



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	15.11.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 30/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Herleitung marktüblicher Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Da in Second-Source-Lizenzverträgen vereinbarte Lizenzgebühren im Regelfall deutlich höher ausfallen, als dies in „normalen“ marktüblichen Lizenzverträgen der Fall wäre, bei welchen in der Regel die Lizenzgebühren zu den am jeweiligen Produktmarkt allgemein üblichen Margen in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:4 stehen und den Unternehmen im Schnitt 75 % - 80 % der branchenüblichen Marge als Gewinn verbleibt, wird ein Second-Source-Lizenzvertrag eher das umgekehrte Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen aufweisen, d.h. 3:1 bis 4:1.
2. Um somit von einem Second-Source-Lizenzvertrag auf einen marktüblichen Lizenzvertrag rückzuschließen, müssen Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen dementsprechend korrigiert werden

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Antragsteller sind bzw. waren langjährig bei der Antragsgegnerin beschäftigt und Erfinder verschiedener Dienstleistungen. Die Antragsgegnerin ist ein wichtiges Zulieferunternehmen der Automobilindustrie.

Streitgegenstand bilden zwei Erfindungskomplexe.

Einen Erfindungskomplex benutzt die Antragsgegnerin bei der Produktion von R-Modulen, die sie an die X AG liefert. Über diesen Erfindungskomplex hat sie mit der X AG einen sogenannten Second-Source-Lizenzvertrag abgeschlossen, der es der X AG ermöglicht, erfindungsgemäße Bauteile auch von anderen Zulieferunternehmen zu beziehen. Für den Fall dass die X AG, bestimmte Lieferanteile der Antragsgegnerin unterschreiten sollte, sieht der Lizenzvertrag eine Stücklizenz von 0,5 € bei einem Produktpreis von 50 € für eine Einheit vor. Bislang ist dieser Fall nicht eingetreten. Die Antragsgegnerin hat für den Zeitraum 2007 bis 2013 einen Umsatz mit Einheiten von (...) mitgeteilt. Der Erfindungskomplex umfasst die Dienstleistungen mit den internen Aktenzeichen A1, A2, A3 und A4. Für alle vier Dienstleistungen wurden zumindest mit Wirkung für ausländische Staaten Patente erteilt. Hinsichtlich der Wirkung für Deutschland befinden sich zwei Dienstleistungen noch im Prüfungsverfahren. Die Miterfindersituation gestaltet sich hinsichtlich der vier Dienstleistungen identisch. Die Antragsteller P und E haben einen Miterfinderanteil von 45 % und der Antragsteller G einen Miterfinderanteil von 10 %. Für die Geschäftsjahre 2007 bis 2013 hat die Antragsgegnerin die Vergütung festgesetzt und ausbezahlt. Der Vergütungsfestsetzung hat sie zur Ermittlung des Erfindungswerts einen nach RL Nr. 11 abgestaffelten Komplex-Lizenzsatz von 1,5 % bei einem erfindungsgemäßen Wertanteil am Umsatz von 15 % und einen Anteilsfaktor von 18 % zugrunde gelegt. Die Antragsteller haben der Festsetzung widersprochen.

Den zweiten Erfindungskomplex benutzt die Antragsgegnerin bei der Produktion von Einheiten mit S, die sie an die Y AG liefert. Über diesen Erfindungskomplex hat sie mit der Y AG einen sogenannten Second-Source-Lizenzvertrag abgeschlossen, der es der Y AG ermöglicht, erfindungsgemäße Bauteile auch von anderen Zulieferunternehmen zu beziehen. Für den Fall, dass die Y AG bestimmte Lieferanteile der Antragsgegnerin unterschreiten sollte, sieht der Lizenzvertrag eine Stücklizenz von 0,6 € bei einem Produktpreis von 20 € für eine Einheit vor. Bislang ist dieser Fall nicht eingetreten. Die Antragsgegnerin hat für den Zeitraum 2007 bis 2013 einen Umsatz mit Einheiten von (...) mitgeteilt. Der Erfindungskomplex umfasst die benutzten Dienstleistungen mit den internen Aktenzeichen A5, A6 und A7. Hinsichtlich der Dienstleistung A5 wurde die

