist vorliegend eine Pauschalvergütung in Form einer Gesamtabfindung nach RL Nr. 40 Abs. 2 unangemessen. Denn es fehlt an einer Basis, auf deren Grundlage eine Prognose hinsichtlich der von der Antragsgegnerin künftig erwirtschafteten Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Zutaten möglich wäre. Vielmehr ist völlig offen, welche wirtschaftlichen Entwicklungen der Einsatz der Dienstleistung bei der Antragsgegnerin zukünftig mit sich bringt. Angesichts dessen schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, die Vergütung in Form einer laufenden Beteiligung jährlich zu bemessen und abzurechnen, was nach RL Nr. 40 Abs. 1 ohnehin den Regelfall darstellt.

F. Erfindungswert für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung, RL Nrn. 3 - 13

I. Wahl der Berechnungsmethode, RL Nr. 5

Der Wert für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung muss vorliegend nach der Lizenzanalogiemethode ermittelt werden, weil die Ermittlung des Erfindungswertes nach dieser Methode dann, wenn - wie hier - der Arbeitgeber mit erfindungsgemäßen

Produkten Umsätze erzielt, regelmäßig die geringste Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit sich bringt. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten Einigkeit.

II. Rechnerische Bezugsgröße, RL Nr. 7

Zur Ermittlung des Werts für die betriebliche Benutzung der Dienstleistung sind als rechnerische Bezugsgröße die Nettoumsätze der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Produkten heranzuziehen...

III. Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, RL Nr. 8

Beeinflusst eine Erfindung eine Vorrichtung, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, so kann nach RL Nr. 8 Satz 1 der Ermittlung des Erfindungswertes entweder der Wert der ganzen Vorrichtung oder nur der wertbeeinflusste Teil zugrunde gelegt werden. Um zu ermitteln, welche Teile der Vorrichtung bzw. des Produkts durch die Erfindung beeinflusst werden, muss untersucht werden, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten bzw. in welche technischen Problemkreise das Produkt aufzuteilen ist und welche dieser Problemkreise durch den Gegenstand der Erfindung beeinflusst werden. Grundsätzlich wird im Antragstellererfindungsrecht an die kleinste technisch-wirtschaftlich (funktionelle) Einheit angeknüpft, auf die sich die Erfindung bezieht (zu Einzelheiten s. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 21 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 2, 8 jeweils m.w.N. aus der Rechtsprechung und der Praxis der Schiedsstelle). Wird eine Gesamtanlage in ihren wesentlichen Funktionen oder Eigenschaften erheblich verbessert, ist als Bezugsgröße auf die Gesamtvorrichtung abzustellen. Es kommt darauf an, ob durch die Erfindung eine Maschine oder Vorrichtung neuen Typs entsteht, also wesentliche Eigenschaften oder Funktionen der Gesamtvorrichtung verbessert werden, etwa die Bildschärfe eines Fernsehgeräts, die Genauigkeit einer Drehbank oder die Saugfähigkeit einer Pumpe. In solchen Fällen ist die Gesamtvorrichtung Bezugsgröße. Wenn zwar ein Teil verbessert wird, welches sich als nützlich erweist und den Gesamtwert steigert, aber doch den Charakter des Gesamtprodukts nicht ändert, ist dagegen nur der verbesserte Teil der Lizenz zugrunde zu legen. Denn andernfalls würde der Erfinder an Teilen beteiligt, die er nicht erfunden oder verbessert hat (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 8 Rn. 50, 1; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 8 Rn. 4).

Nach Analyse der Patentschrift EP ...0 B1 im Blick darauf, was durch die Dienstleistung ... erreicht werden soll und was effektiv durch sie erreicht wird, ist die Schiedsstelle zu der

Überzeugung gelangt, dass die Erfindung nur die erfindungsgemäßen Zutaten kennzeichnend prägt. Denn Patentanspruch 1 der EP ...0 B1 schützt ...

Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass die Zutaten die kleinste technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße sind, die von der Diensterfindung kennzeichnend geprägt wird, weshalb zur Ermittlung des Werts dieser Erfindung auf den Nettoumsatz, den die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Zutaten erwirtschaftet hat, abzustellen ist, was auch der Auffassung der Beteiligten entspricht.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 21.12.2012 erklärt:

„Grundsätzlich gibt es im Hause der Antragsgegnerin zwei Möglichkeiten, mit dem erfindungsgemäßen Produkt Umsatz zu generieren. Zum einen können die mit dem erfindungsgemäßen Prozess hergestellten erfindungsgemäßen Zutaten als Zutat verkauft werden. In diesem Falle umfasst der Nettoverkaufspreis neben den Herstellungskosten auch den Wert für die Rohstoffe, die dann von der Antragsgegnerin selbst beschafft werden. Zum anderen können die erfindungsgemäß hergestellten erfindungsgemäßen Zutaten eingesetzt werden, wenn direkt für den Kunden die Dienstleistung der ...herstellung erbracht wird. Im letzteren Fall umfasst der dem Kunden in Rechnung gestellte Preis nur die Herstellkosten, da der Kunde selbst den zu bearbeitenden Rohstoff zur Verfügung stellt. Dieser Werklohnpreis wird bei [der Antragsgegnerin] intern auch als »Nettoverkaufspreis« bezeichnet, um anzuzeigen, dass Mehrwertsteuer und ebenfalls andere mit der Lieferung verbundene Kosten nicht enthalten sind. Da der Begriff »Nettoverkaufspreis« jedoch mehrdeutig ist, wurde in der Vergütungsvereinbarung klargestellt, dass es sich um den Werklohnpreis handelt.“

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass zur Ermittlung des Werts der Erfindung zur Berechnung der Erfindervergütung des Antragstellers auf den Nettoumsatz pro Tonne abgestellt werden muss, den die Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Zutaten dann erzielt, wenn ihr Kunde ihr die zu bearbeitenden Rohstoffe ... zur Verfügung stellt. Dieser Nettoumsatz pro Tonne ist auch dann anzusetzen, wenn die Antragsgegnerin die Rohstoffe selbst beschafft. Zwar erzielt sie im letztgenannten Fall höhere Nettoumsätze als dann, wenn ihre Kunden ihr die zu verarbeitenden Rohstoffe bereitstellen. Doch sind die Umsätze der Antragsgegnerin, die die Beschaffung der Rohstoffe abgelten, nicht erfindungsgemäß, weshalb diese Umsätze zur Ermittlung des Werts der Erfindung nicht herangezogen werden können.

IV. Lizenzsatz, RL Nr. 10

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit darüber, dass bezogen auf den Nettoumsatz mit erfindungsgemäßen Zutaten ein Lizenzsatz von 1,5 % anzusetzen ist, was auch der Auffassung der Schiedsstelle entspricht, zumal die Schiedsstelle in einem Einigungsvorschlag aus dem Jahr 1991 zu der IPC A21D 13/00 für ein patentiertes Verfahren zur Herstellung eines Pizzabodens und danach hergestellter Pizzaboden bzw. im Jahr 1990 für ein patentiertes Verfahren zur Herstellung eines klumpenfrei heiß dispergierbaren Basisprodukts für gebundene Suppen und Soßen mit der IPC A23L 1/34 jeweils einen (abgestaffelten) Lizenzsatz von 1,5 % vorgeschlagen hat (s. Hellebrand/Himmelmann, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Aufl. 2011, S. 38-40), den die Schiedsstelle auch vorliegend für angemessen hält.

V. Abstaffelung, RL Nr. 11

Eine Abstaffelung kommt vorliegend nicht in Betracht, weil der Gedanke der Kausalitätsverschiebung, der die Abstaffelung rechtfertigt, nach Überzeugung der Schiedsstelle hier nicht trägt.

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle ist dann abzustaffeln, wenn im Blick auf die hohen, mit erfindungsgemäßen Produkten erzielten Umsätze die Erfindung gegenüber anderen Faktoren aus der Sphäre der Antragsgegnerin (z.B. Ruf des Unternehmens, Werbung, Vertriebsorganisation etc.) zurücktritt (Gedanke der Kausalitätsverschiebung, s. grundlegend Hellebrand GRUR 1993, 449 ff. sowie Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 11 Rn. 19 ff., Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann, a.a.O., Anhang zu § 11/RL Nr. 11 Rn. 2 jeweils m.w.N.).

