



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	18.07.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 07/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Bestimmung der Bezugsgröße, wenn die erfindungsgemäßen Bauteile nur einen geringen Anteil an den Herstellungskosten haben, aber das Produkt dadurch eine weitreichende Monopolstellung erhält		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Es kann zu kurz greifen, bei der Festlegung der Bezugsgröße den Anteil am Produkt ausschließlich und stets am Anteil der Herstellungskosten festzumachen. Denn dann würden viele Erfindungen schon aus methodischen Gründen zu geringwertig eingestuft werden, nämlich immer dann, wenn „eine kleine Ursache eine große Wirkung“ entfaltet.
2. Führt eine Erfindung zu einem so entscheidend verbesserten Produkt, dass Unternehmen als einziges weltweit in der Lage ist, vorschriftsgemäße Produkte zu liefern, ist die Erfindung von ganz wesentlicher Bedeutung für die geforderte Funktionalität des Produkts.
3. Dann ist es angemessen als Bezugsgröße auch einen wesentlichen Anteil am Produktumsatz heranzuziehen, auch wenn der Anteil der erfindungsgemäßen Bauteile an den Herstellungskosten des Produkts sehr gering ist.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin zählt (...) zu den führenden Anbietern von (...) und zugehörigen Serviceleistungen. Der Antragsteller war bei ihr als Ingenieur in der Abteilung Auftragskonstruktion eingesetzt. Er ist Miterfinder zu 70 % der einem deutschen Patent zu Grunde liegende Diensterfindung „(...)“.

Die Erfindung löst die Aufgabe, einen kostengünstigen und zuverlässig arbeitenden Absperrschieber zu schaffen, der in der Lage ist, sowohl (...) als auch (...) abzudichten, ohne den Absperrschieber (...). Nach dem unwidersprochenen Sachvortrag des Antragstellers ist die Antragsgegnerin weltweit der einzige Marktteilnehmer, der solche Absperrschieber anbieten kann. Sie hat unstreitig mit erfindungsgemäßen Absperrschiebern für sicherheitswichtige Bereiche (...) einen Nettoumsatz von (...) gemacht. Uneinig sind sich die Beteiligten über die daraus resultierende angemessene Erfindervergütung.

Streitig zwischen den Beteiligten sind die für die Berechnung des Erfindungswerts sachgerechte Bezugsgröße und der Anteilsfaktor.

Hinsichtlich der Bezugsgröße geht die Antragsgegnerin davon aus, dass 10 % der Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Absperrschiebern der Bedeutung der Erfindung für das Produkt gerecht werden. Kernstücke der Erfindung seien die Teile (A), (B), (C), (D) und (E). Diese würden einen Anteil von 10 % an den Herstellungs- und Einkaufskosten ausmachen. Der Antragsteller hingegen sieht 30 % der der Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Absperrschiebern als sachgerechte Bezugsgröße an. Die dem Umsatz zu Grunde liegenden Aufträge habe die Antragsgegnerin nämlich aus folgenden Gründen bekommen:

1. Aufgrund der Berechnungsvorschriften für deutsche Anlagen, weil sie die einzige Anbieterin gewesen sei, deren Absperrschieber (...) vollkommen abdichten konnten, ohne (...).
2. Hinsichtlich ausländischer Anlagen, weil Schieber und Antriebe (...) erheblich leichter ausführt werden konnten.

Die Antragsgegnerin ist dem in der Sache nicht entgegengetreten und hat darauf hingewiesen, dass verbesserte Produkte wie der Schieber mit (...) meistens einen Verkaufsvorteil am Markt bewirken würden. Ein Grund für eine größere Bezugsgröße sei dies jedoch nicht.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors (...).

III. Bewertung

1. zur Bezugsgröße

Die richtige technisch-wirtschaftliche 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 wird¹. 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 heranzuziehen². Auf eine so ermittelte Bezugsgröße bezieht sich dann der marktübliche Lizenzsatz.

Zur Klärung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Dienstleistung wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle regelmäßig zunächst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf aufbauend, was die monopolgeschützte technische Lehre für das Produkt konkret leistet.

Rein technisch gesehen entfallen wie von der Antragsgegnerin zunächst korrekt bewertet 10 % des Produkts auf die Erfindung. Es greift jedoch zu kurz, den Anteil am Produkt, der der Erfindung zukommt, ausschließlich und stets am Anteil der Herstellungskosten festzumachen. Denn dann würden viele Erfindungen schon aus methodischen Gründen zu geringwertig eingestuft werden, nämlich immer dann, wenn „eine kleine Ursache eine große

¹ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

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

Wirkung“ entfaltet. Vorliegend haben die Erfinder zwar nicht „den“ Absperrschieber erfunden. Ihre Erfindung führt jedoch zu einem nicht unmaßgeblich verbesserten Produkt. Deshalb bedarf es einer funktionalen Bewertung dieser Verbesserung. Nach dem Sachvortrag der Beteiligten hat die Diensterfindung dazu geführt, dass nur die Antragsgegnerin in der Lage war, die Produkte mit den von den Marktteilnehmern geforderten Spezifikationen zu liefern. Die Erfindung war somit ganz wesentlich für die geforderte Funktionalität des Produkts. Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass unter funktionalen wie auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Forderung der Antragsteller gerechtfertigt ist, einen Anteil von 30 % am Produktumsatz als Bezugsgröße anzusehen und auch vernünftige Lizenzvertragsparteien im Rahmen von Lizenzverhandlungen ein Ergebnis in dieser Größenordnung erzielt hätten (...)