



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	21.11.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 06/15
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert bei Verwertung der Erfindung durch Lizenzvergabe an einem für die Produktion erfindungsgemäßer Produkte gegründeten Tochterunternehmen; zur Höhe der marktüblichen Lizenzsätze im Luftfahrzeugbau		

Leitsatz (nicht amtlich):

Verwertet die Arbeitgeberin die Erfindung durch Lizenzvergabe an ein nach Abschluss der Entwicklung eigens für die Produktion gegründetes Tochterunternehmen, hinsichtlich dessen Führung und Eigentümerstruktur absolute Identität mit der Arbeitgeberin besteht, ist der Erfindungswert mittels der Lizenzanalogie anhand der Umsätze des Tochterunternehmens mit den erfindungsgemäßen Produkten zu ermitteln.

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsteller waren vom 1. Juni 2007 bis 30. Juni 2011 bei der Antragsgegnerin als Ingenieure beschäftigt. Zuvor waren sie bei der Firma X im Bereich Flugzeuginneneinrichtung tätig. Die Antragsgegnerin war in der Vergangenheit als Subunternehmer/Dienstleister für X tätig. Ausweislich der Arbeitsverträge der Antragsteller umfasste ihr Aufgabengebiet bei der Antragsgegnerin insbesondere die kundenspezifische Durchführung von Festigkeitsberechnungen und Entwicklungsarbeiten im Luftfahrtbereich. Nach dem Sachvortrag der Antragsteller sei der Geschäftsführer der Antragsgegnerin wenige Monate nach Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses an sie herangetreten und hätte gefragt, ob es nicht möglich wäre, einen (...) zu entwickeln, der möglichst einfach aufgebaut und kostengünstig herstellbar sein sollte.

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist eine Erfindung, die zur deutschen Patentanmeldung DE (...)9 A1 geführt hat. Darüber hinaus wurde unter anderem das US-

Patent US (...)0 B2 erteilt. Als Erfinder sind sowohl in der deutschen Anmeldung wie im US-Patent die Antragsteller, Herr F und Herr P genannt. Auf Grundlage der Erfindung werden (...) für Verkehrsflugzeuge gefertigt und vertrieben, allerdings nicht von der Antragsgegnerin, sondern von der eigens hierfür gegründeten Tochter F GmbH. Herr P ist Geschäftsführer und Gesellschafter beider Unternehmen, die eine einheitliche Telefonanlage und Personalabteilung unterhalten und in benachbarten Gebäuden sitzen.

Zwischen der Antragsgegnerin und der F GmbH besteht ein Lizenzvertrag über die Erfindung. Dieser sieht als Bezugsgröße den Nettoumsatz mit nackten Einrichtungen und einen nicht der Abstaffelung unterliegenden Lizenzsatz von 1 % vor.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die Erfinderschaft / Miterfinderschaft und die aus dem Umsatz mit erfindungsgemäßen Einrichtungen resultierende Arbeitnehmererfindervergütung. (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

Gemäß § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Sie hat somit eine streitschlichtende Funktion. Das Verfahren vor ihr dient dem Interesse an der Erhaltung des Arbeits- und Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf eine außergerichtliche Verständigung zwischen den ggf. auch ehemaligen Arbeitsvertragsparteien ausgerichtet.

Dazu macht die Schiedsstelle gemäß § 34 Abs. 2 ArbEG den Beteiligten Einigungsvorschläge. Die Schiedsstelle trifft hierbei keine materiell-rechtlichen Entscheidungen und spricht nicht Recht. Ihre Einigungsvorschläge sind auf eine gütliche Einigung der Beteiligten ausgerichtet, womit gegebenenfalls ein gegenseitiges Nachgeben der Beteiligten in ihren Positionen verbunden sein kann. Grundlage des jeweiligen Einigungsvorschlags ist eine neutrale rechtliche und technische Bewertung des vorgetragenen Sachverhalts durch die Schiedsstelle. Sie gibt den Beteiligten daher im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens Gelegenheit, alles ihnen für den Einigungsvorschlag erforderlich Erscheinende vorzutragen. Es ist jedoch nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Sachverhalt darüber hinaus bis in alle Einzelheiten aufzuklären.

