



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	20.11.2018	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 63/16
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Lizenzanalogie: Heranziehung eines ausgeübten Lizenzvertrags für eine mit der erfindungsgemäßen Anlage vergleichbare Anlage		

Leitsätze (nicht amtlich):

Liegt ein Lizenzvertrag vor, der zwar nicht das streitgegenständliche Schutzrecht und auch nicht die die Erfindung benutzende Anlage betrifft, der aber eine vergleichbare Anlage betrifft und die generell diese Technologie betreffende Schutzrechtssituation erfasst und zudem auch zeitlich der Entstehung der die Erfindung benutzenden Anlage entspricht, gibt er die hier zu beachtende Markt- und Schutzrechtssituation belastbar wieder und kann eine marktübliche Lizenzgebühr für die zu bewertende Erfindung liefern.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die (...) Dienstleistungserfindung (...), die auf die Antragsteller zu je 50 % zurückgeht.

Die Antragsgegnerin betreibt am Standort X ein (...) Kraftwerk.

Darüber hinaus hat sie an diesem Standort einen Prototypen einer (...) Anlage errichtet, der vorrangig dazu dient, potentiellen Interessenten einer Lizenznahme an dieser Technologie eine im Betrieb befindliche Gesamtanlage bestehend aus (...) und Kraftwerkskessel im Betrieb präsentieren zu können (...)

Die Diensterfindung hat durch eine erhebliche (...)problematik verursachte Probleme gelöst (...) Das Problem, das die Erfindung löst, ist auf die Einbindung einer (...) in bestehende (...) Kraftwerke beschränkt. Bei einer komplett neu zu konstruierenden Anlage kann hingegen der Kessel von vornherein so (...) ausgerichtet werden, dass es des Einsatzes der Diensterfindung nicht bedarf.

Streitig zwischen den Beteiligten ist der aus dem Einsatz der Diensterfindung am Standort „X“ resultierende Erfindungswert.

Die Antragsgegnerin hat zum Zwecke der Ermittlung des Erfindungswerts u.a. einen als „Beratungs-, Know-How- und Lizenzvertrag (...) -Technik“ überschriebenen Vertrag aus dem Jahr (...) offengelegt. Gegenstand dieses Vertrages war die Lizenznahme eines Mitbewerbers für den Einbau einer (...) -Anlage in ein Kraftwerk im Ausland. Geschuldet war die Erbringung von Ingenieurleistungen, die damit verbundene inzidente Überlassung von Kenntnissen und die Einräumung entsprechender Nutzungsrechte. Explizit war geregelt, dass alle die (...) -Technik betreffenden und bei Vertragsschluss vorhandenen Kenntnisse, Erfindungen, Ergebnisse und Erfahrungen technischer und wirtschaftlicher Art sowie Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte (zusammen Kenntnisse genannt) in der Art und dem Umfang mitgeteilt und zur Verfügung gestellt werden, als dies zur Vertragserfüllung und zur Inbetriebnahme der Anlage erforderlich ist. Als Vergütung war eine einmalige Lizenzgebühr vereinbart, nämlich (...) € pro Tonne (...)leistung und Stunde.

Die Antragsgegnerin hat weiterhin eine Liste mit insgesamt 20 „(...) -Patenten und Patentanmeldungen“ zu den Akten gegeben, von denen 10 bei der (...) in „X“ bei Fertigstellung der Anlage (...) in Benutzung waren (...).

III. Wertung der Schiedsstelle

1. Zur Ermittlung des Erfindungswerts

Der Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG beruht auf der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Der Gesetzgeber versteht hierunter den durch die tatsächliche Verwertung der Diensterfindung realisierten Erfindungswert (Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8).

Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Diensterfindung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung einer Diensterfindung tatsächlich zufließt.

Bei der hier gegebenen Eigennutzung einer Diensterfindung erhält der Arbeitgeber anders als bei einer Lizenzerteilung oder einem Verkauf keine unmittelbaren Zahlungen. Deshalb ist zu ermitteln, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die tatsächliche Benutzung der Diensterfindung gleichwohl zufließen oder zugeflossen sind.

