



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.01.2013	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 44/11
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 43 Abs. 3 ArbEG, § 31 Abs. 1 ArbEG, § 35 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG, § 9 Abs. 1 ArbEG, § 12 ArbEG		
Stichwort:	Verfahrensgegenstand eines Schiedsstellenverfahrens, keine Benutzung des Dienstleistungspatents durch Erstellung von Vorprüfunterlagen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Lässt sich der Antragsgegner im Verfahren vor der Schiedsstelle auf den Antrag ein, einen Einigungsvorschlag für eine angemessene Vergütung für den Gegenstand eines Dienstleistungspatents zu unterbreiten und behandelt der Sachvortrag zunächst nur Vergütungsansprüche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, so enthält der Gegenstand des Verfahrens, auf den er sich eingelassen hat, auch Vergütungsansprüche für nach diesem Zeitpunkt liegende Zeiträume.
2. Die Erstellung von Vorprüfunterlagen in Erfüllung eines Engineeringauftrags stellt keine Benutzung des Dienstleistungspatents im Sinne des §§ 9 und 10 PatG bzw. der Art. 25 und 26 GPÜ dar, sondern eine Vorbereitungshandlung, die die zukünftige Benutzung der geschützten Erfindung zum Ziel hat, aber nicht vom Patentschutz erfasst wird und daher nicht vergütungspflichtig ist.

Gründe:

Zum Sachverhalt

Der Antragsteller, der bis zum 30.06.2008 bei der Antragsgegnerin beschäftigt war, ist Alleinerfinder der Dienstleistung „Apparat und ein Verfahren zu dessen Herstellung“, die Gegenstand der Patentschrift EP 1 ... B1 ist. Die Erfindung betrifft einen Apparat zur

Verwendung in Kraftwerken. Das Unternehmen V GmbH hat der Antragsgegnerin, die diese Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, einen Engineeringauftrag zur Erstellung von genehmigungsfähigen Vorprüfunterlagen für das Kraftwerk X erteilt und für die Erstellung dieser Vorprüfunterlagen im Jahr 2007 ... € gezahlt. Die Antragsgegnerin hat hierfür mit Schreiben vom 26.05.2011 eine Erfindervergütung des Antragstellers in Höhe von ... € errechnet und an ihn ausgezahlt. Von den vereinnahmten ... € hat die Antragsgegnerin als erfindungsgemäßen Umsatz 40 % ... angesetzt, diesen mit einem Lizenzsatz von 5 % und einem Anteilsfaktor von 12 % multipliziert und ist so zu einer Erfindervergütung in Höhe von ... € gelangt ... Mit Schreiben vom 15.06.2011 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller mitgeteilt, es bleibe bei dem von ihr angesetzten „Erfindungsanteil Ea“ von 40 %. Zusätzlich zu der Erfindervergütung des Antragstellers in Höhe von ... € hat die Antragsgegnerin eine Verzinsung in Höhe von ... € errechnet und dem Antragsteller ausgezahlt. Der Antragsteller hat von der Antragsgegnerin mit patentanwaltlichem Schreiben vom 07.07.2011 den Ansatz des „Erfindungsanteils Ea (Anteil der Erfindung am Gesamtvolumen) von 40 %“ „beanstandet“ und verlangt, als „Erfindungsanteil Ea“ 100 % anzusetzen. Die Antragsgegnerin hat dies mit Schreiben vom 04.08.2011 abgelehnt.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Antragsteller mit Schriftsatz vom 23.08.2011 an die Schiedsstelle gewendet und beantragt, durch Einigungsvorschlag eine angemessene Vergütung festzustellen, die dem Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin für die verfahrensgegenständliche Dienstleistung zusteht.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 22.11.2011 vorgetragen, der in ihrer Vergütungsberechnung vom 27.05.2011 (gemeint ist wohl der 26.05.2011) angesetzte Umsatz sei nicht vergütungsrelevant, weil er nicht durch Nutzung der patentgeschützten Lehre erzielt worden sei. Gegenstand des Auftrages, der zu einem Umsatz von ... € geführt habe, sei ein Engineeringauftrag zur Erstellung von genehmigungsfähigen Vorprüfunterlagen für das Kraftwerk X gewesen. Diese Vorprüfunterlagen würden ... ausschließlich dazu dienen, die Genehmigung des ... Ministeriums ... als der zuständigen Aufsichtsbehörde für die geplante bauliche Veränderung des Kraftwerks X zu erhalten. Anhand dieser Vorprüfunterlagen habe geprüft werden sollen, ob sichergestellt werden könne, dass die Umgebung nicht gefährdet werde, da der Behälter des Apparats hohem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt sei. Die Vorprüfunterlagen, die diverse Dokumente und Berechnungen enthalten hätten, seien nach Fertigstellung durch die Antragsgegnerin von dem Auftraggeber der zuständigen Aufsichtsbehörde übergeben und von dieser dem TÜV ... zur technischen Beurteilung der Abnahme weitergeleitet worden. Die Errichtung und der Einbau eines erfindungsgemäßen Apparats seien nicht Gegenstand des Engineeringauftrages gewesen. Zu einer Bestellung und dem Einbau eines solchen Apparats sei es nie gekommen. Der gesamte Auftrag sei zwischenzeitlich storniert worden.