Bei Annahme des Einigungsvorschlags kommt ein privatrechtlicher Vertrag zwischen den Beteiligten zustande. Ist eine Partei der Auffassung, die Schiedsstelle sei im Rahmen des vorgelegten Einigungsvorschlags einer falschen Würdigung unterlegen, hat sie die

Möglichkeit, diesem zu widersprechen (§ 34 Abs. 3 ArbEG) und vor den zuständigen Gerichten eine weitere Aufklärung zu erreichen. Auch wenn der Einigungsvorschlag nicht angenommen wird, steht es den Beteiligten jedoch auch frei, sich auf Grundlage des Einigungsvorschlags außergerichtlich trotzdem noch zu einigen, was häufig geschieht.

2. Anwendbares Recht

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

3. Streitige Erfinderschaft – Streitige Miterfinderanteile

Die Antragssteller beanspruchen eine Miterfinderschaft von jeweils 40 %. Die Antragsgegnerin hat sich unterschiedlich eingelassen. Zunächst hat sie die Auffassung vertreten, beide Antragsteller seien an der Erfindung zu jeweils 10 % als Miterfinder beteiligt. Im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens hat sie sodann die Auffassung vertreten, dass Herr A überhaupt nicht als Erfinder anzusehen sei und Herrn B ein Miterfinderanteil von 25 % zukomme.

Die Schiedsstelle kann sich hierzu nicht abschließend äußern. Denn die Klärung der streitigen Erfinderschaft ist aus gutem Grund nicht vom gesetzlichen Auftrag der Schiedsstelle umfasst. Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nämlich nur in Streitfällen auf Grund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall aber nur dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhältnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind aber ausschließlich im Patentgesetz, insbesondere in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen geregelt. Da weder § 6 PatG zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern unterscheidet noch im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen entsprechende Sonderregelungen für Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalten sind, gilt § 6 PatG für alle Erfinder gleichermaßen. Damit zusammenhängende Fragestellungen sind somit ohne vorangegangene Zuständigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landgerichte unmittelbar zugewiesen. Ist jedoch für die Klärung einer rechtlichen Fragestellung im Klageverfahren vor den Zivilgerichten ein Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung, ist die Schiedsstelle nicht die für die Prüfung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution (BayVGH vom 11. Februar 2014 – Az.: 5 C 13.2380). Gerade vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle im Unterschied zu den Patentstreitkammern der Landgerichte auch nicht das

für die Aufklärung der Erfinderschaft notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Aufklärung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfügung gestellt (zu weiteren Einzelheiten vgl. Beschluss vom 11.08.2014 - Arb.Erf. 45/11 und Zwischenbescheid vom 15.06.2016 - Arb.Erf. 60/13; beide Internetdatenbank der Schiedsstelle / DPMA). Um die für die Frage der Erfinderschaft streitentscheidenden Tatsachengrundlagen abschließend aufzuklären, bedürfte es im vorliegenden Fall, wie eigentlich immer in derartigen Fällen, ausführlichen Zeugeneinvernahmen zur Erfindungsgeschichte, welche der Schiedsstelle aber nicht möglich sind, da sie nicht über das prozessuale Instrumentarium verfügt, etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemäßen Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen. Hingegen kommt der Erfinderbennung nach § 63 PatG in der deutschen Patentanmeldung keine Bindungswirkung zu. Denn es handelt sich hierbei lediglich um die Gewährleistung des Erfinderpersönlichkeitsrechts, wobei es Ziel des Gesetzes ist, vor allem das negative Recht zu gewährleisten, nämlich als Erfinder im Verborgenen zu bleiben.

