



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	15.05.2019	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 38/18
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Eigennutzung der Diensterfindung im Unternehmen des Arbeitgebers: Ermittlung des Erfindungswerts einer Erfindung, die ein unternehmensinternes, soziales Netzwerk betrifft, aus den Entwicklungskosten		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Zur Ermittlung des Erfindungswertes einer innerbetrieblich eingesetzten Softwareerfindung zur Einschränkung der Zahl von Teilnehmern eines unternehmensinternen, sozialen Netzwerks nach bestimmten Kriterien können die Kosten für die Implementierung dieser Software als Investitionskosten herangezogen werden.
2. Ein über dem Regelumrechnungsfaktor liegender Umrechnungsfaktor von 25 % für den Erfindungswert erscheint hier angemessen, um dem eigentlichen Zweck der Erfindung, nämlich einen als Spam empfundenen Informationsüberfluss zu vermeiden, hinreichend Rechnung zu tragen.

## Begründung:

### **I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

### **II. Beteiligte**

(...)

### **III. Sachverhalt**

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die im Jahr 2011 gemeldete Diensterfindung mit dem internen Aktenzeichen (...), an der die Antragsteller zu gleichen Teilen beteiligt sind.

Streitig zwischen den Beteiligten ist der der Erfindungsvergütung zu Grunde zu legende Erfindungswert der Diensterfindung.

Die Antragsgegnerin hat die Erfindung für (...) ein Arbeitgeber-internes soziales Netzwerk verwendet, das dem Informationsmanagement dient und in dem unter anderem dringende Anfragen in Bezug auf ein technisches Problem verteilt werden können, so dass im Unternehmen möglicherweise vorhandenes, aber nicht ohne weiteres lokalisierbares Wissen zur Lösung eines Problems genutzt werden kann ohne recherchieren zu müssen, wo dieses vorhanden sein könnte. Solche Anfragen werden ohne Filterung allen an das Netzwerk angebundenen Teilnehmern zugestellt, was bei vielen Anfragen als „Spam“ bzw. störend empfunden werden kann und dann aufgrund von Akzeptanzproblemen die Wissensnutzung wieder stark einschränkt. Die erfindungsgemäße (...) Lösung führt zu einer Einschränkung des angesprochenen Nutzerkreises abhängig von dem von der Anfrage betroffenen Geschäftswert, der vom Anfragenden vor Absendung der Anfrage abgeschätzt und dementsprechend voreingestellt wird (1000 €, 10.000 €, 50.000 €, 250.000 €, 1.000.000 €). Je höher der Geschäftswert eingeschätzt und eingestellt wird, desto weniger wird der Empfängerkreis eingeschränkt. In der Folge werden nur die

wirtschaftlich besonders bedeutenden Anfragen weit gestreut, was die Akzeptanz erhöhen soll, sich damit zu befassen.

Die Antragsgegnerin hat den Betrieb dieses Arbeitgeber-internen sozialen Netzwerks einschließlich der Erfindung nach wenigen Jahren wieder eingestellt und durch ein anderes System ersetzt.

Für die Implementierung der Erfindung hatte die Antragsgegnerin Entwicklungskosten im sechsstelligen Bereich aufgewendet.

Die Antragsgegnerin hatte den Erfindern jeweils eine einmalige Vergütung von (...) € bezahlt, mit der diese nicht einverstanden sind (...)

#### **IV. Wertung der Schiedsstelle**

##### **1. Vergütungsanspruch und Vergütungsberechnung**

Die Antragsteller haben nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an der Diensterfindung nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat (...)

##### **2. Ermittlung des Erfindungswerts**

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht) vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft der Erfindungswert daran an, wie sich die technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konkret technisch und wirtschaftlich für den Arbeitgeber auswirkt. Vorliegend wurde Patentschutz nur in den USA angestrebt und auch erreicht. Dahingegen fehlt es in Deutschland und Europa an einer Schutzrechtsanmeldung<sup>1</sup>, weshalb das Verhältnis der als Diensterfindung gemeldeten Lehre zum Stand der

---

<sup>1</sup> § 13 ArbEG war abgekauft

Technik offengeblieben ist. Um gleichwohl Überlegungen hinsichtlich des Erfindungswerts anstellen zu können, soll deshalb zunächst einmal fiktiv zumindest eine solche Patentanmeldung unterstellt werden.

Lizenziert oder verkauft der Arbeitgeber eine Dienstleistung, so zeigen die vereinnahmten Lizenzgebühren bzw. der eingenommene Kaufpreis, wie sich die Dienstleistung für den Arbeitgeber auswirkt, weshalb aus diesen Einnahmen der Erfindungswert hergeleitet werden kann. Solche Einnahmen liegen aber nicht vor.

Die Antragsgegnerin hat die als Dienstleistung gemeldete technische Lehre im Betrieb benutzt. Bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung erhält der Arbeitgeber keine Zahlungen, sondern hat vom Ausschlusswert der Dienstleistung abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte der Arbeitgeber das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für deren Nutzung abhängig vom patentrechtlichen Ausschlussrecht Zahlungen an einen Dritten leisten. Deshalb ergibt sich bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung der Erfindungswert aus der Höhe dieser fiktiven Zahlungen (= Marktpreis der Erfindung). Da es sich aber um rein fiktive Zahlungen handelt, kann deren Höhe nur abgeschätzt werden.