Die Erstellung der Vorprüfunterlagen sei als bloße Vorbereitungshandlung zu bewerten, welche der zukünftigen Benutzung der geschützten Erfindung gedient hätte.

Vergütungspflichtig seien aber nur Verwertungshandlungen, die im Schutzbereich des Patents lägen. Vorbereitungshandlungen dagegen, die die zukünftige Benutzung einer Erfindung zum Ziel hätten und nicht zu den in den §§ 9 und 10 PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen zählen würden, würden vom Patentschutz nicht erfasst. Insofern sei sie dem Antragsteller hinsichtlich der vereinnahmten ... € für die Erstellung der Vorprüfunterlagen nicht vergütungspflichtig. Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 1987, 626/627 - Rundfunkübertragungssystem) sei selbst die Lieferung eines patentgeschützten Gegenstands zwecks Stellung eines behördlichen Antrags eine bloße Vorbereitungshandlung, die nicht dem Patentschutz unterfalle. Vorliegend hätten die Vorprüfunterlagen allein der behördlichen Überprüfung der Sicherheitstechnik gedient. Die Erstellung dieser Vorprüfunterlagen falle somit als bloße Vorbereitungshandlung nicht in den Schutzbereich des Patents. Weil sie die Diensterfindung nicht benutzt habe, habe der Antragsteller gegen sie keinen Anspruch auf Erfindervergütung. Der Antragsteller sei vielmehr verpflichtet, die ihm gezahlte Erfindervergütung zuzüglich der ihm gezahlten Zinsen an sie zurückzuzahlen. Unabhängig von der Frage der Benutzung der Diensterfindung präge diese kennzeichnend nur ..., weshalb - namentlich mit Blick auf die Wechselwirkung zwischen Bezugsgröße und dem von ihr angesetzten Lizenzsatz von 5 % - als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße nicht 40 %, sondern nur 5 % eines erfindungsgemäßen Apparats angesetzt werden könnten.

Der Antragsteller hat dem mit Schriftsatz vom 20.12.2011 entgegengehalten, ein komplettes Angebot für die Lieferung eines patentgeschützten Gegenstands stelle eine Benutzung des Patents dar, die zu vergüten sei. Unabhängig davon bestehe keine Verpflichtung zur Rückzahlung bereits gezahlter Erfindervergütung. Ihm sei bekannt, dass bei der Antragsgegnerin im Januar 2011 ein erfindungsgemäßer Apparat zu einem Preis von ca. ... € bestellt worden sei, was eine Presseerklärung der Muttergesellschaft der Antragsgegnerin ... bestätige... Nach ... sei der Auftrag von Januar 2011 „annulliert“ worden. Die Antragsgegnerin - so hat der Antragsteller gefordert - möge den von ihr in diesem Zusammenhang „erzielten Annullierungserlös“ benennen. Weil er Alleinerfinder des Patents sei, stehe ihm ein „Erfindungsanteil Ea von 100 % am Gesamtvolumen des erzielten Umsatzes des verbesserten Apparats“ zu.