Die Schiedsstelle möchte jedoch gleichwohl auch an diesem Punkt ihren Beitrag zu einer gütlichen Einigung leisten und deshalb den Beteiligten einige materiellrechtliche Hinweise zur Erfinderschaft geben:

Gemäß § 6 S. 2 PatG steht dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben. Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbar schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung geleistet haben. Zur Klärung dieser Frage ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klären, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Dabei ist auf Grundlage der Patentansprüche zu klären, welcher Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren hat und damit eine Monopolsituation begründet (BHG vom 17.05.2011 – X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 – X ZR 63/77 – Biedermeiermanschetten). Betrifft ein schöpferischer Beitrag einen solchen Teil, ist die (Mit)erfinderschaft gegeben. Der schöpferische Beitrag ist dann zur Klärung des genauen Miterfinderanteils zu den ggf. übrigen am selben Maßstab zu messenden schöpferischen Beiträgen anderer Erfinder ins Verhältnis zu setzen.

Die Funktion und das Einsatzgebiet der Antragsteller wie auch die im Schiedsstellenverfahren erkennbar gewordenen Rahmenbedingungen im Betrieb der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Patentanmeldung lassen es vor diesem Hintergrund aus Sicht der Schiedsstelle nicht völlig unwahrscheinlich erscheinen, dass die Antragsteller zumindest neben anderen einen nicht unerheblichen eigenen bestimmbar

schöpferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung geleistet haben und in diesem Umfang als Miterfinder anzusehen sind. Sogenannte „Vorgesetzten-“ oder gar „Geschäftsführererfindungen“ sind hingegen nach den Erfahrungen der Schiedsstelle häufig nicht unproblematisch.

In diesem Zusammenhang hält es die Schiedsstelle für angezeigt, die Antragsgegnerin noch auf Folgendes aufmerksam zu machen: Auf Grundlage der streitgegenständlichen Erfindung besteht für die Antragsgegnerin das US-Patent mit dem Aktenzeichen (...), das im Hinblick auf den Verkehrsflugzeugmarkt von ganz erheblicher Bedeutung für die Antragsgegnerin sein dürfte. Ein grundlegendes Prinzip des US-Rechts ist aber die unabdingbare Pflicht zu redlichem und ehrlichen Verhalten in rechtlichen Angelegenheiten (duty of candor and good faith). Das US-Patentrecht sieht ausdrücklich vor, dass ein Patent bei einem Verstoß gegen diesen Grundsatz undurchsetzbar wird (unenforceable). Eine praktische Auswirkung dieses Grundsatzes ist die Pflicht, dass ein Patentanmelder von sich aus dem Patentamt alle ihm bekannten Umstände und Tatsachen mitteilen muss, die für die Prüfung der Erfindung auf Patentfähigkeit von Bedeutung sein können. Aufgrund des first-to-invent-Prinzips gehört hierzu auch die korrekte Benennung der Erfinder (declaration). Käme es zu einem Verletzungsprozess in den USA, wäre absehbar, dass die Gegenseite standardmäßig auch diesen Ansatzpunkt aufgreifen würde, um die Durchsetzbarkeit des Patents zu Fall zu bringen. Das Schicksal des US-Patents läge dann bei einer Zeugeneinvernahme in den Händen der beiden Antragsteller.

4. Höhe des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmererfinders nach § 9 ArbEG

Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung finden im Anteilsfaktor ihren Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor.

5. Ermittlung des Erfindungswerts

Gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG bemisst sich die angemessene Höhe der Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG nach der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ der Diensterfindung.

Ausweislich der Gesetzgebungsunterlagen ist damit jede Form der Verwertung einer Diensterfindung umfasst, wobei den durch die tatsächliche Verwertung vom Arbeitgeber

erzielten Vorteilen die ausschlaggebende Rolle bei der Ermittlung des Erfindungswerts zur Bemessung der Vergütung zukommt. Formen der tatsächlichen Verwertung sind hauptsächlich die Lizenzierung, der Verkauf und die tatsächliche Benutzung der patentgeschützten Dienstleistung im eigenen Betrieb der Arbeitgeberin (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8).

