



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	02.07.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 60/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG, RL Nr. 16		
Stichwort:	Zur Entwicklung des Schätzansatzes für einen hypothetischen Kaufpreis durch die Schiedsstelle		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Der von der Schiedsstelle bei ihrem ersten Versuch zur Kaufpreisschätzung vorgeschlagene Ansatz von 4 - 8 % des hypothetischen Gesamtumsatzes des Schutzrechtskäufers ist lediglich eine Verkürzung der vorzunehmenden Rechenschritte ihrer später durchwegs angewandten Methode. 4 % ergeben sich dann, wenn der marktübliche Lizenzsatz 2 % beträgt, mithin der im Rahmen der Verkaufspreisermittlung anzusetzende Lizenzsatz 1 % beträgt. Die Faktoren 1 % des fiktiven Kaufpreises und 40 % für den Erfindungswert gemäß RL Nr. 16 führen dann vereinfacht zu 4 % des fiktiven prognostizierten Umsatzes.
2. Abhängig von der jeweiligen Lizenzsatzlandschaft ergeben sich somit auch unterschiedliche Promillesätze d.h. der korrekte Promillesatz ist lizenzsatzgebunden und liegt nicht statisch bei 4 - 8 %.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der zwischenzeitlich ausgeschiedene Antragssteller war bei der Antragsgegnerin als Entwicklungsingenieur im Bereich der Automobiltechnik beschäftigt.

Am 25. November 2002 meldete er als Alleinerfinder eine Erfindung. Die Antragsgegnerin meldete diese Dienstleistung (...) beim DPMA an (...) Hieraus resultiert das Deutsche Patent (...), das nach wie vor in Kraft ist.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin dieses Schutzrechts.

Zum 2. Juli 2008 wurde die Inhaberschaft des Patents auf die A GmbH, eine Tochter der B AG, umgeschrieben, nachdem die Antragsgegnerin ihr Geschäftsfeld Automobiltechnik (...) für (...) € an die B AG verkauft hatte (...)

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung unstrittig ab Beginn des Jahres 2005 im Betrieb benutzt. Die Beteiligten sind sich über die grundsätzliche Vergütungspflichtigkeit der betrieblichen Nutzung und der Übertragung der Schutzrechtsfamilie an die A GmbH einig. Hinsichtlich des Erfindungswerts sind sie sich einig über die technisch-wirtschaftliche und rechnerische Ausgangsbezugsgröße, nämlich einen Jahresumsatz mit erfindungsgemäßen Systemen von (...) Außerdem sind sie sich über einen Anteilfaktor von 15 % einig.

Streitig zwischen den Beteiligten sind hingegen jedoch die verbleibenden Faktoren zur Ermittlung des Erfindungswerts; hinsichtlich der betrieblichen Nutzung sind dies der Anteil der Dienstleistung an der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße und der marktübliche Lizenzsatz und hinsichtlich der Schutzrechtsübertragung die korrekte Wertberechnung (...)

Hinsichtlich des Lizenzsatzes hält die Antragsgegnerin 1 % für angemessen, während der Antragsteller 2,2 % in Ansatz bringen möchte.

Nach Auffassung der Antragsgegnerin stellt ein Lizenzsatz von 1 % die Obergrenze dessen dar, was vernünftige Lizenzvertragsparteien in Erwägung ziehen würden. Vorliegend seien wie allgemein im Automobilzulieferbereich keine hohen Gewinnmargen zu erzielen, auch wenn relativ niedrige Umsätze in diese Richtung deuten könnten. Vielmehr würden die Oligopole bildenden Automobilhersteller von den Zulieferern erwarten, dass sie auch weniger attraktive Nischen bedienen, in denen niedrigere Umsätze als im Volumengeschäft erzielt werden.

Der Antragsteller hingegen vertritt die Auffassung, dass in der Literatur für anspruchsvolle Erfindungen im Automobilzulieferbereich Lizenzsätze von 1,5 – 5 % dokumentiert seien. Um eine solche handele es sich vorliegend, da die (...) in kritischen Betriebszuständen abgesichert werde und damit dem Sicherheitsaspekt eine hohe Bedeutung zukomme. Es handele sich nicht um einen Massenartikel, sondern eine individuelle Sonderlösung für extremste Anforderungen für High-End-Fahrzeugplattformen im Premiumbereich. Desweiteren wären alternative technologische Lösungen des technischen Problems nur mit extrem teuren Produkten zu realisieren gewesen.