Die Antragsgegnerin hat es mit Schriftsatz vom 13.03.2012 abgelehnt, das Schiedsstellenverfahren auf die Vergütung des Antragstellers für das Jahr 2011 auszuweiten und im übrigen an ihrer Auffassung, dass sie die Diensterfindung nicht benutzt habe und als technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße der Ansatz von 5 % eines erfindungsgemäßen

Apparats angemessen sei, festgehalten. Zu einem „Annullierungserlös“ hat sie sich nicht geäußert.

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.

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. Ob und wenn ja wann der Antragsteller der Antragsgegnerin die Diensterfindung gemeldet hat, ist dem Vortrag der Beteiligten nicht zu entnehmen. Hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Diensterfindung nicht nach § 5 Abs. 1 ArbEG gemeldet, ist nach der Spruchpraxis der Schiedsstelle (B u. TEV vom 28.01.2010, Arb.Erf. 56/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 1, S. 318/322 f.; B u. EV vom 21.10.2010, Arb.Erf. 21/09; B u. TEV vom 02.03.2011, Arb.Erf. 14/08; EV vom 03.05.2011, Arb.Erf. 10/09; EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10 - alle unveröffentlicht) für die Anwendung des ArbEG entscheidend, zu welchem Zeitpunkt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Diensterfindung hätte melden müssen. Nach § 5 Abs. 1 ArbEG (a.F. und n.F.) ist der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, verpflichtet, sie „unverzüglich“ dem Arbeitgeber zu melden. Unverzüglich ist eine Erfindungsmeldung dann, wenn sie ohne schuldhaftes Zögern erfolgt (s. die Legaldefinition in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB, die für das gesamte Privatrecht gilt). Geboten ist deshalb ein nach den Umständen des Einzelfalles zu messendes beschleunigtes Handeln des Arbeitnehmers, das das Interesse beider Arbeitsvertragsparteien an einer möglichst frühzeitigen Offenbarung der Diensterfindung im Blick auf die Prioritätssicherung berücksichtigt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 5. Aufl. 2012, § 5 Rn. 28; Reimer/Schade/Schippel/Rother, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, Kommentar, 8. Aufl. 2007, § 5 Rn. 19 jeweils m.w.N.; BGH vom 19.05.2005, GRUR 2005, 761 - Rasenbefestigungsplatte).

Der Antragsteller musste der Antragsgegnerin die Diensterfindung unverzüglich nach ihrer Fertigstellung, also auf jeden Fall vor der Anmeldung der Erfindung zur Erteilung eines Patents nach § 5 ArbEG melden. Die Erfindung ist ... 2006 zur Erteilung eines Patents

beim EPA angemeldet worden. 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. Verfahrensgegenstand, § 31 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG

Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle ist die angemessene Vergütung des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin für die Dienstleistung „Apparat und ein Verfahren zu dessen Herstellung“, die Gegenstand der Patentschrift EP 1 ... B1 ist.

Der Gegenstand eines Verfahrens vor der Schiedsstelle wird durch den vom Antragsteller in seinem Antragschriftsatz nach § 31 Abs. 1 ArbEG der Schiedsstelle zur Beurteilung vorgelegten Lebenssachverhalt bestimmt, also durch den Streitfall, der die Anrufung der Schiedsstelle veranlasst hat (Schiedsstelle, B u. EV vom 01.10.2007, Arb.Erf. 53/04; EV vom 25.09.2008, Arb.Erf. 36/07; B vom 27.11.2008, Arb.Erf. 2/08 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 15.04.2010, Arb.Erf. 36/08; EV vom 12.01.2011, Arb.Erf. 12/08 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 7 f.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 35 Rn. 3). Eine Änderung des Verfahrensgegenstandes im Laufe des Schiedsstellenverfahrens durch einen Beteiligten kann nur mit Zustimmung des anderen erfolgen. Äußert sich der andere Verfahrensbeteiligte nicht zu dem Antrag auf Verfahrenserweiterung oder lehnt es im Blick auf die Erweiterung des Verfahrensgegenstandes ab, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen, ist das Verfahren nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ArbEG insoweit erfolglos beendet (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 33 Rn. 8, § 35 Rn. 7).