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung lizenziert. Im Regelfall ist der Erfindungswert bei einer Lizenzierung ausgehend von den Lizenzeinnahmen zu ermitteln. Vorliegend ist aber zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin die Lizenz nicht irgendeinem dritten Unternehmen am Markt, sondern einem nach Abschluss der Entwicklung eigens für die Produktion gegründetem Tochterunternehmen erteilt hat, hinsichtlich dessen Führung und Eigentümerstruktur absolute Identität mit der Antragsgegnerin besteht.

Vor diesem Hintergrund hält es die Schiedsstelle im Einklang mit der gefestigten Rechtsprechung des BGH zur Nutzung einer Dienstleistung in verbundenen Unternehmen¹ nicht für ausreichend, lediglich die Lizenzeinnahmen zum Ausgangspunkt der Ermittlung der Erfindervergütung zu machen. Vielmehr sind die mit dem Verkauf von Einrichtungen erzielten Umsätze der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde zu legen, da andernfalls keine angemessene Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG erreicht werden würde. Denn das von der Antragsgegnerin geschaffene Konstrukt mag zwar unternehmerisch in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein. Bezogen auf das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen würde es sich aber als ein Modell erweisen, das den Vergütungsanspruch der Arbeitnehmererfinder ausschließlich durch seine Gestaltung und deshalb nach den §§ 9 Abs. 2 ArbEG, 242 BGB in unzulässiger Weise verkürzt, wollte man die Erfindervergütung lediglich auf Grundlage der Lizenzeinnahmen berechnen.

In einem solchen Fall ist der angemessene Erfindungswert i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG von der Frage abhängig, ob ein vernünftiger freier Erfinder als Lizenzgeber der Antragsgegnerin, hätten nicht die Antragsteller als Arbeitnehmer der Antragsgegnerin die Rechte an der Erfindung vermittelt, bei der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an die mit einem anderen Unternehmen verbundene Antragsgegnerin mit dieser üblicherweise vereinbart hätte, dass die geschuldete Lizenzgebühr auch von der Art und dem Umfang der Nutzung der Erfindung durch das verbundene Unternehmen abhängig sein soll und wenn ja, wie sie als vernünftige Lizenzvertragsparteien einer solchen Konstellation Rechnung getragen hätten. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden bei einer Unternehmenskonstellation wie der vorliegenden nämlich nach einem Maßstab

¹ Grundsatzentscheidung vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; fortgeführt mit Entscheidungen vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung und vom 6.03.2012 – Az X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack.

suchen, der in irgendeiner Weise das wirtschaftliche Gesamtpotential der Nutzung der Erfindung im Unternehmensverbund wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei wählen würden, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab.

Vorliegend erscheint es nicht denkbar, dass ein wirtschaftlich denkender externer Lizenzgeber mit der Antragsgegnerin einen Lizenzvertrag geschlossen hätte, der die ausschließlich im verbundenen Unternehmen anfallenden Umsätze bei der Berechnung der Lizenzgebühr nicht in vollem Umfang zum Gegenstand der Lizenzgebühr gemacht hätte. Darüber hinaus wäre die Abwicklung eines solchen Lizenzvertrags aufgrund der völligen Identität von Eigentümer-, Führungs- und Verwaltungsstruktur der Antragsgegnerin und des mit ihr verbundenen produzierenden Unternehmens in der Praxis auch ohne jede Schwierigkeit gewesen.

Folglich ist der Erfindungswert so zu ermitteln, als ob die vom verbundenen Unternehmen mit der Dienstleistung erzielten Umsätze im eigenen Betrieb der Antragsgegnerin angefallen wären. Bei einer Eigennutzung einer Dienstleistung erhält der Arbeitgeber keine unmittelbar erfindungsbezogenen Zahlungen. Es ist deshalb zu klären, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung gleichwohl zugeflossen sind und / oder zufließen. Eine patentfähige Dienstleistung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (§§ 9, 33 PatG). Benutzt er eine solche Dienstleistung, so macht er von diesem Monopolrecht Gebrauch. Durch die Benutzung fließt ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder für die Nutzung der monopolgeschützten technischen Lehre zahlen müsste², 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 solchen fiktiven Zahlungsflusses 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 Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am genauesten geschätzt wird. Erfahrungsgemäß führt diesbezüglich regelmäßig die

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

Lizenzanalogie zur genauesten Schätzung des Erfindungswerts³. Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung im Rahmen einer am Markt verfügbaren Leistung benutzt, dienen nämlich regelmäßig vom Monopolschutz betroffene Nettoumsätze und ein marktüblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte für einen Lizenzvertrag, der die Stärke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigt. Daher kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten vernünftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste⁴.

