



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	25.10.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 06/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG; § 271 Abs. 1,2 BGB		
Stichwort:	Lizenzanalogie: Schiffsbau; Vorwurf schlecht verhandelter Lizenzverträge; Abstufelung / Kausalitätsverschiebung, wenn Arbeitgeber seit 100 Jahren Alleinlieferant Regelzeitpunkt für die Abrechnung der Erfindungsvergütung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat der Arbeitgeber bei zwei mit dem erfindungsgemäßen Produkt vergleichbaren Produkten vor nicht allzu langer Zeit Lizenzverträge mit Lizenzsätzen vereinbart, die doppelt so hoch wie die bislang in der Literatur nachgewiesenen Lizenzsätze sind, besteht kein Grund für die Annahme, mit vermeintlich ungünstig abgeschlossenen eigenen Lizenzverträgen schaffe der Arbeitgeber eine für die Erfinder in seinem Unternehmen nachteilige Ausgangssituation.
2. Für Dichtungs-/Sensoranordnungen und Radialwellendichtringe im Schiffbau kann ein abzustaffelnder Lizenzsatz von 2 % als marktüblich angesehen werden.
3. Ist das erfindungsgemäße Produkt das Ergebnis einer vertraglich vereinbarten Gemeinschaftsentwicklung mit dem Exklusivkunden des Produkts und der Arbeitgeber seit 100 Jahren Alleinlieferant dieses Produkts für den Kunden, dann ist nicht die durch die Erfindung vermittelte Monopolstellung am Markt, sondern die Marktstellung des Arbeitgebers ganz allgemein und insbesondere die sehr lange Kundenbeziehung ursächlich für die Produktumsätze, weswegen die Kausalität für hohe Produktumsätze ganz entscheidend von der Monopolstellung weg zu anderen Faktoren hin verlagert ist.



4. Die Schiedsstelle hält regelmäßig eine Abrechnung der Vergütung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres für sachgerecht, da sich in der betrieblichen Praxis bei kürzeren Fristen die notwendigen Berechnungsparameter häufig nicht verlässlich bestimmen lassen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren ...

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die dem Patent EP ...3 B1 zu Grunde liegende Diensterfindung. Die Erfindung betrifft eine Dichtung zum Abdichten von Wellen gegenüber flüssigen Medien. Hervorgegangen ist die Erfindung aus einer Entwicklungskooperation zwischen der Antragsgegnerin und der Rechtsvorgängerin der Firma X. Erfinder sind neben dem Antragsteller zwei weitere Mitarbeiter der der Antragsgegnerin und drei Mitarbeiter der Firma X. Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung. Sie stellt erfindungsgemäße Dichtungen her und verkauft diese an die Firma X.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die Höhe der daraus resultierenden Arbeitnehmererfindervergütung.

Hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts sind die Bezugsgrößenumsätze unstreitig. Streitig hingegen sind die Höhe des Lizenzsatzes und die Abstufung nach RL Nr. 11. Der Antragsteller ist der Auffassung, dass im Hinblick auf die mit dem Produkt erzielten Gewinne ein Lizenzsatz von 5 % ohne Berücksichtigung einer Abstufung sachgerecht sei. Die Antragsgegnerin geht von der Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 und einem Lizenzsatz von 2 % aus.



Hinsichtlich des Anteilsfaktors hält die Antragsgegnerin 15 % ($a=2+b=2+c=4$) für angemessen. Der bei der Antragsgegnerin langjährig als Entwicklungsingenieur tätige Antragsteller begehrt hingegen einen Anteilsfaktor von 23 %. Er ist der Auffassung, dass seiner erfinderischen Leistung mit der Wertzahl „ $b=4,5$ “ Rechnung zu tragen sei.

Er begehrt weiterhin Vorgaben der Schiedsstelle zu den jährlichen Auszahlungsmodalitäten und zur Einschlägigkeit der Lizenzanalogie als Berechnungsmethode des Erfindungswerts...

III. Wertung der Schiedsstelle

(...)

1. Erfindungswert

a) Methode zur Ermittlung des Erfindungswerts

(...)

b) Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode der Lizenzanalogie - fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, welche Umsätze als erfindungsgemäß anzusehen und deshalb bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags für die streitgegenständliche Erfindung zu Grunde zu legen sind.

Somit ist zum Lizenzsatz und zur Abstaffelung nach RL Nr. 11 ArbEG Stellung zu nehmen.

Bei der Ermittlung des Erfindungswerts ist der marktübliche Lizenzsatz anzuwenden. Denn entscheidend ist, welchen Lizenzsatz vernünftige Lizenzvertragsparteien



vereinbaren würden, würde es sich bei der Dienstleistung um eine freie Erfindung handeln.

Da der Lizenzsatz die Preiskalkulation im Produktmarkt 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.

Dementsprechend ist der anzuwendende Lizenzsatz nicht unter Rückgriff auf den konkreten Produktgewinn, sondern unter Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am jeweiligen Produktmarkt gegebenen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Lizenzsatzrahmen zu gewinnen¹.