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 23.08.2011 beantragt,

„durch Einigungsvorschlag eine angemessene Vergütung festzustellen, die dem Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin aus der unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistung zusteht, die Gegenstand des Patents EP 1 ... B1 ist.“

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 06.10.2011 erklärt, sie lasse sich auf das Schiedsstellenverfahren ein, und mit Schriftsatz vom 13.03.2012 vorgetragen,

„dass es die Antragsgegnerin ablehnt, das Schiedsstellenverfahren ... auf die Vergütung des Antragstellers für 2011 auszuweiten. Sie wird sich hierauf nicht einlassen.“

Der Antragsteller hat in seinem Antragschriftsatz vom 23.08.2011 seine Forderung nach Zahlung angemessener Erfindervergütung nicht zeitlich beschränkt. Hierauf hat sich die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 06.10.2011 eingelassen. Insofern ist Gegenstand des Verfahrens vor der Schiedsstelle auch die Vergütung des Antragstellers für die Diensterfindung im Jahr 2011. Der Antragsteller hat durch die Forderung der Zahlung von Erfindervergütung auch für das Jahr 2011 seinen Schiedsantrag vom 23.08.2011 nicht erweitert, weshalb die Ablehnung der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 13.03.2012, sich insoweit auf das Verfahren nicht einzulassen, ins Leere geht.

C. 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 Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

D. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbEG

Die Verfahrensbeteiligten haben Art und Höhe der Vergütung für die Diensterfindung weder nach § 12 Abs. 1 ArbEG miteinander vereinbart, noch hat die Antragsgegnerin die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Antragsteller nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG festgesetzt.

Der Antragsteller hat das Angebot der Antragsgegnerin vom 26.05.2011 auf Zahlung von Erfindervergütung in Höhe von ... € für die Durchführung des Engineeringauftrags der V GmbH hinsichtlich der Erstellung von Vorprüfunterlagen abgelehnt. Denn dem Schreiben der Antragsgegnerin an den Antragsteller vom 15.06.2011 ist zu entnehmen, dass der Antragsteller den von der Antragsgegnerin gewählten Ansatz einer technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße von 40 % abgelehnt hat. Die Antragsgegnerin hat nämlich dem Antragsteller mit Schreiben vom 15.06.2011 mitgeteilt, es bleibe bei dem Erfindungsanteil Ea in Höhe von 40 %, was nur verständlich ist, wenn der Antragsteller mit dem Ansatz der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße von 40 % nicht einverstanden war. Außerdem hat der Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 07.07.2011 erklärt, er habe den Erfindungsanteil Ea von 40 % „beanstandet“. Insofern hat der Antragsteller die Vergütungsangebote der Antragsgegnerin vom 26.05.2011 und vom 15.06.2011 abgelehnt, weshalb zwischen den Beteiligten kein Vertrag über die Erfindervergütung zustande gekommen ist.

Die Antragsgegnerin hat die Vergütung des Antragstellers nicht nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ArbEG festgesetzt. Die schriftliche Erklärung des Arbeitgebers, mit der er nach § 12 Abs.

3 Satz 1 ArbEG die Erfindervergütung einseitig festsetzt, muss eindeutig erkennen lassen, dass der Arbeitgeber eine Vergütungsfestsetzung vornimmt. Der Rechtscharakter der Festsetzung muss für den Arbeitnehmer zweifelsfrei erkennbar sein (Schiedsstelle, EV vom 15.03.1994, Arb.Erf. 121/92 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis). Aus der Urkunde muss deutlich werden, dass der Arbeitgeber einseitig die Vergütung abschließend und verbindlich festlegt. Eine bloße Vergütungsberechnung genügt für eine Vergütungsfestsetzung deshalb ebenso wenig wie ein als Vergütungsangebot formuliertes Schreiben. Namentlich bei einem Vergütungsangebotsschreiben fehlt die für eine Vergütungsfestsetzung erforderliche einseitige Bindung des Arbeitgebers (Schiedsstelle, EVe vom 14.02.1995, Arb.Erf. 46/93; vom 20.01.1997, Arb.Erf. 34/93; vom 19.10.2004, Arb.Erf. 29/02; vom 05.12.2007, Arb.Erf. 35/06; vom 24.07.2008, Arb.Erf. 5/07 - alle in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; B u. EV vom 16.12.2008, Arb.Erf. 19/07; EV vom 25.02.2010, Arb.Erf. 24/08; EV vom 15.11.2011, Arb.Erf. 60/09; B u. EV vom 28.06.2012, Arb. Erf. 32/11; EV vom 04.12.2012, Arb.Erf. 56/11 - alle unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 50; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 33). In den Schreiben der Antragsgegnerin vom 26.05.2011 und vom 15.06.2011 ist dieser erforderliche einseitige Bindungswille der Antragsgegnerin nicht zu erkennen. Vielmehr stellen diese Schreiben Vergütungsangebote der Antragsgegnerin dar, die der Antragsteller abgelehnt hat.

