



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	25.01.2018	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 66/16
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Erfindungswert bei nur innerbetrieblicher Nutzung einer Dienstleistung in nur einem einzigen Gegenstand		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Wird ein einziger erfindungsgemäßer Gegenstand durch den Arbeitgeber innerbetrieblich benutzt, dann ist die Erfindungswertermittlung mit Hilfe der Investitionskosten am sachgerechtesten.
2. Ein zur Ermittlung des Erfindungswerts auf die ungekürzten Herstellungskosten angewandter Umrechnungsfaktor von 20 % ist, wenn die Erfindung das erfindungsgemäße Produkt nicht vollumfänglich prägt und auch ein Risikoabschlag zu berücksichtigen wäre, sehr erfinderfreundlich.

#### Begründung:

##### **I. Sachverhalt**

Die Antragsgegnerin bietet multitechnische Dienstleistungen u.a. für industrielle Anlagen und Areale an und (...) ist (...) unter anderem für die Prüfung und Kalibrierung von Bodenstromgeräten zuständig (...). Das hierzu erforderliche und vorhandene Prüfgerät haben die Antragsteller als Miterfinder zu je 25 % dahingehend verbessert, dass (...) Daraus resultiert die Patentanmeldung (...) der Antragsgegnerin.

Die Antragsgegnerin benutzt zur Prüfung der Bodenstromgeräte einen derartigen erfindungsgemäßen Belastungswagen, für welchen Herstellungskosten in Höhe von (...) € angefallen sind. Weitere Belastungswagen hat sie nicht hergestellt.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die hieraus resultierende Arbeitnehmererfindervergütung und zwar sowohl hinsichtlich des Erfindungswerts als auch hinsichtlich der Anteilsfaktoren (...)

## **II. Wertung der Schiedsstelle**

### 1. Vorbemerkung

(...)

### 2. Vergütungsanspruch des § 9 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung nach § 6 ArbEG in Anspruch genommen. Damit sind die Rechte an dieser Dienstleistung gemäß § 7 ArbEG auf sie übergegangen, so dass sie Inhaberin des Rechts auf das Patent (§ 6 PatG) geworden ist. Folglich haben die Antragsteller nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch gegen die Antragsgegnerin.

Die Höhe dieses Vergütungsanspruchs richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben und die Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Da die Erfindung vorliegend auf mehrere Miterfinder zurückgeht, sind weiterhin die Miterfinderanteile zu berücksichtigen.

### 3. Erfindungswert

Für die Bemessung der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ einer Dienstleistung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Dienstleistung realisierte Erfindungswert zu verstehen<sup>1</sup>. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung (auch im Wege eines Patentaustauschvertrags) oder der Verkauf der Dienstleistung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

---

<sup>1</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Eine Lizenzerteilung hat die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt. Bei einem Verkauf der Dienstleistung erhält ein Arbeitgeber vom Käufer den Kaufpreis. Deshalb ist bei diesen Verwertungsformen der Erfindungswert ausgehend von diesen Zahlungen zu ermitteln. Vorliegend liegen solche Zahlungen nicht vor. Ein darauf beruhender Erfindungswert scheidet mithin aus.

Bei der hier gegebenen Eigennutzung der Dienstleistung erhält der Arbeitgeber dahingegen keine unmittelbaren Zahlungen, weshalb zu ermitteln ist, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung gleichwohl zufließen. Eine patentfähige Dienstleistung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§§ 9, 33 PatG). Benutzt er eine solche Dienstleistung so macht er vom Monopolrecht Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste<sup>2</sup>, wenn ihm das Recht zur Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Als Hilfsmittel für die Ermittlung eines derartigen geldwerten Vorteils bietet § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 verschiedene Methoden an, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder die freie Schätzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Deshalb ist der Methode der Lizenzanalogie der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am genauesten geschätzt wird.

Bei einer Eigennutzung ist dies im Regelfall die Methode der Lizenzanalogie. Denn diese weist nach ständiger Schiedsstellenpraxis meist die geringste Schätzungsgenauigkeit auf bzw. ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die am wenigsten ungenaue Methode<sup>3</sup>.