Dabei ist der Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts der Umfang der aus der Erfindung resultierenden Monopolstellung. Denn der Arbeitgeber hat durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die daraus folgende Überleitung (§ 7 ArbEG) das ursprünglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent und damit auf das Monopol vom Arbeitnehmer erlangt, während ihm reine Arbeitsergebnisse nach § 611 BGB bereits aufgrund des Arbeitsvertrags gehören. Deshalb knüpft der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gemäß § 9 i.V.m. § 2 ArbEG an eine patentfähige Erfindung und damit an den Monopolschutz und nicht daran an, in welchem Maße der Arbeitgeber über die Monopolstellung hinausgehende Vorteile durch die Verbesserung des intern verfügbaren Standes der Technik gegenüber Wettbewerbern hatte.

Somit fließt einem Arbeitgeber, der wie im vorliegenden Fall eine Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, der Preis zu, den er einem freien Erfinder für die Nutzung der

technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschützt ist, zahlen müsste¹, wenn ihm das Recht zur Nutzung dieses Monopolschutzes nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Das ist der Marktpreis der Erfindung, welcher nur geschätzt werden kann. Im Interesse einer angemessenen Vergütung sind Schätzungenauigkeiten jedoch nach Möglichkeit zu minimieren, weshalb die Schätzung so nah wie möglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbauen soll. Eine solche Tatsachengrundlage ist, dass patentgeschützte Erfindungen regelmäßig im Wege der Lizenzerteilung verwertet werden. Bildet man einen solchen zwischen einem Unternehmen und dem Patentinhaber zu schließenden Lizenzvertrag vernünftig zu marktüblichen Konditionen fiktiv nach (Lizenzanalogie), nähert man sich dem Marktpreis mit der geringstmöglichen Schätzungenauigkeit, woraus im Ergebnis eine angemessene Erfindervergütung resultiert².

Es ist daher zu überlegen, wie vernünftige Lizenzvertragsparteien im vorliegenden Fall einen Lizenzvertrag gestaltet hätten. Hierbei ist zu beachten, dass Lizenzgebühren die Preiskalkulation belasten. Die typischen Kalkulationsspielräume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in den für diesen Produktmarkt üblichen Lizenzverträgen wieder.

Die jeweils in Betracht kommende marktübliche Lizenzgebühr ist deshalb nach ständiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch Rückgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt für gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsätze zu ermitteln³.

Nachdem Schätzungenauigkeiten soweit als möglich zu minimieren sind, ist eine Orientierung an tatsächlich existenten vergleichbaren Lizenzverträgen dabei nicht nur hilfreich, sondern auch geboten.

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

² BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 – abgestuftes Getriebe.

³ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

Im vorliegenden Fall liegt ein Lizenzvertrag vor, der zwar nicht das streitgegenständliche Schutzrecht und auch nicht die (...) in „X“, aber eine vergleichbare (...) und die generell diese Technologie betreffende Schutzrechtssituation erfasst und zudem auch zeitlich der Entstehung der (...) in „X“ entspricht, somit die hier zu beachtende Markt- und Schutzrechtssituation belastbar wiedergibt.

Es ist daher sachgerecht, ausgehend von diesem Lizenzvertrag zu überlegen, wie ein Lizenzvertrag für die streitgegenständliche Erfindung in der Realität ausgesehen hätte. Deshalb hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, die Eckpunkte des vorgelegten Lizenzvertrags auf die streitgegenständliche Erfindung zu übertragen und damit die Höhe der marktüblichen Lizenzgebühren zu bewerten und so den Erfindungswert zu ermitteln.