E. Keine betriebliche Benutzung der Diensterfindung durch die Antragsgegnerin bei Erstellung der Vorprüfunterlagen 1 und Vorprüfunterlagen 2 für die V GmbH

Der Diensterfindung kommt unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Benutzung kein Wert zu, weil die Antragsgegnerin die Diensterfindung bei Erstellung der Vorprüfunterlagen 1 und Vorprüfunterlagen 2 für die V GmbH nicht benutzt hat.

Die Benutzung der Diensterfindung ist allein auf patentrechtlicher Basis und damit auf der Grundlage der Patentansprüche zu bestimmen. Eine Diensterfindung wird zum einen dann benutzt, wenn das auf die Erfindung zurückgehende Patent wortsinngemäß (also identisch oder gegenständlich) benutzt wird, was dann der Fall ist, wenn alle Merkmale des Patentanspruchs so verwirklicht werden, wie sie nach den Erkenntnissen zu verstehen sind, die im Rahmen der Auslegung (gegebenenfalls unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen, § 14 Satz 2 PatG) gewonnen worden sind.

Entscheidend ist der technische Sinngehalt, der sich unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung mit ihnen verbindet. Eine Diensterfindung wird zum anderen dann benutzt, wenn das auf die Erfindung zurückgehende Patent äquivalent benutzt wird, was dann der Fall ist, wenn

- das Austauschmittel dieselbe technische Wirkung erzielt, die das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel nach der Lehre des Klagepatents erreichen soll (Gleichwirkung) und
- der Durchschnittsfachmann mit dem Kenntnisstand des Prioritätstages ohne erfinderische Überlegungen in der Lage war, das Austauschmittel als funktionsgleiches Lösungsmittel aufzufinden (Naheliegen) und
- der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht gezogen hat, die zu der im Wortsinn des Patentanspruchs liegenden gegenständlichen Ausführungsform gleichwertig ist (Gleichwertigkeit) (so Schulte/Kühnen, PatG mit EPÜ, Kommentar, 8. Aufl. 2008, § 14 PatG Rn. 53 ff. m.w.N.; s. auch Benkard/Scharen, PatG, GebrMG, Kommentar, 10. Aufl. 2006, § 14 PatG Rn. 57, 91 jeweils mit umfangreichen Nachweisen).

Der Arbeitgeber muss also von den tragenden Gedanken der Erfindung Gebrauch machen (Schiedsstelle, EVe vom 05.07.1982, Arb.Erf. 72/81; vom 03.03.1986, Arb.Erf. 74/85; vom 15.02.1991, Arb.Erf. 48/90; vom 15.12.2009, Arb.Erf. 16/09; vom 06.05.2005, Arb.Erf. 46/08 vom 22.07.2010, Arb.Erf. 25/09; vom 15.12.2010, Arb.Erf. 12/09 - alle unveröffentlicht; vom 04.11.2003, Arb.Erf. 23/01, Bl.f.PMZ 2005, 83/87; vom 12.11.2008, Arb.Erf. 26/07 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 91; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl. 2009, Einleitung Rn. 53; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden mit Mustertexten, 5. Aufl. 2010, Rn. 232 jeweils m.w.N.).

Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin bei der Erstellung der Vorprüfunterlagen 1 und der Vorprüfunterlagen 2 in Erfüllung des Engineeringauftrags, den die V GmbH der Antragsgegnerin erteilt hat, das EP 1 ... nicht im Sinne des §§ 9 und 10 PatG bzw. der Art. 25 und 26 GPÜ benutzt hat, sondern bei der Anfertigung der Vorprüfunterlagen Vorbereitungshandlungen vorgenommen hat, die die zukünftige Benutzung der geschützten Erfindung zum Ziel hatten, aber nicht zu den in den §§ 9 und 10 PatG bzw. Art. 25 und 26 GPÜ genannten Benutzungshandlungen zählen und deshalb nicht vom Patentschutz erfasst werden.