Die Methode der Lizenzanalogie setzt allerdings voraus, dass der Arbeitgeber mit der Erfindung eigene Umsatzgeschäfte betreibt und die Erfindung von ihrem Gegenstand her nicht lediglich von nur innerbetrieblichem Nutzen ist, sondern in zu veräußernden Erzeugnissen realisiert ist. Dann nämlich kann das am Markt vertriebene Produkt und dessen Umsatz als Bezugspunkt für einen zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag herangezogen werden.

Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, weil sich die Dienstleistung nicht soweit in Produkten realisiert, dass der Vorteil der Methode der Lizenzanalogie

---

<sup>2</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

<sup>3</sup> BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

erreichbar erscheint, nämlich die Schätzungenauigkeit bei der Ermittlung des Erfindungswerts soweit als möglich durch die Nutzung bekannter Umsatzzahlen und nachvollziehbarer Kausalitäten zwischen umgesetzten Produkten und der Erfindung zu reduzieren, scheidet die Methode der Lizenzanalogie ausnahmsweise aus. Das ist vorliegend der Fall. Denn die Antragsgegnerin vertreibt keine Belastungswägen an Kunden, sondern hat lediglich einen einzigen Wagen hergestellt, den sie für ihre Messungen selbst verwendet.

In Betracht kommt dann gegebenenfalls die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Diese muss dann zu dem Preis führen, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die streitgegenständliche Erfindung gezahlt hätte. Der erfassbare betriebliche Nutzen wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aus der Differenz zwischen dem durch den Einsatz der Dienstleistung verursachten Kosten und dem verursachten Nutzen ermittelt. Häufig sind die Kosten noch bekannt, der Nutzen jedoch schwer ermittelbar. Der Nutzen ist von der konkret realisierten Ersparnis des Arbeitgebers abhängig, die belegt sein muss. Schwierig ist hierbei insbesondere, dass eine solche Ersparnis nicht am innerbetrieblichen Ist-Zustand bemessen werden darf, sondern sich am äußeren Stand der Technik messen lassen muss, d.h. welche Möglichkeiten weltweit zum Zeitpunkt der Erfindung verfügbar waren. Denn vergütungspflichtig ist der Wert der Monopolstellung, die das Unternehmen durch die Dienstleistung erhalten hat und damit nur das Delta zwischen der Dienstleistung und dem allgemeinen Stand der Technik. Die konkrete Berechnung nach der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens scheitert deshalb regelmäßig am Beleg eines konkret realisierten und messbaren Nutzens und / oder an der Bemessungsgrundlage in Form der Abgrenzung der Erfindung zum äußeren Stand der Technik. Dies gilt auch für den vorliegenden Fall.

Somit verbleibt für die Ermittlung des Preises, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt gezahlt hätte, die Methode der Schätzung.

Da dann die mit der Dienstleistung verbundenen wirtschaftlichen Vorteile des Arbeitgebers nicht messbar sind, muss sich die Ermittlung des Erfindungswerts daran orientieren, was ein Unternehmer in vergleichbarer Situation vernünftiger Weise für eine derartige Erfindung ausgeben müsste und würde. Die Obergrenze hierbei bildet der Preis vergleichbarer anderer am Markt erhältlicher technischer Lösungen, da es keinem Arbeitgeber zugemutet werden kann, mehr als für eine gleichwertige Alternativlösung zu bezahlen.

Aber selbst wenn wie hier solche Alternativlösungen, die z.B. bei Konkurrenzunternehmen zum Einsatz kommen, im Schiedsstellenverfahren nicht

bekannt geworden sind, sind auch bei der reinen Schätzung Schätzungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren. Daher sind der Ermittlung des Erfindungswerts andere möglichst konkrete Anhaltspunkte zu Grunde zu legen.

Als solche Anhaltspunkte kommen die Investitionskosten des Arbeitgebers in Betracht, die verdeutlichen, was der innerbetriebliche Einsatz der Erfindung dem Arbeitgeber mindestens wert war. Die Orientierung an den Investitionskosten darf nur nicht dazu führen, dass bei Erfindungen, bei welchen ein sehr niedriger Investitionsaufwand in keinem Verhältnis zum vergleichsweise hohen Wert der Erfindung steht, aufgrund des niedrigen Investitionskosten ein sehr niedriger Preis und damit eine unangemessen niedrige Vergütung entsteht.