Anmeldung zur Erteilung eines Patents im Jahr 2014 zurückgewiesen. Hinsichtlich der Dienstleistung A6 ist seit dem Jahr 2011 ein deutsches Patent bestandskräftig erteilt. Das korrespondierende europäische Patent ist im Jahr 2014 im Einspruchsverfahren rechtswirksam widerrufen worden. Hinsichtlich der Dienstleistung A7 liegen erteilte Patente vor. Die Miterfindersituation gestaltet sich hinsichtlich der drei Dienstleistungen unterschiedlich. An der Dienstleistung A5 haben die Antragsteller P und E einen Miterfinderanteil von jeweils 33 % und der Antragsteller R einen Miterfinderanteil von 34 %. An den Dienstleistungen A6 und A7 haben die Miterfinder P, E und R neben zwei weiteren nicht am Schiedsstellenverfahren beteiligten Mitarbeitern der Antragsgegnerin Miterfinderanteile von jeweils 20 %. Für die Geschäftsjahre 2007 bis 2013 hat die Antragsgegnerin die Vergütung festgesetzt und ausbezahlt. Der Vergütungsfestsetzung hat sie zur Ermittlung des Erfindungswerts einen nach RL Nr. 11 abgestaffelten Komplex-Lizenzsatz von 4,5 % bei einem erfindungsgemäßen Wertanteil am Umsatz von 15 % und einen Anteilsfaktor von 18 % zugrunde gelegt. Weiterhin hatte sie den Komplexlizenzsatz in Anbetracht der unterschiedlichen Miterfinderanteile zu gleichen Teilen auf die drei Erfindungen verteilt und jeweils einen Einzellizenzsatz von 1,5 % in Ansatz gebracht. Den Wertanteil hatte die Antragsgegnerin ermittelt, indem sie die gelieferten Bauteile anhand dreier Kriterien mit dem Ergebnis bewertet hat, dass zwar der Anteil erfindungsneutraler Teile eher hoch und der Anteil der Erfindung am Preis eher durchschnittlich ist, die Bauteile durch die Erfindung aber eher geprägt werden. Weiterhin hat sie den Gesamtumsatz entsprechend der Bedeutung der einzelnen Dienstleistungen auf die drei Dienstleistungen aufgeteilt und den Dienstleistungen Umsatzanteile von 5,87 % (A5), 57,08 % (A6) und 37,05 % (A7) zugewiesen. Weiterhin hatte die Antragsgegnerin bei allen drei Dienstleistungen einen Risikoabschlag von 50 % in Ansatz gebracht. Die Antragsteller haben der Festsetzung widersprochen.

Die Antragsteller wenden sich gegen die Ermittlung des Erfindungswerts. Sie sind zum einen der Auffassung, dass sich der Erfindungswert besonders objektiv aus der vereinbarten Stücklizenz ergebe und zum anderen kein Raum für einen Risikoabschlag sei, da zusätzlich das Patent DE (...)8 bestehe, das im Lizenzvertrag zwar nicht genannt sei, aber das Produkt und Herstellungsverfahren zusätzlich schütze. Außerdem habe die Antragsgegnerin nicht belegt, dass die vereinbarte Stücklizenz abhängig vom Bestand der Schutzrechte sei. Gegen die vorgenommene Umsatzaufteilung haben sie jedoch keine Einwände vorgebracht.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass sie sehr erfinderfreundlich gerechnet habe, da die angesetzten Lizenzsätze über den mit der X AG und der Y AG verhandelten Lizenzsätzen lägen. Ebenfalls sei der Anteilsfaktor großzügig gewählt, denn nach der Richtlinie seien ebenso 13 % vertretbar. Eine Stellungnahme zu dem Patent DE (...)8 B4

erübrige sich, da bei ihr die Nutzungsermittlung dergestalt erfolge, als sowohl regelmäßig die Erfinder angeschrieben würden als auch im zweijährigen Turnus ein IP-Dialog mit den Produktverantwortlichen stattfinde, aber bislang auf keinem der beiden Wege eine Nutzung bekannt geworden sei. Sollte sich die nun behauptete Nutzung bestätigen, würde diese auch vergütet (...)