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Kunden der Antragsgegnerin ihre Endprodukte deshalb mit erfindungsgemäßen Zutaten versehen lassen, weil es ihnen genau auf das erfindungsgemäße Verfahren ankommt. Falls von der Antragsgegnerin überhaupt erfindungsgemäße Gesamtnettoumsätze über 1.533.875,64 € (= 3 Mio. DM; ab diesem Gesamtumsatz setzt die Abstaffelung nach RL Nr. 11 ein) erzielt werden sollten, sind diese nicht nach RL Nr. 11 abzustaffeln. Denn für die Erteilung von Aufträgen an die Antragsgegnerin spielen Faktoren aus ihrer Sphäre keine Rolle, weshalb vorliegend der Gedanke der Kausalitätsverschiebung nicht trägt. Die von der Antragsgegnerin mit erfindungsgemäßen Zutaten erzielten Umsätze gehen kausal vornehmlich auf die Erfindung und nicht auf Umstände aus der Sphäre der Antragsgegnerin zurück. Insofern verschiebt sich die Kausalität für diese Umsätze nicht von der Erfindung weg und zu Leistungen der Antragsgegnerin hin. Erfindungsgemäße Gesamtnettoumsätze der Antragsgegnerin dürfen deshalb nicht nach RL Nr. 11 abgestaffelt werden...

VII. Erfindungen, deren Verwertbarkeit noch nicht feststellbar ist, RL Nr. 23

Die Antragsgegnerin hat in ihrem Vergütungsfestsetzungsschreiben vom 28.11.2011 erklärt, bisher seien nur wenige Probelieferungen an Testkunden erfolgt und ansonsten weltweit keine Umsätze unter Verwertung der Diensterfindung realisiert worden. Mit Schriftsatz vom 16.07.2012 hat die Antragsgegnerin vorgetragen, sie habe die Erfindung bisher noch nicht benutzt; es seien bisher nur kleinere Mengen zu Bemusterungs- und Testzwecken an einige potentielle Kunden gesandt worden. Zum Zeitpunkt der Verhandlungen über die Erfindungsvergütung habe der Umsatz mit den bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten und geplanten Probelieferungen 1.303 € betragen. Mit Schriftsatz vom 21.12.2012 hat die Antragsgegnerin erneut herausgestellt, sie habe bisher lediglich kleine Mengen als Musterware verkauft. Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 05.02.2013 bestritten, dass die Antragsgegnerin unter Verwendung der Diensterfindung bisher nur Muster verkauft habe.

Weil der Arbeitgeber nicht immer sofort feststellen kann, ob eine Erfindung wirtschaftlich verwertbar ist oder ob mit ihrer späteren Verwertbarkeit zu rechnen ist, es vielmehr in einer Reihe von Fällen einer gewissen Zeit der Prüfung und Erprobung bedarf, ist nach RL Nr. 23 Abs. 1 die Zahlung einer Vergütung in der Regel nicht angemessen, wenn und solange der Arbeitgeber die Erfindung prüft und erprobt und dabei die wirtschaftliche Verwertbarkeit noch nicht feststeht. Die Möglichkeit, dass sich eine Verwertbarkeit ergibt, wird nach RL Nr. 23 Abs. 1 Satz 5 dadurch angemessen abgegolten, dass der Arbeitgeber auf seine Kosten die Erfindung überprüft und erprobt und damit seinerseits dem Erfinder die Gelegenheit einräumt, bei günstigem Prüfungsergebnis eine Vergütung zu erhalten. RL Nr. 23 liegt rechtspolitisch der Leitgedanke zugrunde, den Arbeitgeber in der Zeit, in der er nur Kosten hat, nicht mit Erfindervergütung zu belasten, auch wenn er zur Prüfung und Erprobung die Erfindung benutzt und zu diesem Zweck bereits erfindungsgemäße Gegenstände hergestellt hat (Schiedsstelle, EVe vom 08.08.1989, Arb.Erf. 90/98; vom 25.01.1995, Arb.Erf. 79/93; vom 12.01.2011, Arb.Erf. 12/08; vom 17.01.2013, Arb.Erf. 23/11 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 23 Rn. 4).

Nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (EVe vom 12.10.2006, Arb.Erf. 8/05, vom 25.01.1995, Arb.Erf. 79/93, vom 08.08.1989, Arb.Erf. 90/88 und ZB vom 06.02.1992, Arb.Erf. 49/91 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis) und der Auffassung in der Literatur (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 23 Rn. 16 m.w.N. zur Spruchpraxis der Schiedsstelle) ist RL Nr. 23 weit auszulegen. Die Empfehlung der RL Nr. 23 umfasst nicht nur die technische Prüfung und Erprobung, sondern auch die Testung und Erforschung des Marktes, wozu u.a. auch gelegentliche Verkäufe oder Lieferungen zu Testzwecken gehören. Der Arbeitgeber ist dem

Arbeitnehmer in Fällen dieser Art aber nur dann nicht zur Vergütung verpflichtet, wenn der Testzweck eindeutig im Vordergrund steht und der aus Testverkäufen erzielte Erlös vernachlässigbar gering ist.

