



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	30.07.2015	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 03/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	gekürzter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Schätzung des Erfindungswertes bei einem Verkauf des unbenutzten Erfindungsschutzrechts in einem gesamten Patentportfolio		

### **Leitsatz (nicht amtlich):**

Bei einer Schätzung des Verkaufspreises von Dienstleistungspatenten auf der Basis des patentbenutzenden Umsatzes beim Verkäufer ist der Erfindungswert aus dem Kaufpreis mit dem Faktor 0,4 zu ermitteln, da es sich bei dieser Schätzung um einen kostenbereinigten Nettoverkaufspreis handelt.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Der Antragsteller ist als Miterfinder unter anderem an 39 Erfindungsmeldungen beteiligt, die den Gegenstand dieses Verfahrens bilden und die zu 36 Patentfamilien geführt haben. Die jeweiligen Miterfinderanteile sind unstrittig.

Mit Wirkung zum (...) überführte die Antragsgegnerin ihren Unternehmensbereich „A Produkte“ in die „X GmbH“ und übertrug dieser vertraglich eine vierstellige Anzahl an Patentfamilien. Hiervon waren die streitgegenständlichen Patentfamilien betroffen.

(...)

Offen zwischen den Beteiligten ist die Arbeitnehmererfindervergütung für die auf Grundlage der 39 Erfindungsmeldungen entstandenen 36 Patentfamilien.

Einig sind sich die Beteiligten darüber, dass diese Patentfamilien weder durch die Antragsgegnerin noch durch die „X GmbH“ im engeren Sinne benutzt wurden.

Die Beteiligten sind sich weiterhin einig, dass dem Antragsteller für den Zeitraum, in welchem die Patentfamilien im Eigentum der Antragsgegnerin standen, im Hinblick auf Patentlizenzaustauschverträge eine Zeitwertvergütung von 401,07 € zusteht. Außerdem unstreitig ist ein Anteilsfaktor des Antragstellers am Erfindungswert von 15 %.

Jedoch ist zwischen den Beteiligten streitig, welcher Erfindungswert im Hinblick auf die Veräußerung der Schutzrechtsfamilien an die „X GmbH“ der Vergütung zu Grunde zu legen ist.

Die Antragsgegnerin hat hierzu einen fiktiven Kaufpreis für alle 5.639 Patentfamilien ermittelt, indem sie auf Grundlage der Umsätze des Bereichs „A Produkte“ aus den Jahren 2004, 2005, 2006 einen durchschnittlichen Jahresumsatz von (...) € ermittelt, diesen mit einer pauschal angenommenen Patentrestlaufzeit bei „X GmbH“ von 5 Jahren multipliziert und hierauf einen angenommenen halben marktüblichen Lizenzsatz von 0,5 % angewendet hat. Sie hat sodann allen Patentfamilien den gleichen Anteil an diesem Gesamtkaufpreis zugewiesen und zur Ermittlung des Erfindungswerts hiervon einen Abschlag von 75 % vorgenommen, d.h. einen Umrechnungsfaktor von 25 % zur Anwendung gebracht. Hierauf hat sie den Anteilsfaktor des Antragstellers von 15 % angewendet und so eine Vergütung von (...) € pro Schutzrechtsfamilie errechnet. Abhängig vom jeweiligen Miterfinderanteil hat sie sodann die Vergütung des Antragstellers für den Verkauf der streitgegenständlichen Dienstleistungen ausgerechnet, wobei sie nicht von der Anzahl der Schutzrechtsfamilien (36), sondern von der Anzahl der Erfindungsmeldungen (39) ausgegangen ist.

Die Antragsgegnerin ist im Ergebnis bereit, dem Antragsteller für die unstreitige Zeitwertvergütung und die streitige Vergütung für den Verkauf der Schutzrechtsfamilien insgesamt eine Arbeitnehmererfindervergütung von (...) € zu bezahlen.

Der Antragsteller hingegen ist der Auffassung, dass den Schutzrechtsfamilien ein weitaus höherer Kaufpreis zuzumessen sei. Nachdem die Vergütungsrichtlinie die Analogie als Mittel der Wahl ansehe, habe sich die Vergütung an früheren Abfindungszahlungen für sieben anderweitigen Schutzrechtsfamilien zu orientieren. Als Belege für den höheren Wert seiner Erfindungen führt er zudem Bewertungshilfen zur Patentvermarktung der (...) und andere Literaturnachweise zur Patentbewertung ins Feld.

Weiterhin begehrt der Antragsteller die Verzinsung seiner Ansprüche (...)

## II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

### 1. Anwendbares Recht

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

### 2. zum Erfindungswert der Schutzrechtsübertragung /-verkauf an X

#### a) Grundsatz

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.