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

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. 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.

4. Parameter zur Ermittlung des Erfindungswerts

Gemäß § 9 ArbEG bemisst sich die Höhe der Vergütung 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 Antragsgegnerin¹.

Eine Lizenzerteilung hat die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt. Bei einem Verkauf der Dienstleistung erhält ein Arbeitgeber vom Käufer den Kaufpreis. Deshalb ist bei diesen Verwertungsformen der Erfindungswert ausgehend von diesen Zahlungen zu ermitteln. Die Antragsgegnerin hat für die beiden streitgegenständlichen Erfindungskomplexe Lizenzverträge abgeschlossen. Da die in diesen Lizenzverträgen vereinbarten Voraussetzungen aber noch nicht eingetreten sind, hat die Antragsgegnerin bislang auch keine Lizenzzahlungen erhalten. Deshalb kommt den Dienstleistungen diesbezüglich derzeit kein Erfindungswert zu.

Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistungen weiterhin auch selbst bei der Herstellung und dem Verkauf erfindungsgemäßer Produkte benutzt. Für eine solche Form der Verwertung 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.

Für die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils 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 der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Hierbei ist der Methode der Lizenzanalogie der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am genauesten geschätzt wird. Erfahrungsgemäß führt bei Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten regelmäßig die Lizenzanalogie zur genauesten Schätzung des Erfindungswerts³, so dass dieser vorliegend der Vorzug zu geben ist. Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung wie hier in am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, dienen dabei

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

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

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

regelmäßig vom Monopolschutz erfasste 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 von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkte 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, der gegebenenfalls in abgestaffelter Form vereinbart wird. Entscheidend ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Marktteilnehmer vereinbaren würden, würde es sich bei der Diensterfindung um eine freie Erfindung handeln. Da der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet, müssen Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen realistischer Weise an der Marktsituation einschlägiger Produkte ausrichten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem auf dem jeweiligen 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

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.

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. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, ob vernünftige Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduzieren (abstaffeln) würden (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr). Die Abstufung hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenziert wird, 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 Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafür keine Abstufung des Lizenzsatzes vereinbart. Die hierauf bezogene RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstufung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Jedoch hat der BGH⁸ zu Recht 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 insofern 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 vom Nachweis der Üblichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Daher ist es aufgrund des aufgezeigten Hintergrunds der Abstufung ständige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung für die Annahme einer Abstufung genügen zu lassen. 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. Die Antragsgegnerin ist ein

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

⁸ Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86– Vinylchlorid.

wichtiger Automobilzulieferer, der aufgrund seiner Marktposition sehr große Stückzahlen vertreiben kann. Partizipiert ein Erfinder am Markterfolg eines solchen Unternehmens, partizipiert er auch an Umsatzanteilen, die nicht allein auf die Erfindung, sondern auch auf den Marken- und Qualitätsruf und auf dieser Grundlage geleistetes Marketing und das Vertriebs- und Servicenetz zurückzuführen sind. In einem solchen Fall setzt die Abstufung des Lizenzsatzes, die regelmäßig eine über die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsätze vorsieht, den Erfindungswert in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Erfindung für den Umsatz.

Somit stehen Bezugsgröße und Lizenzsatz in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis, wobei Lizenzvertragsparteien regelmäßig das Problem zu lösen haben, dass die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße wie wohl auch hier nur einen Teil der Kaufgegenstände erfasst. Lizenzvertragsparteien müssen in einem solchen Fall nach einem Maßstab suchen, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindungen an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei wählen, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Hier ist eine Vielzahl von gleichermaßen sachgerechten Szenarien denkbar. Häufig wird es aber so sein, dass zur einfacheren Abwicklung eines Lizenzvertrags gegebenenfalls eine Bezugsgröße gewählt wird, die unter technischen wie auch wirtschaftlichen Aspekten nur teilweise von der durch die Erfindung geschaffenen Monopolstellung erfasst wird. In einem solchen Fall werden die Lizenzvertragsparteien aber gleichwohl einen marktüblichen Lizenzvertrag abschließen und dem durch die Wahl einer zu groß geratenen Bezugsgröße entstandenen Missverhältnis durch die Vereinbarung eines entsprechend abgesenkten Lizenzsatzes Rechnung tragen.

5. Ermittlung des Erfindungswertes für die Benutzung im vorliegenden Fall

Im vorliegenden Fall existieren zwei tatsächlich am Markt abgeschlossene Lizenzverträge. Bei der Frage, wie ein marktüblicher von der Antragsgegnerin abgeschlossener Lizenzvertrag ausgesehen hätte, hätten nicht die Antragsteller, sondern ein Externer die Erfindungen gemacht, erscheint es daher sachnäher sich hieran zu orientieren, als völlig frei einen Lizenzvertrag fiktiv nachzubilden. Denn wie dargestellt ist die Ermittlung des Erfindungswertes stets eine Schätzung, die hieraus naturgemäß resultierende Ungenauigkeit aber nach Möglichkeit durch das Zugrundlegen belastbarer Fakten soweit als möglich zu minimieren.

Allerdings müssen die abgeschlossenen Lizenzverträge im Kontext der Gesamtsituation gesehen werden. Es handelt sich nämlich um sogenannte Second-Source-

Lizenzverträge. Hintergrund solcher Lizenzverträge ist, dass ein Unternehmen mit dem über das Monopolrecht verfügenden Unternehmen einen Liefervertrag über erfindungsgemäße Produkte abschließt, sich jedoch zur eigenen Absicherung eine weitere Bezugsquelle für solche Produkte sichern möchte. Das über das Monopolrecht verfügende Unternehmen kann aber eigentlich gar kein Interesse an der Vergabe einer Lizenz haben, die es einem Mitbewerber ermöglicht, ebenfalls erfindungsgemäße Produkte zu liefern. Denn solche Lieferungen reduzieren den eigenen Umsatz und lassen folglich weniger Gewinne anfallen, als es aufgrund der Monopolsituation eigentlich möglich erscheint. Beim Abschluss eines Second-Source-Lizenzvertrags muss dem Lizenzgeber deshalb daran gelegen sein, entgangene Gewinne nach Möglichkeit durch Abschöpfung der beim ebenfalls lieferberechtigten Wettbewerber anfallenden Gewinne zu kompensieren. Dies kann nur dann gelingen, wenn er im Second-Source-Lizenzvertrag zu seinen Gunsten Bedingungen vereinbart, die für ihn deutlich vorteilhafter als solche sind, die er üblicherweise in einem Lizenzvertrag durchsetzen könnte. Auf der anderen Seite wird der Wettbewerber ihm nachteilige Lizenzvertragsbedingungen in einem solchen Fall akzeptieren, solange er dadurch wenn auch geringere Umsatzmargen als üblicherweise vereinnahmen kann. Denn letztlich ist dies gleichwohl leicht verdientes Geld. Folglich werden in Second-Source-Lizenzverträgen vereinbarte Lizenzgebühren im Regelfall deutlich höher ausfallen, als dies in „normalen“ marktüblichen Lizenzverträgen der Fall wäre. Der Schiedsstelle sind zum Beleg hierfür anlässlich anderer Schiedsstellenverfahren durchaus Lizenzverträge bekannt geworden, in welchen sich genau diese Überlegungen mit der Folge realisiert hatten, dass es nie zu einer Lieferung der Second-Source gekommen ist.

Der von der Antragsgegnerin mit der X AG hinsichtlich der Lieferung von R-Modulen abgeschlossene Lizenzvertrag sieht für den Fall, dass ihre Umsätze aufgrund von Second-Source-Lieferungen bestimmte Schwellen unterschreiten, eine Stücklizenz von 0,5 € bei einem Produktpreis von 50 € vor. Mithin hat sie einen Komplexlizenzsatz von 1 % des Umsatzes vereinbart. Der von der Antragsgegnerin mit der Y AG hinsichtlich der Lieferung von Einheiten abgeschlossene Lizenzvertrag sieht ebenfalls für den Fall, dass ihre Umsätze aufgrund von Second-Source-Lieferungen bestimmte Schwellen unterschreiten, eine Stücklizenz von 0,6 € bei einem Produktpreis von 20 € vor. Mithin hat sie hier einen Komplexlizenzsatz von 3 % des Umsatzes vereinbart.