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, weshalb sie den Beteiligten vorschlägt, die bis Ende Juni 2012 mit erfindungsgemäßen Zutaten von der Antragsgegnerin erzielten (Netto-) Umsätze i.H.v. 6.329 € nach RL Nr. 23 zu behandeln. Eine Vergütung des Antragstellers für diese Umsätze hält die Schiedsstelle nach RL Nr. 23 Abs. 1 Satz 3 nicht für angemessen.

Die Antragsgegnerin (a.a.O.) hat nach Auffassung der Schiedsstelle durchaus glaubhaft erklärt, sie habe bisher nur Testkunden mit erfindungsgemäßen Proben beliefert und zu Bemusterungs- und Testzwecken nur kleinere Mengen an einige potentielle Kunden gesandt. Dabei hätten Test- und Mustermengen des ...produkts „...“ im Wert von 1.836 € und des ...pulvers „...“ im Wert von 4.493 € verkauft werden können. Ihr Umsatz bis Juni 2012 belaufe sich deshalb auf bloß 6.329 €. Die Schiedsstelle meint, dass bei Verkäufen mit einem derart geringen Umsatz innerhalb von gut zweieinhalb Jahren ... es sich in der Tat um Testverkäufe handelt.

Vorausgesetzt, der Umsatz von 6.329 € würde allein auf dem Verkauf erfindungsgemäßer Zutaten und nicht (auch) auf dem Verkauf nicht erfindungsgemäßer zugekaufter Rohstoffe beruhen (s. oben III.), hätte der Antragsteller gegen die Antragsgegnerin einen Anspruch auf Erfindervergütung i.H.v. 8,66 € ($6.329 \text{ € erfindungsgemäßer Nettoumsatz} \times 0,015 \text{ Lizenzsatz} = 94,94 \text{ € Erfindungswert} \times 0,32 \text{ Miterfinderanteil} \times 0,285 \text{ Anteilfaktor}$). Insofern hält die Schiedsstelle den aus den Testverkäufen von der Antragsgegnerin erzielten Erlös für vernachlässigbar gering...

J. Angebot der Antragsgegnerin zum Abkauf der Rechte des Antragstellers aus § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG; Unbilligkeit, § 23 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller in ihrem Vergütungsangebotsschreiben vom 28.09.2011 und mit Schreiben vom 28.11.2011 den Abkauf seines Rechts auf Einwilligung in eine andere Vergütungsregelung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 ArbEG zuletzt gegen Zahlung eines einmaligen Pauschalbetrags i.H.v. 300 € angeboten. Der Antragsteller hält einen solchen Verzicht für unbillig. In diesem Zusammenhang weist die Schiedsstelle auf Folgendes hin:

Vereinbarungen über Dienstfindungen nach ihrer Meldung sind nach § 22 Satz 2 ArbEG zulässig. Die Wirksamkeit von Vereinbarungen, in denen der Arbeitgeber von ihn treffenden Verpflichtungen des ArbEG befreit wird, ist unabhängig von der Existenz und Höhe einer entgeltlichen Gegenleistung zu beurteilen. Die in der Industrie angebotenen

und gezahlten Pauschalbeträge sind keine Gegenleistung für den Verzicht des Arbeitnehmererfinders auf Rechte aus dem ArbEG, sondern sollen den Arbeitnehmer zum Abschluss entsprechender Verzichtsvereinbarungen bewegen, die dem Arbeitgeber helfen, Kosten zu senken. Insofern sind Verzichtsvereinbarungen der genannten Art jeweils im Einzelfall an dem Maßstab des § 23 Abs. 1 ArbEG zu messen. In erheblichem Maße unbillig ist eine Vergütungsvereinbarung, in der der Arbeitnehmererfinder auf Ansprüche aus dem ArbEG verzichtet, nach § 23 Abs. 1 ArbEG nur dann, wenn die nach dem ArbEG angemessene Gegenleistung für den Verzicht mindestens doppelt so hoch ist wie die vereinbarte, wobei bei hohen absoluten Unterschiedsbeträgen diese Erheblichkeitsschwelle sinkt. Bei der Bewertung ist auf den Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung abzustellen (Schiedsstelle, B u. EV vom 18.07.2012, Arb.Erf. 30/10 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis).