



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	21.04.2015	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 56/12
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Wirtschaftlicher Vorteil der Benutzungsgestattung eines Verfahrens durch Verkauf hierfür benötigter Spezialchemikalien an die Benutzer		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Macht der Arbeitgeber von der erfindungsgemäßen Lehre selbst keinen Gebrauch, liefert jedoch Verfahrenskemikalien an Kunden, die zum Einsatz in dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung bestimmter Produkte geeignet sind und gestattet die unentgeltliche Verfahrensbenutzung, dann besteht eine Vergütungspflicht für die Verfahrensbenutzung selbst dann, wenn die Chemikalien auch in großem Umfang ohne Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens eingesetzt werden können, soweit das durch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erworbene Know-how mit den Chemikalien zur Herstellung von erfindungsgemäßen Verfahrensprodukten als kompletter Prozess zum Kunden transferiert wird.
2. Der Erfindungswert ist auf der Basis der Umsätze der für den Einsatz mit dem erfindungsgemäßen Verfahren produzierten Produkte hinsichtlich der Kunden zu bestimmen, die das erfindungsgemäße Verfahren einsetzen.

## Begründung:

### **I. Sachverhalt**

Die Antragssteller hatten der Antragsgegnerin eine Dienstleistung gemeldet, die diese in Anspruch genommen und am 10. Mai 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet hat (...)

Patentiert ist die Verwendung eines Verfahrens (...)

Streitig zwischen den Beteiligten ist lediglich der Erfindungswert und hier wiederum insbesondere die Bezugsgröße.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass sie von der erfindungsgemäßen Lehre selbst keinerlei Gebrauch mache, da sie selbst keine Verfahrensprodukte herstelle, sondern lediglich Verfahrenskemikalien liefere, die geeignet zum Einsatz in dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung von Verfahrensprodukte unter Einsatz von Ultraschall seien. Diese Chemikalien könnten außerdem ebenso in (...) verfahren ohne Einsatz von Ultraschall eingesetzt werden, was auch in großem Umfang geschehe. Der dem Grunde nach bestehende Vergütungsanspruch sei daher der Höhe nach mit Null anzusetzen.

Weiterhin habe sie auch keine Lizenzen an dem streitgegenständlichen Patent an Dritte erteilt.

Die Antragsteller hingegen räumen zwar ein, dass die Antragsgegnerin, die chemische Produkte an Produktionsbetriebe in verschiedensten Industriebereichen verkaufe, selbst keinerlei Gebrauch von der Lehre des strittigen Patents durch Herstellung von Verfahrensprodukten mache. Es sei auch richtig, dass die in den Patentansprüchen genannten Chemikalien in großem Umfang auch an Abnehmer geliefert würden, die diese für (...) verfahren ohne Ultraschalleinsatz nutzten.

Bestimmte Erzeugnisse könnten so aber nicht sicher und erfolgreich behandelt werden. Die Antragsgegnerin vertreibe daher aber auch „High Performance Speciality Chemistry“, mit welcher das durch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erworbene Know-how mit den Chemikalien als kompletter Prozess zum Kunden transferiert werde. Das Know-how aus der Lehre des streitgegenständlichen Patents würde von der Antragsgegnerin in diesem Sinne unter dem Produkt- bzw. Prozessnamen „X“ vertrieben und erlaube den Kunden, unter Einsatz von Ultraschall Verfahrensprodukte mit bestimmten Eigenschaften sicher und fehlerfrei zu behandeln, was der Antragsgegnerin Wettbewerbsvorteile sichere. Der Erfindungswert ergebe sich daher aus dem Umsatz mit Verfahrensproduktfirmen, die (...) Verfahrensprodukte herstellen.

Die Antragsgegnerin hat für die Antragsteller, obgleich sie einen Erfindungswert verneint, Erfindervergütung für die streitgegenständliche Erfindung im Mai 2012 festgesetzt, „um die gemeldete Erfindung zu würdigen“. Hierbei habe sie den im Streitpatent beschriebenen durch den Einsatz von (...) erreichten Grad der Verbesserung (...) der Produkteigenschaft bei der Ermittlung des Erfindungswertes herangezogen. Die Berechnung habe sie entsprechend der Empfehlungen ihres Patentanwalts vorgenommen. Demnach hätte als Bezugsgröße der „Umsatz an Katalysator (...)“ gedient. Von diesem Umsatz seien 15 % – 25 % (bzw. wohl 20 %) in Ansatz gebracht worden, und damit einerseits der Tatsache Rechnung getragen worden, dass der Katalysator auch in Anwendungen ohne Ultraschall eingesetzt werde und andererseits durch den Einsatz von (...) eine Reduzierung des Ausschusses um 15 % - 25 % erreicht werde.

Die Antragsteller haben dieser Festsetzung im Juni 2012 widersprochen. Daraufhin hat die Antragsgegnerin den Antragstellern mit E-Mail vom 20. August 2012 angeboten, als Basis für die Erfindervergütung die Umsätze der Kunden heranzuziehen, die definitiv (...) einsetzen würden, was zu einer 70 % höheren Erfindervergütung als der zunächst angebotenen führe. Die Antragsteller haben dem Grundansatz mit E-Mail vom 27. August 2012 zugestimmt, jedoch eine Transparenz der Kalkulation angemahnt. Sie benennen zum einen weitere solche Abnehmer und verweisen daher darauf, dass möglicherweise Kunden vergessen worden seien. Zum anderen bitten sie um eine nachvollziehbare Aufstellung der Umsätze mit den an die einzelnen Kunden gelieferten Prozesschemikalien (...) und weisen darauf hin, dass die Kürzung der Bezugsgröße auf 20 % nicht vom Tisch sei. Nach weiteren Gesprächen hierzu hat die Antragsgegnerin mit E-Mail vom 5. Oktober 2012 diese Vergütungslösung als letztes Kompromissangebot erneut unterbreitet, welches die Antragsteller unter Hinweis auf Ihre bereits mit E-Mail vom 27. August 2012 vorgebrachte, von der Antragsgegnerin nicht aufgegriffene Argumentationslinie mit E-Mail vom 8. Oktober 2012 nicht akzeptiert haben (...)

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

(...)

### 1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstfindungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstfindung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

## 2. Vergütungsanspruch - § 9 ArbEG - Erfindungswert

Ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG bereits mit der Inanspruchnahme, dies allerdings nur dem Grunde nach, nicht jedoch der Höhe nach und damit zunächst in der Höhe 0 EUR.

Die Höhe der Vergütung richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG u.a. nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Dies ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt.

Im vorliegenden Fall ist daher der geldwerte Vorteil zu bestimmen, der der Antragsgegnerin aufgrund der Diensterfindung zugeflossen ist bzw. noch zufließen wird.

Der Hauptfall eines solchen geldwerten Vorteils sind die Benutzung der technischen Lehre im Unternehmen selbst und damit zusammenhängende Umsatzgeschäfte. In einem solchen Fall ist der Erfindungswert nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) gemäß RL Nr. 3, 6-11 nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, d.h. der Erfindungswert ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde<sup>1</sup>. Im vorliegenden Fall liegt jedoch unstrittig keine unmittelbare Benutzung der technischen Lehre in Form einer Herstellung von Produkten unter Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens im Unternehmen der Antragsgegnerin vor.

Ein weiterer Fall einer Verwertung und eines damit verbundenen geldwerten Vorteils würden Lizenzverträge darstellen, in welchen die Antragsgegnerin gegen entsprechende Lizenzgebühren Lizenznehmern ein Recht zur Benutzung der erfindungsgemäßen technischen Lehre einräumt. Auch solche Lizenzverträge im klassischen Sinne sind im vorliegenden Fall nach dem der Schiedsstelle unterbreiteten Sachvortrag jedoch nicht abgeschlossen worden.

Gleichwohl muss die Schiedsstelle auf Grundlage des Sachvortrags der Beteiligten davon ausgehen, dass das erfindungsgemäße Verfahren von einer Vielzahl von Unternehmen in großem Stil ohne direkte Gegenleistung benutzt wird, die dazu noch Geschäftspartner der Antragsgegnerin sind. Die Antragsgegnerin benennt bereits 10 Kunden, die sie beliefert oder beliefert hat und die (...) herstellen. Die Antragssteller benennen darüber hinaus noch drei weitere derartige Kunden.