Aus diesen Vereinbarungen sind nun die Erfindungswerte marktüblicher „normaler“ Lizenzverträge abzuleiten. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf gilt – wenn auch mit Vorbehalten – der Erfahrungssatz, dass die Höchstbelastung mit Lizenzsätzen

üblicherweise bei 20 – 25 % der EBIT-Marge liegt⁹. Das bedeutet, dass Lizenzgebühren zum verbleibenden Gewinn in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:4 stehen und den Unternehmen im Schnitt 75 % - 80 % der branchenüblichen Marge als Gewinn verbleibt. Das ist somit die Größenordnung, die ein Second-Source-Lizenzgeber nach Möglichkeit beim Wettbewerber abzuschöpfen versuchen sollte. Folglich wird ein Second-Source-Lizenzvertrag eher das umgekehrte Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen aufweisen, d.h. 3:1 bis 4:1.

Um somit von einem Second-Source-Lizenzvertrag auf einen marktüblichen Lizenzvertrag rückzuschließen, müssen Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen dementsprechend korrigiert werden.

Die Schiedsstelle schlägt im vorliegenden Fall vor, von einem Faktor von 4:1 auszugehen, um damit auch der Frage der Abstufung gerecht zu werden. Mithin geht die Schiedsstelle davon aus, dass der mit der X AG vereinbarte Komplexlizenzsatz von 1 % des Umsatzes auf 0,25 % und der mit der Firma Y vereinbarte Komplexlizenzsatz von 3 % des Umsatzes auf 0,75 % zu korrigieren ist, um zu marktüblichen Lizenzgebühren zu gelangen. Auf den ersten Blick sind dies auch im Hinblick auf die Automobilindustrie keine besonders hohen Komplexlizenzsätze. Berücksichtigt man aber, dass zur besseren Durchführbarkeit des real abgeschlossenen Lizenzvertrags entsprechend große Bezugsgrößen vereinbart wurden, erscheinen diese Lizenzsätze schlüssig zu einem sachgerechten Erfindungswert zu führen.

6. Berechnung des Erfindungswerts

a) R-Modul

Die Antragsgegnerin hat für Jahre 2007 bis 2013 einen Umsatz von (...) beauskunftet. Bei einem Lizenzsatz von 0,25 % ergibt sich hieraus ein Erfindungswert von (...), der sich auf die Miterfinderanteile des Herrn G von 10 % (= 18.075,10 €), des Herrn P von 45 % (= 81.337,97 €) und des Herrn E von 45 % (= 81.337,97 €) aufteilt.

Der Erfindungswert ist auch zukünftig nach der aufgezeigten Systematik zu ermitteln.

b) Einheiten mit S

Die Antragsgegnerin hat für die Jahre 2008 bis 2013 einen Umsatz von (...) beauskunftet. Bei einem Lizenzsatz von 0,75 % ergibt sich hieraus ein Erfindungswert von (...), der sich entsprechend der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Aufteilung auf die

⁹ OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13.

Diensterfindung A5 zu 5,87 % (...), auf die Diensterfindung A6 zu 57,08 % (...) und die Diensterfindung A7 zu 37,05 % (...) aufteilt.