Der Erfindungswert orientiert sich ausschließlich am geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsächlich zufließt. Bei einem Verkauf eines Schutzrechts fließt dem Arbeitgeber der vereinbarte Kaufpreis zu.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts beim Verkauf eines Schutzrechts ist somit der dem Arbeitgeber tatsächlich zufließende Bruttoverkaufspreis ohne Umsatzsteuer.

Entsprechend RL. Nr. 16 sind hiervon insbesondere Aufwendungen für die Entwicklung der Erfindung, nachdem sie fertiggestellt worden ist, für ihre Betriebsreifemachung, die Kosten der Schutzrechtserlangung und mit dem Verkauf zusammen hängende Aufwendungen abzuziehen. Abzugsfähig sind z.B. auch im Verkaufspreis enthaltene erfindungsbezogene Gemeinkosten und selbstverständlich ein Abzug für mit übertragenes Know-how. Hieraus ergibt sich der sodann der Nettoverkaufspreis als Grundlage für die Ermittlung des Erfindungswerts.

Als Erfindungswert sind sodann nach allgemeiner Auffassung im Schrifttum und ständiger Spruchpraxis der Schiedsstelle regelmäßig 40 % hiervon anzusehen (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 16 RNr. 25 mit einer Vielzahl an Nachweisen zur Schiedsstellenpraxis). Es wird also ein Abschlag von 60 % vom Nettoverkaufspreis vorgenommen. Dieser Abschlag ergibt sich aus der Überlegung, dass zu Gunsten des Arbeitgebers auch dem kalkulatorischen Unternehmervergewinn, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen ist.

Hingegen ist der frühere Versuch der Schiedsstelle, eine pauschalierte Ermittlung des Erfindungswerts direkt auf Grundlage des Bruttoverkaufspreises durchzuführen, heute nur auf seltene Ausnahmefälle beschränkt. Eine solche Vorgehensweise kommt nur in Betracht, wenn die Ermittlung der abzugsfähigen Kosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Für einen solchen Fall wird abhängig vom Einzelfall ein mittlerer Umrechnungsfaktor von 25 %, d.h. ein Abschlag von 75 % vom Bruttoverkaufspreis angenommen (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 3. Auflage, RL Nr. 16 RNr. 33; EV vom 6.12.2012, Arb.Erf. 34/10 – nicht veröffentlicht, jedoch den Beteiligten bekannt).

Im vorliegenden Fall besteht jedoch wie häufig beim Verkauf von Unternehmen oder Teilen von diesen die Schwierigkeit, dass überhaupt kein Verkaufspreis für die Schutzrechtsfamilien bekannt, bzw. in Erfahrung zu bringen ist, da eine gesonderte Bewertung der Schutzrechtspositionen im Rahmen des Unternehmensverkaufs nicht stattgefunden hat.

In einer solchen Konstellation verbleibt nur die Möglichkeit, den Nettoverkaufspreis hilfsweise auf Grundlage der hypothetischen zukünftigen Benutzung durch den Erwerber hochzurechnen.

Hierzu wird zunächst der bisher bekannte Benutzungsumfang des Veräußerers in Form des durchschnittlichen Jahresumsatzes auf die angenommene Benutzungszeit beim Erwerber hochgerechnet.

Ausgehend von diesem Gesamtumsatz ist der Nettoverkaufspreis auf Grundlage der Lizenzanalogie zu ermitteln. Da ein Erwerber eines Schutzrechts jedoch u.a. im Hinblick auf das mit dem Erwerb verbundene unternehmerische Risiko und die zukünftig aufzuwendenden Schutzrechtskosten weniger hierfür aufwenden möchte als es ein Lizenznehmer tun würde, bringt die Schiedsstelle bei der hypothetischen Kaufpreisermittlung hier lediglich den halben marktüblichen Lizenzsatz in Ansatz. Der fiktive Nettoverkaufspreis entspricht somit der Hälfte der gesamten Lizenzgebühr, die der Erwerber bei dem von ihm als wahrscheinlich erwarteten Benutzungsumfang an den Patentinhaber hätte zahlen müssen.

Da auf diese Weise direkt ein fiktiver Nettoverkaufspreis ermittelt wird, ist für die Ermittlung des Erfindungswerts der Umrechnungsfaktor von 40 % in Ansatz zu bringen, um wie bereits ausgeführt dem kalkulatorischen Unternehmerngewinn, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen.

b) Anwendung auf den vorliegenden Fall

Da ein Teil des Unternehmens verkauft wurde, ohne dass das mit verkaufte Schutzrechtsportfolio oder gar einzelne Schutzrechte konkret bewertet wurden, kann der Kaufpreis für die streitgegenständlichen Schutzrechtsfamilien nur nach den soeben dargelegten Methode fiktiv ermittelt werden. Genau diese Methode hat die Antragsgegnerin auch dem Grunde nach angewendet.

