



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	27.11.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 44/17
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzanalogie: Hochrechnungsfaktor vom Einkaufspreis auf fiktiven Umsatz		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Der Erfindungswert eines erfindungsgemäßen Bauteils, das in einem am Markt gehandelten Produkt verbaut ist, wird auch dann am genauesten mit der Methode der Lizenzanalogie abgeschätzt, wenn die erfindungsgemäße Lehre zu erheblichen Kosteneinsparungen verhilft.
2. Ist das erfindungsgemäße Bauteil nur ein Teil des Produkts, mit dem Umsatzgeschäfte gemacht werden, so muss der erfindungsgemäße Umsatz durch Hochrechnung der Herstellungskosten bzw. des Einkaufspreises auf den Nettoverkaufspreis ermittelt werden.
3. Eine auffällig hohe Preisdifferenz zwischen den ursprünglich verwendeten Bauteilen und den erfindungsgemäßen Bauteilen ist bei dem Faktor zu berücksichtigen, mit dem die Hochrechnung auf den Nettoverkaufspreis erfolgt. Im vorliegenden Fall kann davon ausgegangen werden, dass bei einem ursprünglichen Einkaufspreis, der beim 20fachen des Einkaufspreises bei Einsatz der Erfindung liegt, das Unternehmen einerseits auf der Gewinnseite profitiert hat und andererseits dem durch erhebliche Rabatte auf das Endprodukt belegten Konkurrenzdruck besser standhalten konnte. Vor diesem Hintergrund erschien es sachgerecht von einem Hochrechnungsfaktor von 10 auszugehen, um vom Einkaufspreis auf einen fiktiven Nettoverkaufspreis zu schließen.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung der dem Patent EP (...) 7 B1 zu Grunde liegenden Dienstleistung. Der Antragsteller ist Miterfinder zu 80 % dieser Erfindung. Die Antragsgegnerin hat während der Laufzeit des Patents insgesamt (...) erfindungsgemäße Vorrichtungen in Flugzeugen (...) verbaut.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die daraus resultierende Erfindungsvergütung.

Die Antragsgegnerin hat den Erfindungswert mit der Methode der Lizenzanalogie ermittelt. Dabei hat sie als Bezugsgröße die verbauten Einrichtungen herangezogen und zur Ermittlung des erfindungsgemäßen Gesamtumsatzes einen Einkaufspreis von 0,14 € pro Einrichtung herangezogen und diesen Einkaufspreis mit dem Faktor 1,3 beaufschlagt. Weiterhin hat sie einen der Abstufung nach RL Nr. 11 unterliegenden Lizenzsatz von 1,2 % angesetzt.

Beim Anteilfaktor ist sie von 15 % ($a=3$, $b=1$ und $c=4$) ausgegangen.

Der Antragsteller ist damit nicht einverstanden. Er ist der Auffassung, dass der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde gelegt werden müsse, dass die Antragsgegnerin vor Einführung der erfindungsgemäßen Lösung Einrichtungen zu einem Preis von 2,83 € einkaufen musste, woraus sich ein Ersparnis von 2,69 € pro Einrichtung ergäbe. Darüber hinaus habe es weitere interne Ersparnisse bei der Montage gegeben. Beim Anteilfaktor geht er von 18 % ($a=3$, $b=4$, $c=2$) aus.

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Vergütungsanspruch

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an der Dienstleistung nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (gegebenenfalls auf Miterfinderanteile aufzuteilen) und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit regelmäßig das Produkt aus tatsächlich erzieltm Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

(...)

2. Erfindungswert

a) Methode zur Ermittlung des Erfindungswerts

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist der Umfang der aus der Erfindung resultierenden Monopolstellung. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Dienstleistung und die damit verbundene Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Monopolrecht (Recht auf das Patent) vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knüpft das Arbeitnehmererfinderrecht gemäß § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung des Arbeitnehmers und damit an den Monopolschutz und nicht an betriebliche Verbesserungen an, welche dem Arbeitgeber als Arbeitsergebnis ohne weitere gesetzliche Vergütungspflicht zustehen.

Bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf einer Dienstleistung zeigen die Höhe der Lizenzgebühren bzw. der Kaufpreis auf, welchen Wert der Monopolschutz für den Arbeitgeber hat. Bei der hier gegebenen Eigennutzung einer Dienstleistung erhält der Arbeitgeber aber keine derartigen Zahlungen. Vielmehr hat der Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Dienstleistung vom Monopolschutz abhängige geldwerte Vorteile. Denn hätte der Arbeitgeber das Recht zur Nutzung dieses Monopolschutzes nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG von seinem Arbeitnehmer übernommen, müsste er für die Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, Zahlungen an einen Dritten leisten. Deshalb ergibt sich bei einer

Eigennutzung einer Dienstleistung aus der Höhe dieser fiktiven Zahlungen (= Marktpreis der Erfindung) deren Erfindungswert¹.

Da es sich aber um rein fiktive Zahlungen handelt, kann deren Höhe nur abgeschätzt werden. Für diese Abschätzung 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 geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Schätzergebnis führen müssen. Denn gesucht wird der realistische Marktpreis und nicht die Methode, die vermeintlich zum höchsten Ergebnis führt. Deshalb ist der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am realistischsten geschätzt wird.

Nur selten zielführend ist dabei die Methode der freien Schätzung. Sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn die aufgrund der Dienstleistung zugeflossenen geldwerten Vorteile keinerlei Bezug zu messbaren Größen aufweisen. Da die Antragsgegnerin mit Hilfe der Erfindung aber Flugzeuge herstellt, die sie verkauft, scheidet diese Methode von vornherein aus. Somit verbleiben die Methoden der Lizenzanalogie und der Erfassung des betrieblichen Nutzens.

Von diesen beiden Methoden führt nach ständiger Schiedsstellenpraxis und ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, regelmäßig die Lizenzanalogie zur genauesten Schätzung des Erfindungswerts², weshalb dieser der Vorrang zukommt.

Denn üblicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung wie hier im Rahmen der Wertschöpfung von am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, dienen dabei regelmäßig erfindungsbezogene 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

¹ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

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

besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste³.

Die vorliegend vom Antragsteller bevorzugte Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen bereitet hingegen in der Umsetzung beträchtliche Schwierigkeiten und ist deshalb nicht so exakt, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Denn auch sie kommt in ganz beträchtlichem Maße nicht ohne Schätzungen und Wertungen aus. Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens erfordert nämlich einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der Situation ohne Erfindungseinsatz, wobei entscheidend hinzukommt, dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine Stand der Technik fiktiv in den Sachverhalt „hinein interpretiert“ werden muss. Das heißt, es ist zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aussehen würde, wäre der allgemeine Stand der Technik bereits im Unternehmen verwirklicht. Denn wie bereits ausgeführt ist bei allen Methoden stets der Umfang der aus einem Patent resultierenden Monopolstellung Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts. Daher ist auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nur das Delta relevant, das den Abstand vom allgemeinen Stand der Technik ausmacht. Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass eben nicht einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich der Einkaufs- und Montagepreise angestellt werden darf. Zunächst müsste vielmehr überlegt werden, wie die Situation wäre, wäre der allgemeine Stand der Technik verwirklicht gewesen. Darauf aufbauend müsste gemessen werden, inwieweit der Einsatz der Diensterfindung zu einer weiteren Verbesserung führt. An diesem Punkt kann dann eine Vielzahl von wirtschaftlichen Größen regelmäßig nur noch im Wege der Schätzung angesetzt werden. Das macht diese Methode entgegen des ersten Anscheins hochspekulativ mit dem Risiko einer erheblich größeren Schätzungenauigkeit als dies bei der Methode der Lizenzanalogie der Fall ist. Würde man hingegen einen reinen tatsächlichen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen, würde

³ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe

man in aller Regel in erheblichem Maße Verbesserungen bei der Ermittlung des Erfindungswerts berücksichtigen, die nicht in der durch die Erfindung vermittelten Monopolstellung gegenüber dem Stand der Technik, sondern im innerbetrieblichen Stand der Technik begründet sind. Vergütungspflichtig nach dem ArbEG ist aber nur die geschaffene Monopolsituation, nicht aber die umfängliche Verbesserung der Gesamtsituation. Im Ergebnis ist es oftmals so, dass der Einsatz einer Dienstleistung für das konkrete Unternehmen möglicherweise einen großen internen Vorteil bringt, dieser Vorteil aber gegenüber Mitbewerbern nicht sonderlich ins Gewicht fällt, weil dort ein vergleichbarer Effekt ebenfalls erzielt wird. Maßstab des Arbeitnehmererfindergesetzes ist aber der durch die Monopolsituation vermittelte Vorteil gegenüber dem Mitbewerber. Bei ernsthafter Anwendung dieser Grundsätze ist die Methode der Lizenzanalogie auch nicht vorteilhafter für den Arbeitgeber oder nachteiliger für den Arbeitnehmer als die Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Vielmehr führen dann beide Methoden zum selben Marktpreis der Erfindung und damit zum selben Erfindungswert.

Die Schiedsstelle ist daher auch im vorliegenden Fall wie meist der Auffassung, dass nicht die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, sondern die Methode der Lizenzanalogie dem Ziel, den marktgerechten Erfindungswert zu ermitteln, am besten gerecht wird. Denn die für die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags maßgebenden Faktoren erfindungsgemäßer Umsatz (Bezugsgröße) und marktüblicher Lizenzsatz sind deutlich einfacher und belastbarer abschätzbar als der tatsächlich dem Monopolschutz geschuldete betriebliche Nutzen. Darüber hinaus wäre auch bei einer Schätzung des Erfindungswerts auf Grundlage des erfassbaren betrieblichen Nutzens zu berücksichtigen, dass nicht die auf den Monopolschutz entfallende Ersparnis bei den Herstellungskosten als Erfindungswert anzusehen wäre, sondern nur ein Anteil von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{8}$ davon. Denn ebenso wie marktübliche Lizenzgebühren die am Markt üblichen Gewinnmargen im Regelfall nur mit maximal $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{8}$ belasten können, da entsprechende Produkte sonst nicht wirtschaftlich erfolgreich auf den Markt gebracht werden könnten und würden, würde ein unternehmerisch handelnder Marktteilnehmer einem Dritten auch nicht den auf den Monopolschutz entfallenden

betrieblichen Nutzen in vollem Umfang überlassen. Denn würde er dies tun, hätte er hiervon keinen wirtschaftlichen Vorteil.

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

Aus Sicht der Schiedsstelle ist es sachgemäß, bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags für die streitgegenständliche Erfindung von einem der Abstaffelung nach RL Nr. 11 ArbEG unterliegenden Lizenzsatz von 1,2 % auszugehen. Zur Begründung verweist die Schiedsstelle auf ihre ausführlichen Ausführungen (...) im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 26/14, veröffentlicht auf der Homepage des DPMA unter <https://www.dpma.de>.

Bei der Ermittlung der erfindungsbezogenen Nettoumsätze besteht zwischen den Beteiligten Einigkeit, dass hinsichtlich der Bezugsgröße von den erfindungsgemäßen Einrichtungen auszugehen ist, die die Antragsgegnerin als zugekauftes Bauteil bezieht. Nachdem in Lizenzverträgen üblicherweise Nettoverkaufspreise und nicht Einkaufspreise als Bezugsgröße dienen, (...) muss der Einkaufspreis der Einrichtungen auf einen sachgerechten Verkaufspreis hochgerechnet werden. Hat die Schiedsstelle für diese Hochrechnung keine belastbaren Anhaltspunkte, bedient sie sich eines Erfahrungswerts. Sie rechnet dann die Einkaufspreise mit einem Aufschlagfaktor von 1,3 auf Verkaufspreise hoch. Im vorliegenden Fall erscheint der Schiedsstelle dieser Erfahrungswert aufgrund der hier bekannten Tatsachen jedoch nicht sachgerecht zu sein. Denn die Preisdifferenz zwischen den ursprünglich verwendeten Einrichtungen und den erfindungsgemäßen Einrichtungen ist auffällig hoch. Der ursprüngliche Einkaufspreis liegt beim 20fachen des jetzigen Einkaufspreises. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass der Antragsgegnerin diese Preisspanne in zweierlei Hinsicht zu pass gekommen sein wird. So wird sie zum einen an dieser Stelle den Gewinn erhöht haben und auf der anderen Seite den Preisdruck im Markt, der sich regelmäßig in hohen Rabatten auf den Verkaufspreis von Flugzeugen niederschlägt, leichter verkraftet haben. Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte, die die Schiedsstelle in gleicher Weise gewichtet hat, hält sie es für sachgerecht, von einem Hochrechnungsfaktor von 10 auszugehen, um vom Einkaufspreis auf einen fiktiven Nettoverkaufspreis hochzurechnen.