Bei der Ermittlung des Erfindungswerts ist auf diesen Ausgangswert kein Analogielizenzsatz, sondern in Anlehnung an die Ermittlungsmethode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ein Umrechnungsfaktor von  $1/8 - 1/3$  der Investitionskosten anzuwenden.

Dieser Umrechnungsfaktor trägt der Überlegung Rechnung, dass dem Arbeitgeber ein angemessener Anteil an den wirtschaftlichen Vorteilen aus dem Einsatz der Erfindung verbleiben soll und er auch das Risiko ihres Einsatzes trägt. Denn kein Unternehmen wäre bereit, einem freien Erfinder die gesamte Ersparnis als Entgelt zu bezahlen, die es mit Hilfe einer Erfindung erzielt. Andernfalls würde es zwar das unternehmerische Risiko des Erfindungseinsatzes tragen, aber gleichwohl keinen wirtschaftlicher Vorteil durch den Einsatz der Erfindung erlangen können. Deshalb wird ein Unternehmen nur dann in Betracht ziehen, für die Benutzung einer technischen Lehre etwas zu bezahlen, wenn Aussicht besteht, dass den damit verbundenen Kosten und Risiken ein hinreichender Gewinn oder eine entsprechende Ersparnis gegenübersteht. Nachdem der Erfindungswert nur das ist, was ein Unternehmen einem freien Erfinder bezahlen würde oder müsste, kann der Erfindungswert bei der Ermittlung nach dem betrieblichen Nutzen auch nur einen Bruchteil dessen betragen, was bei einem nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durchgeführten Kosten- und Ertragsvergleich für das Unternehmen als Mehrwert übrig bleibt. Dieser Bruchteil wird mit einem Umrechnungsfaktor bemessen, der  $1/8$  bis  $1/3$  des Nutzens beträgt. Bei normalem Schutzzumfang und normaler Rechtsbeständigkeit eines Patents geht die Schiedsstelle von einem Regelumrechnungsfaktor von  $1/5$  (= 20 %) aus. Das entspricht dann auch marktüblichen Lizenzverträgen, die sich üblicherweise nicht am betrieblichen Nutzen orientieren, sondern umsatzbezogen geschlossen werden. Denn nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann – wenn auch mit Vorbehalten – vom Erfahrungssatz ausgegangen

werden, dass die Höchstbelastung mit Lizenzsätzen bei  $1/3 - 1/8$ , im Schnitt bei 20 – 25 % der EBIT-Marge liegt<sup>4</sup>.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin Herstellungskosten für den Belastungswagen von (...) mitgeteilt. Die Schiedsstelle hält es für sachgerecht, diesen Betrag der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde zu legen. Es handelt sich dabei nicht um eine sehr niedrige Investitionssumme. Im Hinblick auf die mit dem Belastungswagen erzielbaren real auf die Erfindung zurückgehenden Vorteile sieht die Schiedsstelle deshalb keine Gefahr, dass die der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde gelegte Summe in keinem Verhältnis zum Wert der Erfindung stehen könnte und damit zu einer unangemessen niedrigen Vergütung führen würde.

Nachdem der Belastungswagen aber nicht vollumfänglich neu und damit erfindungsgemäß ist, sondern durch die Erfindung nur verbessert wurde, weiterhin eigentlich auch ein Risikoabschlag zu berücksichtigen wäre, da die Erteilung eines Patents offen ist, sieht die Schiedsstelle selbst den Regelumrechnungsfaktor von 20 % auf die ungekürzten Herstellungskosten als erfinderfreundlich an (...)

#### 4. Anteilfaktor

(...)

#### 5. Ergebnis

(...)

Diese Vergütungsbeträge resultieren aus der Herstellung und Benutzung des bislang einzigen Belastungswagens. Sollten keine weitere Verwertung der Diensterfindung erfolgen, haben etwaige Auslandsschutzrechte und die Laufzeit eines etwaigen Patents keine Vergütungsrelevanz. Inwieweit die Antragsgegnerin aus Sicht der Antragsteller alternative Fakten vorgetragen haben soll, die nicht einlassungsfähig seien, erschließt sich der Schiedsstelle nicht.

---

<sup>4</sup> OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13.