Folglich ist für die Ermittlung des Erfindungswerts zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten. Das wiederum hängt davon ab, in welchem Maße die vertriebenen Flugzeugsitze als vom Monopolschutz erfasst angesehen werden können, d.h. es ist zunächst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der monopolgeschützten Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist an die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird⁵. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt 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 heranzuziehen⁶. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz.

Die Frage, welcher Anteil an den Umsätzen in diesem Sinne als technisch und wirtschaftlich von der Erfindung geprägt angesehen werden kann, hat die Antragsgegnerin bereits selbst in dem von ihr abgeschlossenen Lizenzvertrag unter § 12 – Lizenzgebühr beantwortet. Im Einklang mit dem Lizenzvertrag geht auch die Schiedsstelle davon aus, dass der auf die „nackte Einrichtung“ entfallende Nettoumsatz unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten als erfindungsgemäß anzusehen ist.

³ Ständige Schiedsstellenpraxis und ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

⁴ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 – Copolyester II.

⁵ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

⁶ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

Somit ergibt sich der erfindungsgemäße Nettoumsatz aus den den Abnehmern von Einrichtungen in Rechnung gestellten Netto-Rechnungsbeträgen abzüglich der Ausstattung über die Nacktheit hinaus (...)

Auf diese Bezugsgröße ist nunmehr der marktübliche Lizenzsatz zur Ermittlung des Erfindungswerts anzuwenden. Entscheidend ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien vereinbaren würden, würde es sich bei der Diensterfindung um eine freie Erfindung handeln.

Da der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet, müssten Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen realistischer Weise an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzsatzrahmen wieder. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktüblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktparten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Zulieferbereich der Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktüblichen Lizenzsatzrahmen, während Produktparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich höher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen. Der jeweils in Betracht kommende marktübliche Lizenzsatz ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln⁷.

Nicht hilfreich bei der Bestimmung dieser marktüblichen Lizenzsätze sind hingegen die in RL Nr. 10 angegebenen Lizenzsatzrahmen. Diese spiegeln nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr den am Markt üblichen Rahmen wider, da sie im Wesentlichen aus den Richtlinien von 1944 übernommen wurden und somit zum Zeitpunkt des Erlasses der Vergütungsrichtlinien im Jahr 1959 bereits veraltet waren. Darüber hinaus differenzieren sie nur nach Industriezweigen und nicht weiter nach Produktmärkten und können daher den typischen Kalkulationsspielräumen auf den einschlägigen Produktmärkten nicht immer hinreichend Rechnung tragen.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt für die Bestimmung des marktüblichen Lizenzsatzes ist vom Grundsatz her der des Luftfahrzeugbaus, da die Antragsgegnerin bzw. das mit ihr verbundene Unternehmen mit Hilfe der erfindungsgemäßen Technik als Marktteilnehmerin in diesem Markt tätig ist.