Zur Ermittlung des fiktiven Verkaufspreises der auf der Dienstleistung beruhenden Patentfamilie hat die Antragsgegnerin eine Restlaufzeit des Patents von 8,5 Jahren angenommen und damit einen Gesamtumsatz errechnet. Diesen Gesamtumsatz hat sie mit dem Relevanzfaktor und dem Lizenzsatz multipliziert. Sodann hat sie den Erfindungswert

ermittelt, indem sie darauf einen Proportionalitätsfaktor von 0,5 und einen Reduzierungsfaktor von 0,4 angewandt hat.

Der Antragsteller ist mit der Restlaufzeit von 8,5 Jahren einverstanden. Er ist allerdings der Auffassung, dass der Ansatz des Proportionalitätsfaktors und des Reduzierungsfaktors zu einer größtmöglichen Minimierung der Vergütung führt. Er hält daher ein Verfahren, das von 4 - 8 % der relevanten Umsätze ausgehe, für angemessen. Dieses bewege sich immer noch im Rahmen der von der Schiedsstelle in zahlreichen anderen Fällen empfohlenen und angemessenen Grenzen (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

1. Anwendbares Recht

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

2. Benutzung der Dienstleistung durch die Antragsgegnerin

(...)

3. Erfindungswert der Dienstleistung im Rahmen des Unternehmensverkaufs

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts beim Verkauf eines Schutzrechts ist der Verkaufspreis. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis sind 40 % hiervon regelmäßig als Erfindungswert anzusehen. Es wird also ein Abschlag von 60 % vorgenommen. Dieser Abschlag ergibt sich aus der Überlegung, dass auch dem kalkulatorischen Unternehmervorgewinn, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen ist.

Im vorliegenden Fall ist jedoch kein Verkaufspreis für die Schutzrechtsfamilie bekannt. Bekannt ist lediglich, dass die B AG für die gesamte Automobilgeschäft AG einen Kaufpreis von (...) € bezahlt hat. Eigentlich wäre hier im Wege einer Wertanalyse zu klären, welcher Anteil dieses Kaufpreises auf die Dienstleistung entfallen ist. Die Antragsgegnerin hat hierzu jedoch keine Angaben gemacht. Der Schiedsstelle ist überdies aus einem anderen Schiedsstellenverfahren bekannt, dass die Antragsgegnerin wohl nicht ohne weiteres bereit ist, hierzu nähere Einzelheiten offen zu legen, und dass sie offensichtlich im Rahmen des Unternehmensverkaufs wohl zumindest keine dezidierte

Bewertung der im mitübertragenen Schutzrechtsportfolio enthaltenen Schutzrechte vorgenommen hat.

In einer solchen Konstellation verbleibt nur die Möglichkeit, den Kaufpreis 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. Vorliegend sind sich der Antragsteller und die Antragsgegnerin darüber einig, dass weitere achteinhalb Jahre Benutzungszeit und ein dem Relevanzfaktor entsprechender Anteil an dem durchschnittlichen Jahresumsatz mit erfindungsgemäßen Systemen (...) in Ansatz zu bringen sind.

Ausgehend von diesem Gesamtumsatz ist der Kaufpreis 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 Kaufpreis entspricht somit der Hälfte der gesamten Lizenzgebühr, die der Erwerber bei dem von ihm als wahrscheinlich erwarteten Benutzungsumfang an den Patentinhaber hätte zahlen müssen.

Wie bereits ausgeführt ergeben 40 % hiervon letztlich den Erfindungswert.

Diesem Ansatz folgt letztlich das von der Antragsgegnerin gewählte Verfahren, wenngleich diese die soeben erläuterten Rechenparameter mit den auch der Schiedsstelle nicht geläufigen und erläuterungsbedürftigen Begriffen „Proportionalitätsfaktor“ und „Reduzierungsfaktor“ bezeichnet.

Im Hinblick auf die vom Antragsteller bevorzugte Methodik eines pauschalen Ansatzes von 4 - 8 ‰ des hypothetischen Gesamtumsatzes ist anzumerken, dass diese von der Schiedsstelle ebenfalls bereits angewandte Methode bei korrekter Anwendung zu keinem anderen Ergebnis führt. Es handelt sich nämlich nur um eine Verkürzung der vorzunehmenden Rechenschritte. 4 ‰ ergeben sich dann, wenn der marktübliche Lizenzsatz 2 % beträgt, mithin der im Rahmen der Verkaufspreisermittlung anzusetzende Lizenzsatz 1 % beträgt. Die Faktoren 1 % des fiktiven Kaufpreises und 40 % für den Erfindungswert führen dann vereinfacht zu 4 ‰ des fiktiven prognostizierten Umsatzes. Abhängig von der jeweiligen Lizenzsatzlandschaft ergeben sich somit auch unterschiedliche Promillesätze d.h. der korrekte Promillesatz ist lizenzsatzgebunden und liegt nicht statisch bei 4 - 8 ‰ (...)