Vorliegend stellt sich dabei die weitere Schwierigkeit, dass die streitgegenständlichen Schutzrechtsfamilien weder bei der Antragsgegnerin noch bei der Erwerberin benutzt worden sind, so dass es bereits an hochrechenbaren Umsätzen fehlt. Wenn die Antragsgegnerin wie hier gleichwohl bereit ist, den gesamten durchschnittlichen Jahresumsatz des verkauften Unternehmensteils dieser Berechnung zu Grunde zu legen und auf alle mit veräußerten (...) Patentfamilien zu gleichen Teilen aufzuteilen, obwohl für diesen Umsatz ausschließlich andere nicht streitgegenständliche Schutzrechtsfamilien ursächlich waren, handelt sie arbeitnehmerfreundlich und kommt dem Antragsteller entgegen.

Vor diesem Hintergrund und auch im Hinblick auf den Zeitpunkt der Erfindungsmeldungen erscheint der Schiedsstelle auch die pauschale Annahme einer Restlaufzeit der Schutzrechtsfamilien bei der Erwerberin von 5 Jahren als angemessen. Der Antragsteller hat hiergegen auch keine Einwände erhoben.

Ebenfalls hält die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin angenommenen und dezidiert im Hinblick auf die bekannt schwierigen Marktverhältnisse begründeten pauschal angenommenen Analoglizenzsatz von 1 % für angemessen, zumal sie als Bezugsgröße den Gesamtumsatz des verkauften Unternehmensteils zugrunde gelegt hat. Somit hat die Antragsgegnerin bei der fiktiven Kaufpreisermittlung zu Recht mit dem halben marktüblichen Lizenzsatz von hier 0,5 % gerechnet.

Die Antragsgegnerin hat somit in nicht zu beanstandender Weise ausgehend von einem durchschnittlichen Jahresumsatz von (...) €, einer Restlaufzeit von durchschnittlich 5 Jahren und einem halben marktüblichen Lizenzsatz von 0,5 % einen fiktiven Gesamtverkaufspreis für das gesamte übertragene Schutzrechtsportfolio von (...) € netto errechnet und diesen Gesamtkaufpreis auf alle (...) Schutzrechtsfamilien zu gleichen Teilen aufgeteilt, so dass sich ein Nettoverkaufspreis von (...) € pro Schutzrechtsfamilie ergibt.

Allerdings hat die Antragsgegnerin übersehen, dass nach der Schiedsstellenpraxis auf den fiktiv ermittelten Verkaufspreis der für den Nettoverkaufspreis geltende durchschnittliche Umrechnungsfaktor von 40 % und nicht der seltener für den Bruttoverkaufspreis geltende durchschnittliche Umrechnungsfaktor von 25 %

Anwendung findet. Dies ist ihr jedoch im Hinblick auf den in der Schiedsstellenpraxis nicht immer einheitlichen – weil im konkreten Verfahren üblicherweise nicht erheblichen – Gebrauch der Begriffe „Kaufpreis“ / „Nettokaufpreis“ / „Bruttokaufpreis“ / „Bruttoertrag“ / „Nettoertrag“ und die sich daran anschließende oftmals verkürzte Darstellung in der Literatur nachzusehen.

Wendet man den durchschnittlichen Umrechnungsfaktor von 40 % auf den fiktiven Gesamtnettoverkaufspreis von (...) € an, so ergibt sich ein Gesamterfindungswert von (...) €

(...)

Bei Anwendung des durchschnittlichen Umrechnungsfaktors von 40 % statt 25 % in der gewählten Berechnungssystematik ergibt sich somit je Schutzrechtsfamilie ein Erfindungswert von 5.703,14 € anstelle von 3.564,46 €

Bei einem Anteilsfaktor von 15 % bedeutet dies eine Vergütung von 855,47 € statt (...) € pro Schutzrechtsfamilie.

### 3. zur Berechnung der Erfindervergütung

(...)

### 4. zur Verzinsung

Verzinsungsansprüche aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschließlich im BGB ihre Grundlage. Gemäß § 28 ArbEG ist die Schiedsstelle für die Behandlung dieser Forderung unzuständig und darf nicht tätig werden. Sie ist daher nicht zu einer Bewertung berufen. Jedoch sollte auch diese Fragestellung im Hinblick auf die für den Antragsteller vorteilhafte Gleichbehandlung aller übertragenen Schutzrechtsfamilien bei der Vergütungsberechnung mit dem Einigungsvorschlag als bereinigt angesehen werden, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen (...)