



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	03.07.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 18/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 199 Abs. 1 BGB, § 9 ArbEG, RL Nr. 11		
Stichwort:	Verjährung nach § 199 Abs. 1 BGB: zur Kenntnis der den Vergütungsanspruch begründenden Umstände; Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung einer Abstaffelung des marktüblichen Lizenzsatzes		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die einen Beginn der Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 BGB voraussetzende Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners, nämlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber, können einem Erfinder bereits aufgrund seiner Position als Entwicklungsleiter in einem nicht besonders großen Unternehmen bekannt sein.
2. Dass ein Erfinder seine Ansprüche mit Rücksicht auf sein Arbeitsverhältnis in Anbetracht eines Erlebnisses mit dem Geschäftsführer in Patentrechts- und Arbeitnehmererfinderangelegenheiten nicht geltend gemacht hat, hemmt die Verjährung nicht.
3. Regelmäßig gegeben ist die eine Abstaffelung des Lizenzsatzes rechtfertigende Kausalitätsverschiebung, wenn ein auf dem Weltmarkt präseanter Marktteilnehmer mit entsprechend aufwändigem und nicht unerhebliche Kosten verursachenden Vertriebs- und Servicenetz, zugkräftigem Markennamen und Qualitätsruf hohe Umsätze macht.
4. Kann dies nach dem Zuschnitt des Unternehmens nicht ohne weiteres angenommen werden und kann die Schiedsstelle weder aus dem Sachverhalt noch auf Grundlage eigener Internetrecherchen überzeugende Belege eine Kausalitätsverschiebung gewinnen, dann ist ein Konstantlizenzsatz angemessen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller ist Maschinenbauingenieur und war bei der Antragsgegnerin vom 15. Juli 1998 bis zum 31. Dezember 2001 als Entwicklungsleiter beschäftigt.

Die Antragsgegnerin hat für in diesem Zeitraum vom Antragsteller gemachte Erfindungen folgende Patente erhalten:

- DE ...0 C2; ...
- DE ...1 C2; ...
- DE ...4 C2; ...

Die Patente sind noch in Kraft und befinden sich im 17. bzw. 15. Jahr.

Die grundsätzliche Benutzung der Erfindungen durch die Antragsgegnerin ist dem Grunde nach unstrittig. Die Beteiligten sind sich jedoch uneins über einzelne Vergütungsfaktoren der aus der Benutzung resultierenden Arbeitnehmererfindervergütung.

Die Benutzung des Patents DE ...0 C2 betrifft den Automobilzulieferbereich (...)

Die Benutzung der Patente DE ...1 C2 und DE ...4 C2 betrifft den Medizintechnikbereich (...)

Hinsichtlich der Erfindungswerte sind die Höhe der erfindungsgemäßen Umsätze und die Bezugsgröße strittig. Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin gegen solche Vergütungsansprüche die Einrede der Verjährung erhoben, welchen Umsätze aus den Jahren 2007 und davor zu Grunde liegen.

Weiterhin strittig bei der Ermittlung der Erfindungswerte sind die marktüblichen Lizenzsätze.

Hinsichtlich des jeweiligen Anteilsfaktors sind sich die Beteiligten einig über die Wertzahl $a=2$ und $c=2$. Strittig ist die Wertzahl b , die die Antragsgegnerin bei 1 und der Antragsteller bei 3 sieht. Dementsprechend geht die Antragsgegnerin von einem Anteilsfaktor von 7 %, der Antragsteller hingegen von 13 % aus.

Im Übrigen wird zu den Einzelheiten des Sachverhalts auf den schriftsätzlich vorgetragene Sach- und Streitstand verwiesen.

Der Vorsitzende der Schiedsstelle hat mit den Beteiligten in der 26./27. KW die Sach- und Rechtslage telefonisch erörtert und hierbei eine alle gegenseitigen Ansprüche aus den Erfindungen für die Vergangenheit und die Zukunft abgeltende Zahlung der Antragsgegnerin von 9.175 € vorgeschlagen. Die Beteiligten haben sich gegenüber dem

Vorsitzenden der Schiedsstelle mit einer solchen einvernehmlichen Lösung einverstanden erklärt.

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

Im Hinblick auf die telefonische Erörterung der Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten und des hierbei erzielten Einverständnisses, beschränkt sich die Schiedsstelle im Folgenden auf eine Darstellung der wesentlichen Grundlagen des Einigungsvorschlags:

1. Anwendbares Recht

Auf den Sachverhalt sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Erfindungen vor dem 1. Oktober 2009 zum Patent angemeldet wurden.