⁷ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

In der einschlägigen Literatur findet sich hierzu zunächst der Hinweis, dass früher entsprechende Lizenzsatzrahmensätze bei 1 % – 3 % gelegen hätten. In einem nicht veröffentlichten Einigungsvorschlag aus dem Jahr 1997 war die Schiedsstelle dahingegen davon ausgegangen, dass ein Lizenzsatz von 2 % den oberen Bereich bilde⁸. Die Schiedsstelle hatte in dem zitierten, aber nicht veröffentlichten Einigungsvorschlag⁹ mitgeteilt, dass nach ihren Erfahrungen ein Lizenzsatz von 2 % bereits den oberen Bereich des Lizenzsatzrahmens bilde und ist für den zu entscheidenden Fall von einem nach RL Nr. 11 abzustaffelnden Lizenzsatz von 1,5 % ausgegangen. Im weiteren Streitverlauf ist das OLG München zum selben Patent im Ergebnis ebenfalls von einem Lizenzsatz von 1,5 % ausgegangen¹⁰. Allerdings ist das OLG München ursprünglich von einem Lizenzsatz von 3 % ausgegangen, und hat diesen dann um verschiedene Faktoren auf 1,5 % gekürzt, wobei anhand der Urteilsbegründung nicht nachvollzogen werden kann, welche fallbezogenen Überlegungen das OLG hierzu angestellt hatte. Gegenstand war kein Flugzeug, sondern eine spezielle Einrichtung eines Zulieferers für den Einbau in ein Flugzeug. Dieses Schiedsstellenverfahren und dieses Urteil sind auch die Belege für Lizenzsätze im Luftfahrzeugbau, die sich in dem Aufsatz „Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995“ wiederfinden¹¹.

Weiterhin finden sich in der Literatur folgende Hinweise: ein von der Schiedsstelle in Anlehnung an Vergleichsfälle im Jahr 1987 vorgeschlagener Lizenzsatz von 2 % für Stoßdämpfer für Flugzeuge¹², ein zwischen den Beteiligten vor dem Jahr 1991 vereinbarter Lizenzsatz von 2,25 % für ein Verfahren zur Oberflächenvergütung¹³, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 2 % für eine Bodenplattenkugellagerung bei beträchtlichem Abstand zum Stand der Technik¹⁴, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 1 % für ein Kennzeichnungsschild für Stecker im Flugzeugbau¹⁵, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 2 % für eine Befestigungsschiene im Flugzeugbau¹⁶, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1980 vorgeschlagener Lizenzsatz von 3 % für eine Staubabscheidevorrichtung für ein Flugzeugtriebwerk¹⁷, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1978 vorgeschlagener Lizenzsatz von 1 % für ein

⁸ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar, 4. Auflage, RL Nr. 10 RNR. 110.

⁹ EV vom 19.02.1997, Az.: Arb.Erf. 55/95.

¹⁰ OLG München vom 31.01.2008, Az.: 6 U 2464/97.

¹¹ Trimborn, Lizenzsätze für Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2009, S. 257 ff.

¹² Hellebrand/Himmelmann, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Auflage, S. 263.

¹³ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 203.

¹⁴ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 284.

¹⁵ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 718.

¹⁶ (Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 721.

¹⁷ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 487.

Flugzeugverbundbauteil¹⁸, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1999 vorgeschlagener Lizenzsatz von 1 % für ein Drosselventil¹⁹.

Die Schiedsstelle ist allerdings auch auf folgende Angaben gestoßen: ein von der Schiedsstelle im Jahr 1999 vorgeschlagener Lizenzsatz von 4 % für eine Wegeventil²⁰, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1993 vorgeschlagener Lizenzsatz von 4 % für eine mehrpolige elektrische Steckverbindung²¹, ein von der Schiedsstelle im Jahr 1996 vorgeschlagener Lizenzsatz von 4 % für eine erhebliche Einsparungen generierende Elektrokabelhalterung²². Zumindest in einem Fall wurde damit einem überproportional hohen Einsparpotential Rechnung getragen. In den anderen Fällen mag die herausragende wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Erfindung eine Rolle gespielt haben. Die Schiedsstelle davon aus, dass es sich um besonders gelagerte Fälle gehandelt hat.

Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Produktmarkt der Luftfahrzeuge nach Auffassung der Schiedsstelle nicht um einen völlig homogenen Produktmarkt handelt. Ihm sind letztlich Sportflugzeuge und Hubschrauber in gleicher Weise zuzuordnen wie kleinste, kleinere, kleine und große Passagiermaschinen mit letztlich wohl sehr unterschiedlichen Marktumfeldern. Die Schiedsstelle möchte daher den ihren Überlegungen zunächst grundsätzlich zu Grunde gelegten Produktmarkt des Luftfahrzeugbaus weiter differenzieren. Im vorliegenden Fall geht es um die Einrichtung großer Verkehrsmaschinen, die nahezu ausschließlich von Fluggesellschaften gekauft werden. Auf diesem Markt sind im Wesentlichen als absolute Weltmarktführer nur die Konkurrenten Boeing und Airbus, im Segment bis ca. 110 Passagiere auch Embraer, Bombardier und das Joint Venture ATR, an dem ebenfalls Airbus beteiligt ist, aktiv. Daher ist bei der Frage, inwieweit am Markt angebotene Produkte mit Lizenzen belastet werden können, auf diesen Markt und die dort typischen Kalkulationsspielräume abzustellen. Nach den Erkenntnissen der Schiedsstelle liegen die EBIT-Margen der beiden führenden Unternehmen Airbus und Boeing in den letzten Jahren relativ stabil um 6 – 7 %, die der kleineren Marktteilnehmer eher darunter. 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 liegt²³. Demnach müssten hier Höchstlizenzsätze im Bereich von 1,4 – 2,4 % liegen, was wiederum im Einklang mit der eingangs aufgezeigten Einschätzung der Schiedsstelle und

¹⁸ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 207.

¹⁹ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 512.

²⁰ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 512.

²¹ Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 719.

²² Hellebrand/Himmelmann, a.a.O., S. 512.

²³ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13.

des OLG München, wonach sich Höchstlizenzsätze im Bereich von 2 % bis 3 % bewegen, steht.

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Triebwerke und gerade auch Flugzeugeinrichtungen nicht von den Flugzeugherstellern als Zulieferteile eingekauft werden, sondern von den Fluggesellschaften beschafft und von den Flugzeugherstellern nur eingebaut werden. Somit ist deren Markt unbeeinflusst von den für große Verkehrsmaschinen geltenden Margen und deshalb auch höhere marktübliche Margen möglich.

Wo innerhalb dieses aufgezeigten Lizenzsatzrahmes eine Dienstleistung anzubieten ist, hängt im Wesentlichen vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je höher der Ausschlusswert ist, umso höher liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschlusswert der Marktanteil zunimmt. Die Lizenzsatzobergrenze ist hierbei regelmäßig besonders werthaltigen Erfindungen, die sich sehr positiv auf die Marktposition des Schutzrechtsinhabers auswirken oder Komplexlizenzsätzen vorbehalten. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass die technisch elegante Lösung der streitgegenständlichen Erfindung sich in erheblichem Umfang in der Marktposition der Antragsgegnerin niedergeschlagen hat. Dafür spricht auch, dass die Dienstleistung der Antragsgegnerin zunächst überhaupt erst den Markteintritt ermöglicht, dann aber auch einen großen und anhaltenden Erfolg beschert hat. Im Ergebnis schlägt die Schiedsstelle deshalb einen Lizenzsatz von 2,5 % vor. Der von den Antragstellern in Ansatz gebrachten Lizenzsatzes von 7 % ist hingegen wirtschaftlich unrealistisch.

Der Lizenzsatz von 2,5 % unterliegt im vorliegenden Fall keiner weiteren Abstufung. Abstufung würde bedeuten, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Die Abstufung hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenziert, das aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsätze erwarten lässt. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Abstufung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsätze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl höhere Lizeinahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart. Im vorliegenden Fall hat die Erfindung aber einem Unternehmen den Markteintritt ermöglicht, welches keine herausgehobene Marktposition besaß, weshalb die Umsätze ausschließlich der Erfindung geschuldet sind.

6. Anteilfaktor

(...)

7. Erlöschen durch Bewirken der Leistung

Soweit die Antragsgegnerin bereits Vergütungszahlungen an die Antragsteller geleistet hat, ist der Vergütungsanspruch der Antragsteller durch Bewirken der Leistung nach § 362 Abs. 1 BGB in Höhe der bereits geleisteten Zahlungen erloschen.

(...)