Die Antragsgegnerin fertigt mit der streitgegenständlichen Erfindung Dichtungen (...) für den Schiffseinsatz. Daher ist bei den Überlegungen zum angemessenen Lizenzsatz auf die Marktbedingungen im Schiffsbau abzustellen.

In der Literatur finden sich hier Lizenzsatznachweise von nur maximal 1 % für Einzelerfindungen². Die Antragsgegnerin selbst hat dahingegen die Auskunft erteilt, zu zwei vergleichbaren Produkten, nämlich zu einer Dichtungs-/Sensoranordnung bzw. zu Radialwellendichtungen vor nicht allzu langer Zeit jeweils Lizenzverträge mit

¹ Ständige Schiedsstellenpraxis und neuere Rechtsprechung des BGH; vgl. BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

² Hellebrand / Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 5. Auflage, S. 295, S. 298.



einem Lizenzsatz von 2 % vereinbart zu haben. Somit ist die Sorge des Antragstellers, die Antragsgegnerin würde mit vermeintlich ungünstig abgeschlossenen eigenen Lizenzverträgen eine für die Erfinder in ihrem Unternehmen nachteilige Ausgangssituation schaffen, unbegründet.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitnehmer der Antragsgegnerin dieser nicht die ausschließlichen Rechte an der Erfindung vermittelt haben, da drei Miterfinder bei der Firma X ebenfalls Miterfinder sind und damit der Firma X ebenfalls Rechte an der Erfindung vermittelt haben. Die damit verbundene nur eingeschränkte Monopolstellung - wie bereits ausgeführt ist der Umfang der vom Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vermittelten Monopolstellung der Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Höhe der Erfindervergütung – ist ein Faktor, der eher lizenzsatzmindernd wirken muss.

Im Ergebnis vermag die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin angebotenen Lizenzsatz von 2 % daher unter keinem Aspekt zu beanstanden.

Ebenfalls nicht zu beanstanden ist nach Auffassung der Schiedsstelle die Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11.

Abstufung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Wo hohe Umsätze mit Produkten erzielt werden, lässt sich nämlich auch am Markt die Abstufung der Ausgangslizenzsätze beobachten (in der Praxis aus Gründen der vereinfachten Berechnung häufig auch die rechnerische Ermäßigung der relevanten Umsätze für die Berechnung der Lizenzgebühr, was zu identischen Ergebnissen führt). Dies hat den Hintergrund, dass ein vernünftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das im Unterschied zu weniger stark im Markt positionierten Unternehmen in der Lage ist, aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsätze zu erzielen. Damit verbunden ist dann auch das Zugeständnis im Lizenzvertrag zu einer



Reduzierung (Abstaffelung) 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 Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der Üblichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhängig. Wie sich aber bereits aus RL Nr. 1 ergibt, stellen die Vergütungsrichtlinien keine verbindlichen Vorschriften dar, sondern sollen nur Anhaltspunkte zur Ermittlung der angemessenen Vergütung bieten. Soweit sie aufgrund der realen Marktsituation als nicht hilfreich angesehen werden müssen, können sie auch keine derartige Hilfestellung bieten und müssen insoweit außer Betracht bleiben. Die von den Richtlinien geforderte Vorgabe des Nachweises der Üblichkeit im Industriezweig trägt zum einen bereits der Tatsache nicht hinreichend Rechnung, dass die Marktüblichkeit von Lizenzsätzen nicht vom Industriezweig, sondern vom Produktmarkt abhängig ist und es innerhalb eines Industriezweigs durchaus Produktmärkte mit sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen geben kann und nach den Erfahrungen der Schiedsstelle auch gibt. Zum anderen ist es letztlich generell nicht möglich, den Nachweis der Üblichkeit der Abstaffelung hinsichtlich des „Ob“ und des „Wie“ auf einzelnen Produktmärkten zu führen. Denn dafür müsste es eine Stelle geben, der alle abgeschlossenen Lizenzverträge zur Auswertung vorgelegt werden. Dies ist aber nicht der Fall und das wäre mit einer Marktwirtschaft auch nicht vereinbar. Jedoch sind der Schiedsstelle aufgrund ihrer Tätigkeit durchaus eine Vielzahl von real abgeschlossenen Lizenzverträgen bekannt geworden, die eine wie auch immer gestaltete Abstaffelung



enthalten. Letztlich ist auch einer der aus der Literatur entnommene Lizenzsätze, welche die Schiedsstelle angeführt hat, der Abstufung unterlegen.

Zudem hat auch die Rechtsprechung deutlich gemacht, dass die Vergütungsrichtlinien keine verbindliche Vorschrift darstellen, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit der Vergütung nach § 9 ArbEG zu erreichen und die Frage, welche Vergütung angemessen ist, somit erforderlichenfalls auch unabhängig von Hinweisen der Vergütungsrichtlinien entschieden werden kann³.