Für diese Abschätzung kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine freie Schätzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Schätzergebnis führen müssen. Denn gesucht wird der realistische Marktpreis und nicht die Methode, die vermeintlich zum Wunschergebnis führt. Daher ist im jeweiligen Einzelfall stets der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der die Schätzung des Marktpreises der Erfindung und damit des Erfindungswerts auf der belastbarsten Grundlage erfolgt und die deshalb zum realitätsnächsten Schätzergebnis führt.

Die Methode der Lizenzanalogie setzt voraus, dass die Erfindung zu Umsatzgeschäften des Arbeitgebers in Bezug gesetzt werden kann. 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 erreichbar erscheint, nämlich die Schätzgenauigkeit 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.

Als alternative Methode zur Ermittlung des Preises, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt für die streitgegenständliche Erfindung gezahlt hätte, kommt die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen in Betracht. 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. Der Nutzen ist von der realisierten Ersparnis des Arbeitgebers abhängig, die entsprechend konkret betriebswirtschaftlich belegbar sein und sich am äußeren Stand der Technik messen lassen muss, d.h. daran, welche Möglichkeiten weltweit zum Zeitpunkt der Erfindung verfügbar waren. Denn vergütungspflichtig ist der Wert des Rechts auf das Patent und damit nur das Delta zwischen der Dienstleistung und dem allgemeinen Stand der Technik. Deshalb ist im vorliegenden Fall auch die Methode der Abschätzung des Erfindungswerts auf Grundlage des erfassbaren betrieblichen Nutzens zum Scheitern verurteilt. Denn es fehlt an der betriebswirtschaftlichen Belegbarkeit eines konkret realisierten und messbaren Nutzens gemessen am äußeren Stand der Technik.

Somit verbleibt für die Ermittlung des Preises, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt gezahlt hätte, die nur Methode der reinen Schätzung. Da andere konkrete Anknüpfungspunkte für die Abschätzung des Erfindungswerts nicht verfügbar sind, aber auch bei der reinen Schätzung Schätzungenauigkeiten nach Möglichkeit zu minimieren sind, kann sich die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst daran orientieren, was ein Unternehmer in vergleichbarer Situation vernünftiger Weise für eine derartige Erfindung ausgeben müsste und würde.

Im vorliegenden Fall sind die auf die Erfindung entfallenden Entwicklungskosten in bekannt und liegen im sechsstelligen Bereich. Diese Kosten verdeutlichen zumindest, was der innerbetriebliche Einsatz der Erfindung der Antragsgegnerin mindestens wert war.

Eine solche Orientierung an den Investitionskosten darf nur nicht dazu führen, dass die Abschätzung des Erfindungswerts zu niedrig ausfällt, weil ein vergleichsweise niedriger Investitionsaufwand zu einem vergleichsweise hohen Mehrwert führt. Sollte dies der Fall sein, kann dem durch einen Aufschlag auf die Investitionskosten sachgerecht begegnet werden.

Im vorliegenden Fall hält es die Schiedsstelle aber für sachgerecht, es zur Ermittlung des Erfindungswerts beim Investitionsbetrag zu belassen. Denn es handelt sich einerseits nicht um eine niedrige Investitionssumme und andererseits erscheinen der Schiedsstelle die real auf die Erfindung zurückgehenden Vorteile nicht derart groß, dass die Gefahr besteht, dass die der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde gelegte Summe in keinem Verhältnis zum Wert der Erfindung stehen könnte. Soweit die Antragsteller nämlich auf eine Steigerung des Börsenwerts abstellen, entsteht dieser täglich neu, beruht auf verschiedensten Faktoren, die nicht nur der Unternehmenssphäre entstammen und ist entsprechenden Schwankungen unterworfen. Eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens aufgrund der streitgegenständlichen Erfindung erscheint der Schiedsstelle abwegig. Ebenfalls sind die Vergleiche mit anderen Softwareprodukten nicht tragfähig. Denn die Produkte

erscheinen nicht vergleichbar. Weiterhin ist der Maßstab, an dem Wert einer Erfindung für das Unternehmen bemessen wird, immer noch die Schutzfähigkeit der technischen Lösung und der Abstand vom Stand der Technik. Die Schiedsstelle hat aber erhebliche Zweifel, ob eine deutsche Anmeldung im Hinblick auf den Gegenstand der Erfindung (Software) überhaupt geeignet gewesen wäre, Patentschutz zu erlangen. Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die Antragsgegnerin den Betrieb dieses Arbeitgeber-internen sozialen Netzwerks einschließlich der Erfindung bereits nach wenigen Jahren wiedereingestellt hat, so dass die getätigten Investitionen keine dauerhaften Vorteile nach sich gezogen haben.

Als Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts sind somit die Investitionskosten heranzuziehen.

Diese stellen jedoch noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr ist darauf in Anlehnung an die Ermittlungsmethode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ein Umrechnungsfaktor anzuwenden, der abhängig von der Stärke der Schutzrechtsposition in einer Bandbreite von  $1/8 - 1/3$  liegen kann und in der Regel bei  $1/5$  liegt.

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 wirtschaftlichen 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 übrigbleibt. 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>2</sup>.

Die Antragsgegnerin hat einen Umrechnungsfaktor von 12,5 % gewählt. Die Schiedsstelle schlägt dahingegen vor, auf einen über dem Regelumrechnungsfaktor liegenden Umrechnungsfaktor von 25 % abzustellen, damit den Antragstellern im Hinblick auf die Problematik der Schutzfähigkeit erheblich entgegen zu kommen und dem eigentlichen Zweck der Erfindung, nämlich einen als Spam empfundenen Informationsüberfluss zu vermeiden, hinreichend Rechnung zu tragen. Außerdem sollte damit die streitgegenständliche Diensterfindung auch abschließend vergütet sein.

(...)

---

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