Aufgrund dieser Konstellation drängt sich der Schiedsstelle unweigerlich die Frage auf, weshalb die Antragsgegnerin in einem derartigen Umfang entgegen § 9 PatG die ihr allein

---

<sup>1</sup>BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 6/96 – antimykotischer Nagellack.

zustehende Nutzung der erfindungsgemäßen Lehre durch eine Vielzahl von Marktteilnehmern ohne direkte Gegenleistung duldet. Eine solche atypische Situation steht nämlich in absolutem Widerspruch zu dem Grundsatz, dass in einer Marktwirtschaft zunächst kein Marktteilnehmer etwas zu verschenken hat.

Nach Auffassung der Schiedsstelle erscheint ein solches Verhalten am Markt nur plausibel, wenn es Teil eines erfolgreichen Geschäftsmodells ist, das in anderer Art und Weise als in der Einnahme von Lizenzgebühren einen adäquaten Gegenwert generiert. Vorliegend erscheint es der Schiedsstelle daher schlüssig und lebensnah, dass das Geschäftsmodell der Antragsgegnerin darauf beruht, dass sie passgenau zu dem von ihr entwickelten Verfahren die notwendigen Produkte liefert und hierfür eine von vernünftigen und redlichen Vertragsparteien festgelegte adäquate attraktive Gegenleistung erhält, die sowohl den gelieferten Produkten wie auch der mit deren erfindungsgemäßem Einsatz verbundenen Wertschöpfung Rechnung trägt.

Aber auch ein derart generierter Gegenwert stellt einen wirtschaftlichen geldwerten Vorteil im Sinne des § 9 ArbEG dar und führt daher zu einem Erfindungswert. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dies auch der Antragsgegnerin bewusst war, als sie entgegen der von ihrem Vertreter im Schiedsstellenverfahren vertretenen Rechtsauffassung eine Erfindervergütung festsetzen wollte.

Die Schiedsstelle hält die zuletzt von der Antragsgegnerin angebotene Herangehensweise für sachgerecht, den Erfindungswert auf Basis der Umsätze der für den Einsatz mit dem erfindungsgemäßen Verfahren produzierten Produkten hinsichtlich der Kunden zu bestimmen, die (...) einsetzen.

Hierbei stellen die gelieferten Spezialprodukte die korrekte Bezugsgröße dar. Eine tragfähige Begründung, warum diese Produkte nur zu einem Anteil von 20 % in Ansatz gebracht werden sollen, ist dem der Schiedsstelle vorgetragenen Sachverhalt jedoch nicht zu entnehmen.

Bei der vorgesehen Beschränkung der Nettoumsätze mit solchen Produkten auf die Geschäftsbeziehungen, die einen Einsatz mit (...) beinhalten, verfängt das ursprüngliche Argument des Vertreters der Antragsgegnerin, dass die gelieferten Chemikalien überwiegend (gemeint war wohl zu 80 %) außerhalb des geschützten Verfahrens zum Einsatz kommen, nicht mehr. Auch die vom Vertreter der Antragsgegnerin ins Feld geführte Reduzierung des Ausschusses um 15 % - 25 % trägt eine nur anteilige Berücksichtigung der Bezugsgröße ausgehend von der Annahme, dass die ... ohne das streitgegenständliche Verfahren nicht verlässlich erfolgt, nicht. Ohne eine Anwendung des streitgegenständliche Verfahrens wäre eine sinnvolle Produktion nämlich gar nicht möglich.

Ebenfalls gegen eine Reduzierung der Bezugsgröße spricht, dass bei einer Ermittlung von (hier nicht weiter relevanten) Nettoverkaufspreisen erfindungsgemäß hergestellter Verfahrensprodukte die Einkaufspreise der verwendeten Spezialchemikalien als eine von mehreren Positionen keinerlei Kürzungsansätzen unterliegen würden (...).