Hinsichtlich der Diensterfindungen A5 und A6 ist ein Risikoabschlag zu berücksichtigen, da sich die Gefahr realisiert hat, dass die Diensterfindungen keine rechtsbeständige Monopolsituation vermitteln. Denn die Frage, wie hoch der Erfindungswert ist, hängt vom Ausschlusswert einer Erfindung ab. Zwar weisen bereits bloße Patentanmeldungen einen höheren Ausschlusswert auf als gänzlich ungeschützte Erfindungen, was sich auch im Entschädigungsanspruch des § 33 PatG widerspiegelt. Denn sie bieten einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien. Gleichwohl weisen sie aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente auf¹⁰. Dieser Logik folgt auch der Ausschlusswert von erteilten Patenten, wenn diese aufgrund eines erfolgreichen Einspruchsverfahrens keine Monopolsituation mehr begründen können. Dementsprechend haben solche Erfindungen für einen möglichen Lizenznehmer einen deutlich geringeren Wert als bestandskräftige Patente. Folglich würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, oder ein Patent erteilt, aber Einspruch dagegen eingelegt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der bestandskräftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Er wird aber gleichwohl auch keine Gegenleistungen von seinem Vertragspartner erreichen können, die einer Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskräftigen Patent entsprechen. Dementsprechend kann auch der Arbeitnehmererfinder mit dem Empfang einer Vergütung zwar nicht bis zum Erreichen der Bestandskraft eines Patents vertröstet werden, um ihn dann im Fall einer Versagung oder eines Widerrufs des Patents völlig leer ausgehen zu lassen. Vielmehr besteht ein vorläufiger auch bei Patentversagung oder Widerruf nicht der Rückforderung unterliegender Vergütungsanspruch. Gleichwohl weicht der vorläufige Vergütungsanspruch aber in der Höhe entsprechend dem Risiko der Patentversagung oder des Widerrufs mitunter erheblich von dem Vergütungsanspruch bei einem erteilten und benutzten bestandskräftigen Patent ab. Diese Abweichung findet ihren Ausdruck im Risikoabschlag. Nach ständiger Praxis der Schiedsstelle beträgt der Risikoabschlag regelmäßig 50 %.

Somit ergibt sich für die Diensterfindungen A5 ein Erfindungswert von (...) und die Diensterfindung A6 ein Erfindungswert von (...).

Der Erfindungswert der vollständig monopolisierten Diensterfindung A7 beträgt (...).

¹⁰ LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06.

Diese Erfindungswerte verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Miterfinderanteile:
(...)

Den Dienstleistungen A5 und A6 kommt über das Jahr 2013 hinaus kein Erfindungswert mehr zu, da keine durchsetzbare Monopolstellung mehr besteht. Der Erfindungswert der Dienstleistung A7 ist auch zukünftig nach der aufgezeigten Systematik zu ermitteln.

8. Anteilfaktor

Die Antragsgegnerin hat einen Anteilfaktor von 18 % in Ansatz gebracht, aber zum Ausdruck gebracht, dass auch 13 % vertretbar wären. Die Beteiligten haben den Anteilfaktor nicht weiter diskutiert. Die Schiedsstelle weist darauf hin, dass nach Ihren Erfahrungen bei konkreter Ermittlung der einzelnen Wertzahlen durchaus ein Anteilfaktor unter 18 % realistisch erscheinen kann, sich die Antragsgegnerin an diesem Punkt mithin als entgegenkommend gezeigt hat.

9. Vergütungsberechnung

(...)

10. Erlöschen durch Bewirken der Leistung

Soweit die Antragsgegnerin bereits Vergütungszahlungen für die jeweiligen Erfindungen 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.

11. Schutzrecht DE (...)8

Die Antragsteller haben die Benutzung dieses Schutzrechts behauptet, aber dies nicht weiter ausgeführt. Nachdem die Darlegungs- und Beweislast hier zunächst bei den anwaltlich vertretenen Antragstellern liegt und die Antragsgegnerin schlüssig dargelegt hat, dass bislang weder der IP-Dialog mit den Produktverantwortlichen noch die Erfinderanfrage Benutzungshinweise erbracht hätten, vermag die Schiedsstelle diesem Schutzrecht im Schiedsstellenverfahren keine weitere Bedeutung zuzumessen.

12. Ergebnis

Infolge der Bewertung der Schiedsstelle müssen alle Beteiligten im Einigungsvorschlag deutliche Abstriche von ihren Vorstellungen machen. Die Schiedsstelle ist daher der Auffassung, dass zumindest unter prozessökonomischen Gesichtspunkten keine Seite in einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deutlich befriedigenderes Ergebnis wird erreichen können und empfiehlt daher den Einigungsvorschlag anzunehmen.