Gegebenenfalls bei der Montage zusätzlich anfallende Vorteile, soweit diese überhaupt dem Monopolschutz geschuldet sein sollten, sieht die Schiedsstelle bereits mit dem Lizenzsatz als abgegolten an. Denn ausgehend von einem Höchstlizenzsatz von 2 % und der Tatsache, dass sich Einzellizenzsätze häufig im Bereich des hälftigen Höchstlizenzsatzes bewegen, ist ein Einzellizenzsatz von 1,2 % bereits robust.

3. Anteilsfaktor

Der konkrete Anteilsfaktor wird mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenüber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl „a“), der Lösung der Aufgabe (Wertzahl „b“) und hinsichtlich seiner Stellung im Betrieb (Wertzahl „c“) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergütungsrichtlinien versuchen somit, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lösung gefunden hat, und andererseits diejenigen Bedingungen, die für einen freien Erfinder gelten. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen in den RL Nr. 30 – 36 zu verstehen. Ein hierzu im Widerspruch stehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL führt hingegen nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl „a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden ist, erfinderische Überlegungen anzustoßen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 – 6 der RL Nr. 31 hingegen rühren die Impulse, erfinderische Überlegungen anzustoßen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflüsse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangeführt haben, wobei diese nicht nur beschränkt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berücksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphäre des Arbeitgebers stammen können. Nachdem das von der Erfindung gelöste Problem nach dem Vortrag des Antragstellers im Betrieb bekannt war, kann dem als Konstrukteur und Ingenieur eingesetzten Antragsteller keine höhere Wertzahl als „a = 3“ zugewilligt werden, die zwischen den

Beteiligten unstreitig ist. Die Schiedsstelle weist den Antragsteller darauf hin, dass hier aufgrund seiner Funktion durchaus auch eine niedrigere Wertzahl denkbar wäre.

Die Wertzahl „b“ betrachtet die Lösung der Aufgabe und berücksichtigt, inwieweit beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und Personal zur Lösung geführt haben.

Die Lösung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeläufigen Überlegungen gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden sind und die er für seine berufliche Tätigkeit haben muss.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maßgeblich, ob der Erfinder dank seiner Betriebszugehörigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Diesbezüglicher Maßstab ist der Vergleich mit einem Externen.

An der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die für den Schutzbereich des Patents maßgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen ließ und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war⁴.

Da der Antragsteller Ingenieur und Konstrukteur ist, hat er die erfindungsgemäße Lösung unzweifelhaft mit Hilfe der durch Ausbildung und Erfahrungswissen geläufigen Kenntnisse gefunden.

Zweifellos hatte er auch Zugriffe auf den internen Stand der Technik. Außerdem konnte er zur Herstellung von Prototypen auf die Zulieferfirma zugreifen. Maßgeblich ist, dass ein externer Erfinder diese beiden Vorteile nicht gehabt hätte, da sie in der Sphäre der Antragsgegnerin liegen und letztlich auch von dieser finanziert worden sind.

Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass alle drei Teilmerkmale erfüllt sind, was zur Wertzahl „b = 1“ führt.

Die Wertzahl „c“ betrachtet die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb. Sie hängt davon ab, welche berechtigten Leistungserwartungen der Arbeitgeber

⁴ Vgl. OLG Düsseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13.

an den Arbeitnehmer stellen darf (RL Nr. 33). Entscheidend sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhältnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je größer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im Unternehmen ist. Für einen Entwicklungsingenieur ohne Führungsfunktion ist die Wertzahl „c = 4“ sachgerecht.

Somit ergibt sich aus den Wertzahlen „a = 3“ + „b = 1“ + „c = 4“ ein Anteilsfaktor von 15 %.

4. Vergütungsberechnung

Daher ergibt sich folgende Vergütungsberechnung: (...)