Der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil „Rundfunkübertragungssystem“ vom 24.03.1987 (X ZR 20/86, GRUR 1987, 626/627), auf das die Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 22.11.2011 Bezug genommen hat, im hier interessierenden Zusammenhang in Rz. 25 Folgendes ausgeführt (zu Vorbereitungshandlungen s.a. Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 29 und Schulte/Kühnen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 40 f. jew. mit umfangreichen Nachweisen.):

„3. Die Beklagten sind durch ein Patent auch nicht gehindert, für die mit der Klage angegriffenen Autoradios eine FTZ-Prüfnummer zu beantragen. Vorbereitungshandlungen, die die zukünftige Benutzung der geschützten Erfindung zum Ziel haben und nicht zu den in § 6 PatG 1968 dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen zählen, werden vom Patentschutz nicht erfaßt (Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl., § 6 PatG Rdnr. 23; ebenso 7. Aufl. zu § 9 PatG Rdnr. 28). Um eine solche Vorbereitungshandlung handelt es sich hier. Der Erhalt einer FTZ-Prüfnummer ist Voraussetzung für den Vertrieb von Radiogeräten im Inland (vgl. hierzu die Verfügung Nr. 358/1970 des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, betreffend technische Vorschriften für Ton-Rundfunkempfänger - Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, Ausgabe A, S. 57 in Verb. mit § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen, nunmehr in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 1977, BGBl. I S. 459, berichtigt S. 573, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verhinderung des Mißbrauchs von Sendeanlagen vom 27. Juni 1986, BGBl. I S. 948). Das betreffende - unterstellt im übrigen (vgl. vorstehend unter 2.) patentverletzende - Radiogerät wird durch eine derartige Handlung weder in Verkehr gebracht noch feilgehalten. Das folgt aus der Zielrichtung des Fernmeldeanlagengesetzes. Geschütztes Rechtsgut ist die Fernmeldehoheit des Bundes, die vom Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen ausgeübt wird (§ 1 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 2 1. Hs. FAG). Dementsprechend orientiert sich die Prüfung beim Fernmeldetechnischen Zentralamt allein an den genannten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Fernmeldehoheit. Gegenstand der Prüfung vor Erteilung der FTZ-Prüfnummer ist vor allem, daß der betreffende Gerätetyp den „Technischen Vorschriften für Ton- Rundfunkempfänger“ entspricht (Nr. 6 der Verfügung Nr. 358/1980) und den Empfang anderer Rundfunkempfänger nicht stört (Nrn. 1 und 2 dieser Verfügung). Unter diesen Umständen kann in der Überlassung eines Radioempfangsgerätes an die Prüfstelle allein kein gewerbsmäßiger Gebrauch des Radioempfangsgerätes liegen. Die Prüfung bezieht sich nämlich nicht auf die kommerzielle Verwertbarkeit der Erfindung, sondern ist allein an dem beschriebenen Anliegen ausgerichtet, das die Erfindung nicht berührt.“

Die Schiedsstelle meint, dass der vorliegende Sachverhalt dem vom BGH entschiedenen Fall „Rundfunkübertragungssystem“ entspricht und deshalb die Erstellung der Vorprüfunterlagen durch die Antragsgegnerin als Vorbereitungshandlung für eine

zukünftige Benutzung der patentierten Erfindung, nicht aber als Benutzungshandlung im Sinne der §§ 9 und 10 PatG bzw. Art. 25 und 26 GPÜ zu qualifizieren ist...