2. zur Verjährung

Im vorliegenden Fall hat sich die Antragsgegnerin für Vergütungsansprüche, die aus Benutzungshandlungen im Jahr 2007 und davor beruhen, auf Verjährung berufen, was ihr nach den Verjährungsvorschriften des BGB auch möglich war. Somit bleiben vorliegend Umsätze aus den Jahren 2007 und davor bei der Ermittlung der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung unberücksichtigt.

Vergütungsansprüche verjähren nach § 195 BGB in drei Jahren. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Kenntnis der Umstände, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Auch kommt es grundsätzlich auch nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung an. Die anspruchsbegründenden Umstände erstrecken sich auf die für Grundlage und Entstehen (Fälligkeit) des Vergütungsanspruchs relevanten Tatsachen. Dies sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber. Dabei reicht es aus, dass die Kenntnis für die

anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten gegeben ist, sie müssen nicht im Detail bekannt sein¹. Dabei muss der Gläubiger seinen Anspruch nicht abschließend beziffern können. Es genügt, wenn er etwa eine Feststellungsklage erheben kann.

Nach Überzeugung der Schiedsstelle waren dem Antragsteller diese Umstände bereits aufgrund seiner Position als Entwicklungsleiter in dem nicht besonders großen Unternehmen der Antragsgegnerin offenkundig bekannt. Er hat diese Kenntnis auch nicht bestritten. Dass er seine Ansprüche mit Rücksicht auf sein Arbeitsverhältnis in Anbetracht eines Erlebnisses mit dem Geschäftsführer in Patentrechts- und Arbeitnehmererfinderangelegenheiten nicht geltend gemacht hat, ist lebensnah, hemmt die Verjährung rechtlich jedoch nicht.

3. zu den Umsätzen mit erfindungsgemäßen Produkten

a) Grundsatz

Hinsichtlich der technischen Bezugsgröße ist der Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt maßgeblich. Es ist daher die Sacheinheit zu bestimmen, auf die im Falle eines Lizenzvertrages vernünftige Lizenzvertragsparteien sinnvollerweise für die Umsatzangaben abgestellt hätten. Anschließend ist zu ermitteln welcher Umsatzanteil konkret der Erfindung zugeordnet werden kann.

Nach der Rechtsprechung des BGH kommt es darauf an, welche technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird². Dabei ist die Erfindung ausgehend vom tatsächlichen Inhalt der Erfindungsmeldung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser entsprechend seiner Relevanz an der Vorrichtung heranzuziehen³.

¹ LG Düsseldorf vom 3. Dezember 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät, Düsseldorf Entscheidungen 2144.

² BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNR. 36.

³ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05 –, juris RNR. 30.

b) Automobilzulieferbereich - Patent DE ...0 C2

(...)

Die Schiedsstelle hat ihren Überlegungen die von der Antragsgegnerin genannten Stückzahlen für die Jahre (...) zu Grunde gelegt und diese in die Zukunft auf einen Gesamtumsatz (...) hochgerechnet.

Eine Abstufung ist nach Auffassung der Schiedsstelle nicht in Ansatz zu bringen. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstufung von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig, deren Nachweis faktisch kaum zu führen sein wird.

Zwar hat der BGH⁴ deutlich gemacht, dass die Frage der Abstufung von hohen Umsätzen eine Frage der Angemessenheit der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen und die Frage, ob eine Abstufung hoher Umsätze zur Erreichung einer angemessenen Vergütung angezeigt ist, somit auch unabhängig von der Üblichkeit entschieden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es ständige Schiedsstellenpraxis, als Voraussetzung für eine Abstufung eine Kausalitätsverschiebung zu prüfen. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsätzen die Kausalität hierfür von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wäre eine Erfindervergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr die Ursache war. Hier ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Regelmäßig gegeben ist die Kausalitätsverschiebung, wenn ein auf dem Weltmarkt präsender Marktteilnehmer mit entsprechend aufwändigem und nicht unerhebliche Kosten verursachenden Vertriebs- und Servicenetz, zugkräftigem Markennamen und Qualitätsruf hohe Umsätze macht.

Bei Unternehmen mit dem Zuschnitt der Antragsgegnerin kann dies aber nicht ohne weiteres angenommen werden. Vorliegend konnte die Schiedsstelle weder aus dem Sachverhalt noch auf Grundlage eigener Internetrecherchen überzeugende Belege eine Kausalitätsverschiebung gewinnen.

Der Argumentation der Antragsgegnerin zum Verlust der Monopolsituation im Jahr 2011 steht nach Auffassung der Schiedsstelle entgegen, dass die Antragsgegnerin das Patent nach wie vor trotz zwischenzeitlich erheblicher Schutzrechtskosten weiter

⁴ Entscheidung vom 4.10.1988 Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid.

aufrecht erhält. Eine Deckelung der Umsätze auf den Jahresbeginn 2011 hält die Schiedsstelle daher nicht für sachgerecht.

c) Medizintechnik - Patente DE ...1 C2 und DE ...4 C2

(...)