Deshalb lässt die Schiedsstelle ausgehend von den eingangs dargestellten Hintergründen des im Lizenzvertragsmarkt gängigen Instruments der Abstufung in ständiger Praxis eine Kausalitätsverschiebung als Voraussetzung die Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 bei der Berechnung der Erfindervergütung genügen. Denn ist die Kausalität für die Umsätze von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert, wäre eine Erfindervergütung aus den ungekürzten vollen Umsätzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfür nicht mehr allein die Ursache war.

Das streitgegenständliche erfindungsgemäße Produkt ist das Ergebnis einer vertraglich vereinbarten Gemeinschaftsentwicklung mit dem Exklusivkunden des Produkts. Vertragsgegenstand war die Weiterentwicklung des ebenfalls von der Antragsgegnerin gelieferten Vorläuferprodukts, wobei die Antragsgegnerin seit 100 Jahren Alleinlieferantin des Produkts für diesen Kunden ist. Bereits die Tatsache der Entwicklungskooperation und die ganz außergewöhnliche Kundenbeziehung zeigen auf, dass nicht etwa die durch die Erfindung vermittelte Monopolstellung am Markt, sondern die Marktstellung der Antragsgegnerin ganz allgemein und insbesondere ihre besondere sehr lange Kundenbeziehung ursächlich für die Produktumsätze ist. Bereits aus diesem Grund kann kein Zweifel daran bestehen, dass vorliegend die

³ BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 – Vinylchlorid.



Kausalität für die hohen Produktumsätze ganz entscheidend von der Monopolstellung weg zu anderen Faktoren hin verlagert ist. Letztlich geht die Schiedsstelle aufgrund der hier gegebenen Rahmenbedingungen davon aus, dass es zu genau diesen Produktumsätzen ebenso gekommen wäre, wenn die in der Entwicklungskooperation weiterentwickelte Dichtung nicht zu einem Patent geführt hätte.

Die streitgegenständlichen Umsätze der Antragsgegnerin sind somit vorrangig auf eine Vielzahl anderer Faktoren aus der Sphäre des Unternehmens wie z.B. Ruf des Unternehmens und seiner Produkte, die nachhaltige langfristige Kundenbindung und die Verfügbarkeit von Serviceleistungen zurückzuführen, mit der Folge, dass der Anteil der Erfindung als Ursache für den Umsatz gegenüber diesen Faktoren zurücktritt. Dementsprechend führt in einem solchen Fall die Anwendung der Abstufungstabelle nach RL Nr. 11 zu einer angemessenen arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG.

Weiterhin steht der Abstufung auch nicht das Argument des Antragstellers entgegen, die gelieferten Produkte seien hochpreisige Einzelstücke. Bei Produktpreisen im mittleren dreistelligen bis knapp vierstelligen Bereich kann ebenso wenig von hochpreisig gesprochen werden wie bei einer jährlichen Lieferung von Produkten im vierstelligen Bereich von Einzelstücken die Rede sein kann.

2. Anteilsfaktor

(...)

3. Abrechnungsmodalitäten

Nach § 271 Abs. 1, 2 BGB kann der Gläubiger die Leistung nicht vor der Zeit verlangen, die für die Leistung bestimmt oder aus dem Umständen zu entnehmen ist.

Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat. Da



es sich hier jedoch nur um den Vergütungsanspruch dem Grunde nach in der Höhe „0 €“ handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Leistungszeitpunkts i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB.

Der korrekte Leistungszeitpunkt ist vielmehr nach § 271 Abs. 1 BGB aus den Umständen zu gewinnen, die mit der Bestimmung der Höhe der Vergütung zusammenhängen. Für die Höhe der Vergütung ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend. Wie bereits hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts ausgeführt, ist damit der tatsächliche Zufluss von Geld oder geldwerten Vorteilen gemeint. Im vorliegenden Fall liegt der geldwerte Vorteil in der Benutzung der technischen Lehre bei der Produktion und dem anschließenden Verkauf erfindungsgemäßer Produkte, d.h. der Erfindungswert ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde⁴. Da Lizenzgebühren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Produktverkauf wäre jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzverträge mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen üblicherweise eine jährliche Abrechnung vor. Dieser Logik hat dann auch die in Analogie zum freien Lizenzmarkt stattfindende Erfindervergütung zu folgen. Die Arbeitnehmererfindervergütung wird daher nachschüssig für die im vorangegangenen Geschäftsjahr getätigten Umsätze fällig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB. Die Schiedsstelle hält vor diesem Hintergrund regelmäßig eine Abrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres für sachgerecht, da sich in der betrieblichen Praxis bei kürzeren Fristen die notwendigen Berechnungsparameter häufig nicht verlässlich bestimmen lassen. Eine fehlerhafte und nachzubessernde Abrechnung würde aber nur zu Misstrauen und gegebenenfalls neuen Konflikten führen und wäre damit dem Arbeits- und Rechtsfrieden abträglich (...)

⁴ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 6/96 – antimykotischer Nagellack.