Ebenso wie in der BGH-Entscheidung „Rundfunkübertragungssystem“ der Erhalt einer FTZ-Prüfnummer Voraussetzung für den Vertrieb von Radiogeräten im Inland war, war in der vorliegenden Schiedssache die Erstellung von Vorprüfunterlagen Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung ... hinsichtlich der Veränderung des Kraftwerks X durch Austausch von Apparaten. Durch die Erstellung der Vorprüfunterlagen hat die Antragsgegnerin insbesondere keinen erfindungsgemäßen Apparat, also kein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, angeboten. Die Benutzungshandlung des Anbietens i.S.v. § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG geht regelmäßig dem Inverkehrbringen voraus. Anbieten ist jede Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (Schulte/Kühnen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 51 mit Hinweis auf BGH GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel; BGH GRUR 1970, 358/360 - Heißläuferdetektor). Die Antragsgegnerin hat ihrer Auftraggeberin, der V GmbH, durch die Verpflichtung zur Erstellung der Vorprüfunterlagen 1 und 2 weder einen erfindungsgemäßen Apparat zur Verfügung gestellt noch ihr zum Erwerb angeboten. Das folgt - in Anlehnung an das Urteil „Rundfunkübertragungssystem“ des BGH - aus der Zielrichtung ... der Sicherheitstechnischen Regeln ...

F. Technisch-wirtschaftlich funktionelle Einheit, RL Nr. 8

... Weil die Antragsgegnerin aus den dargelegten Gründen nach Überzeugung der Schiedsstelle die Dienstleistung bei der Erstellung der Vorprüfunterlagen 1 und 2 nicht benutzt hat, bedarf es keines Einigungsvorschlags zur Frage der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße nach RL Nr. 8.

G. Erfindungswert hinsichtlich eines geldwerten, kausal auf die Dienstleistung zurückzuführenden Vorteils der Antragsgegnerin für die Stornierung des Vertrags zwischen ihr und der V GmbH? Anspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung

Die Antragsgegnerin erteilt dem Antragsteller Auskunft, ob sie für die Stornierung des Vertrags zwischen ihr und der V GmbH einen geldwerten Vorteil erhalten hat, der kausal auf die verfahrensgegenständliche Dienstleistung zurückgeht.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 22.11.2011 vorgetragen, es sei nie zu einer Bestellung und dem Einbau eines erfindungsgemäßen Apparats gekommen. Vielmehr sei

der gesamte Auftrag zwischenzeitlich storniert worden. Der Antragsteller hat hierzu mit Schriftsatz vom 20.12.2011 Folgendes erklärt:

„Dem Antragsteller ist bekannt, dass der Auftrag zur Lieferung des durch das in Rede stehende Patent geschützten Apparats im Januar 2011 mit einem Volumen von ca. ... bestellt wurde...“

Die Antragsgegnerin hat sich hierzu nicht geäußert.

Die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Umstände liegen beim Anspruchsteller, also beim Arbeitnehmer (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 300 m.w.N.). Aus § 242 BGB ergibt sich aber eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann (Palandt/Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 71. Aufl. 2012, § 260 Rn. 4 m.w.N.). Aus diesem Grund hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunftserteilung. Der Arbeitnehmererfinder trägt die Darlegungs- und Beweislast für die seinen Anspruch auf Erfindervergütung begründenden Umstände. Die wesentlichen Parameter zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs liegen aber in der Sphäre des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchsetzung seines Anspruchs auf Erfindervergütung ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen. Die Auskunft ist ihrem Inhalt nach eine Wissenserklärung, die die zur Durchsetzung des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders notwendigen Informationen enthalten muss. Dabei umfasst der auf § 242 BGB gegründete Anspruch auf Auskunft anders als der Anspruch auf Rechnungslegung grundsätzlich keine Pflicht zur Vorlage von Belegen (Palandt/Grüneberg, a.a.O., § 260 Rn. 14 f. m.w.N.). Nach den §§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB ist daher die Antragsgegnerin grundsätzlich verpflichtet, dem Antragsteller die Auskünfte zu erteilen, die dieser benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihm zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung berechnen zu können. Der Anspruch auf Auskunftserteilung, der eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann, ist Hilfsanspruch zum Vergütungsanspruch (Hauptanspruch) des Arbeitnehmers (Schiedsstelle, B u. EV vom 15.04.2010, Arb.Erf. 36/08 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2010, Bd. 2, S. 674 ff.).

Vor diesem Hintergrund schlägt die Schiedsstelle den Beteiligten vor, dass die Antragsgegnerin dem Antragsteller Auskunft darüber erteilt, ob sie von der V GmbH einen geldwerten Vorteil erhalten hat, der kausal auf die Dienstleistung zurückgeht.