4. zum Lizenzsatz

Die Schiedsstelle hält in der vorliegenden Konstellation für das Patent DE ...0 C2 - Automobilzulieferbereich einen Lizenzsatz von 1% und für die Patente DE ...1 C2 und DE ...4 C2 – Medizintechnik als Schutzrechtskomplex 5 % für sachgerecht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs⁵ entspricht der bei der Ermittlung des Erfindungswerts anzusetzende Lizenzsatz der Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung, die vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Dienstleistung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene Erfindung eines freien Erfinders handeln würde. Es ist somit der marktübliche Lizenzsatz für die streitigen Dienstleistungen zu ermitteln.

Am einfachsten ist diese Ermittlung des marktüblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag für die betreffende Erfindung bzw. das Schutzrecht existiert, aus dem der zwischen den Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz ersehen werden kann (konkrete Lizenzanalogie). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Deshalb muss mit Hilfe der sogenannten abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz für die Dienstleistungen bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer vernünftigerweise vereinbart werden würde. Dies setzt die Kenntnis von Lizenzverträgen auf dem Markt der mit der erfindungsgemäßen technischen Lehre hergestellten Produkte voraus. Denn nicht die technische Beschaffenheit des Produkts und seine Einordnung in einen bestimmten Industriezweig unter entsprechenden Herstellungsgesichtspunkten oder die Formulierung der Patentansprüche bestimmen den Marktwert einer Erfindung, sondern vorrangig die Marktsituation für das verkaufte erfindungsgemäße Produkt. Lizenzsatzanalogien können daher nur bei vergleichbaren Marktverhältnissen hergestellt werden und nicht durch den Vergleich technischer Produkteigenschaften oder technischer Herstellungsmethoden. Maßgeblich für die Lizenzsatzlandschaft ist die Ausgangssituation für die Vermarktung des Produkts. Die Preiskalkulation des Produktes wird nämlich mit dem marktüblichen Lizenzsatz belastet. In welchem Maß der Preis eines Produkts mit solchen Lizenzsätzen belastbar ist,

⁵ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe, vom 29.04.2003 – Az.: X ZR 19/01 – Abwasserbehandlung; vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

bestimmt wiederum die Marktsituation für dieses Produkt. Abhängig vom jeweiligen technischen Produktmarkt ergeben sich Lizenzsatzrahmen, die die typischen Kalkulationsspielräume auf diesem Produktmarkt abbilden. Lizenzsätze sind deswegen dann marktüblich wenn sie sich in diesem konkreten Rahmen bewegen.

Hierbei ist ein Lizenzsatz im hart umkämpften und deshalb mit eher geringen Gewinnmargen behafteten Automobilzulieferbereich von 1 % nicht zu beanstanden, zumal in Anbetracht der von der Schiedsstelle vorgeschlagenen Bezugsgröße.

Hingegen sind im Medizintechnikbereich deutlich höhere Lizenzsätze am Markt durchsetzbar. Die Beteiligten liegen hier letztlich auch nicht weit auseinander, da der Antragsteller von einem Komplexlizenzsatz von 5 % und die Antragsgegnerin von Einzellizenzsätzen von jeweils 2 % ausgeht.

Nachdem im von der Schiedsstelle vorgeschlagenen Bezugsgrößenumsatz zwei Erfindungen enthalten sind, ist darauf zu achten, dass eine kalkulatorische Überbelastung des Produkts durch die Lizenzbelastung vermieden wird. Es ist daher nicht möglich, unbegrenzt mehrere Lizenzsätze aufzusummieren. Andernfalls wäre bei Überschreitung eine bestimmten Größenordnung (Höchstlizenzsatz) der Kalkulationsspielraum überschritten und das Produkt nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Höchstlizenzsatz definiert somit die Belastungsgrenze des Produkts im Hinblick auf seine Wettbewerbsfähigkeit. Wenn mehrere Erfindungen Einfluss auf eine Bezugsgröße haben, dürfen die einzelnen Lizenzsätze nicht aufsummiert werden. Vielmehr sind die einzelnen Lizenzsätze ihrer Bedeutung entsprechend im Höchstlizenzsatz unterzubringen, d.h. auf diesen aufzuteilen. Die Schiedsstelle gewinnt mangels anderer Angaben den Höchstlizenzsatz vereinfacht aus einer Verdoppelung des Durchschnittslizenzsatzes. Ausgehend von dem auch von der Antragsgegnerin angegebenen marktüblichen Lizenzsatzrahmen von 3 % – 5 % geht die Schiedsstelle davon aus, dass ein Komplexlizenzsatz von 5 % das Produkt nicht unzulässig hoch belastet (...)