Vergütungspflichtig sind nur solche Vorteile, die kausal auf die Dienstleistung zurückzuführen sind. Umstände, die nicht im kausalen Zusammenhang zu der Erfindung selbst stehen, bleiben außer Ansatz. Dabei sind gegebenenfalls auch mittelbare Auswirkungen der Erfindung zu berücksichtigen. Wirkt sich eine Erfindung mittelbar aus und führt sie zu einem indirekten Nutzen des Arbeitgebers, fällt auch dieser Nutzen unter die tatsächliche wirtschaftliche Verwertung. Auch mittelbare Vorteile aus einer Dienstleistung können deshalb vergütungspflichtig sein. Allerdings muss die Erfindung eine vorrangige, entscheidende kausale Bedeutung für diese mittelbaren Vorteile haben. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Erfindung als entscheidendes Druckmittel dient, Vermögensvorteile von Dritten (z.B. Preissenkung von Zulieferern) zu erreichen oder wenn die Erfindung als Werbemittel zum Abschluss anderweitiger Aufträge eingesetzt wird oder Grund für den Erhalt eines Forschungsauftrages ist. Ist die Erfindung dagegen von bloß nachgeordneter Bedeutung für den wirtschaftlichen Vorteil, kommt eine Vergütungspflicht nicht in Betracht (Schiedsstelle, EV vom 05.07.2001, Arb.Erf. 10/99 - in Datenbank Aktuelle Schiedsstellenpraxis; ZB vom 16.10.2008, Arb.Erf. 38/07; B u. EV vom 14.07.2009, Arb.Erf. 4/08 - beide unveröffentlicht; EV vom 10.11.2011, Arb.Erf. 1/10 - Sanitärmittel, in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2012, Bd. 1, S. 266/276; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 9 Rn. 95 m.w.N.; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, a.a.O., RL Nr. 7 Rn. 93 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Himmelman, a.a.O., § 9 Rn. 39).

H. Rückzahlung der gezahlten Erfindervergütung nebst Zinsen wegen fehlenden Rechtsgrundes, §§ 812 ff. BGB

Die Antragsgegnerin hat gegen den Antragsteller einen Anspruch aus den §§ 812 ff. BGB auf Herausgabe der gezahlten Erfindervergütung in Höhe von ... € nebst Zinsen in Höhe von ... €.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 22.11.2011 vom Antragsteller verlangt, die an ihn gezahlte Erfindervergütung zuzüglich der Zinsen an sie zurückzuzahlen, weil er für die Erstellung der Vorprüfunterlagen keinen Anspruch auf Erfindervergütung habe. Der Antragsteller hat dem mit Schriftsatz vom 20.12.2011 entgegengehalten, er sei nicht zur Rückzahlung bereits gezahlte Erfindervergütung verpflichtet.

Das Rückforderungsverbot des § 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG, auf das der Antragsteller wohl abstellt, greift hier nicht, weil es nur dann Gültigkeit beansprucht, wenn die Erfindervergütung dem Arbeitnehmer mit Rechtsgrund gezahlt worden ist. Zahlt dagegen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer rechtsgrundlos Erfindervergütung, was hier der Fall ist,

weil die Beteiligten weder eine Vergütungsvereinbarung nach § 12 Abs. 1 ArbEG getroffen haben noch die Antragsgegnerin die Vergütung nach § 12 Abs. 3 ArbEG festgesetzt hat, kann der Arbeitgeber von dem Arbeitnehmer das rechtsgrundlos Gezahlte nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung aus §§ 812 ff. BGB zurückfordern, wobei insbesondere die Beschränkung der Herausgabepflicht auf die Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB zu beachten ist (Schiedsstelle, EV vom 19.05.2011, Arb.Erf. 4/10 - in: Bartenbach (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2011, Bd. 2, S. 850/875; EV vom 21.07.2011, Arb.Erf. 27/10; EV vom 15.03.2012, Arb.Erf. 48/10 - beide unveröffentlicht; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, a.a.O., § 12 Rn. 157 ff.; Reimer/Schade/Schippel/Trimborn, a.a.O., § 12 Rn. 57 jeweils m.w.N.).

Vor diesem Hintergrund hat die Antragsgegnerin gegen den Antragsteller einen Anspruch aus den §§ 812 ff. BGB auf Herausgabe der gezahlten Erfindervergütung in Höhe von ... € nebst Zinsen in Höhe von ... €