Dieser Lizenzvertrag sieht eine einmalige Lizenzgebühr vor, die auf die Leistung einer (...) abstellt. Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass das die Grundparameter sind, auf deren Grundlage für die hier einschlägige Technologie am hier einschlägigen Markt Lizenzverträge abgeschlossen werden. Allerdings ist dieser Lizenzvertrag ohne jeden Zweifel kein reiner Patentlizenzvertrag, sondern ein gemischter Lizenzvertrag, wie sich bereits aus der Überschrift, aber insbesondere auch hinsichtlich der geschuldeten Leistung zweifelsfrei ergibt. Letztlich war der Vertrag nämlich darauf gerichtet, eine erfolgreiche Inbetriebnahme einer (...) zu gewährleisten. Darüber hinaus räumt der Vertrag das Nutzungsrecht an einer Vielzahl dafür erforderlicher, aber nicht näher benannter Schutzrechte ein. Beides ist ganz wesentlich für diesen Vertrag und deshalb auch bei der Abschätzung des Erfindungswerts zum Zwecke der Ermittlung der angemessenen Erfindervergütung ganz wesentlich zu berücksichtigen.

Hinsichtlich des gemischten Vertrags ist zu berücksichtigen, dass die vorgesehene Lizenzgebühr zunächst um den Know-how-Anteil zu bereinigen ist. In der Schiedsstellenpraxis existieren Einigungsvorschläge mit Know-how-Anteilen von 30 % - 80 %. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass man der Mehrzahl der Lizenzverträge mit einem Know-how-Anteil im Bereich von 20 – 50 % gerecht wird. Im

Schnitt wird von 35% ausgegangen, wenn die Lizenznehmer vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert sind⁴. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem abgeschlossenen Vertrag aber gerade nicht, dass die Nutzungsrechte an bestimmten Schutzrechten im Vordergrund standen. Diese werden nicht einmal namentlich benannt, sondern nur pauschal erfasst. Dahingegen widmet sich der Vertrag eingehend der Erbringung von Ingenieursdienstleistungen und der Einbringung und Offenlegung von Kenntnissen und Erfahrungen letztlich mit dem Ziel, eine erfolgreiche Inbetriebnahme einer (...) beim Kunden des Vertragspartners sicher zu stellen. Vor diesem Hintergrund erscheint es der Schiedsstelle durchaus sachgerecht, von einem Know-how-Anteil von mindestens 50 % auszugehen. Die Schiedsstelle schlägt der Antragsgegnerin ausschließlich zum Zwecke einer gütlichen Einigung mit den Erfindern ohne dies auch für den Fall anzuerkennen, dass das Schiedsstellenverfahren scheitern sollte, gleichwohl vor, den Erfindern ganz erheblich entgegen zu kommen, und den Durchschnitts-Know-how-Anteil von 35 % zu akzeptieren.

Hinsichtlich der Tatsache, dass der Vertrag eine Vielzahl von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen gleichermaßen erfasst, ohne diese im Detail zu benennen, schlägt die Schiedsstelle vor, sich an der von der Antragsgegnerin für die (...) in X vorgelegten Übersicht zu orientieren. Dort sind 10 benutzte Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen benannt, welchen eine anteilige Wertigkeit für die Gesamtfunktion der (...) von überwiegend jeweils 10 % zugebilligt wird. Nachdem die streitgegenständliche Erfindung hier noch nicht berücksichtigt ist, müssen der Schutzrechtskomplex um diese ergänzt und deren Anteil am Komplex entsprechend angepasst werden, ohne hierbei über 100 % zu kommen. Deshalb schlägt die Schiedsstelle vor, der streitgegenständlichen Erfindung einen Anteil von 9 % am Komplex zuzubilligen.

Auch diese Annahme sieht die Schiedsstelle als wohlwollend gegenüber den Antragstellern an. Denn der Lizenzvertrag begrenzt die Einräumung der Nutzungsrechte

⁴ Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Auflage, RL Nr. 14 RNr. 142.

nicht auf 10 Schutzrechte. Nach dessen Wortlaut ist das gesamte (...) -Portfolio je nach Bedarf mit der einmaligen Lizenzgebühr abgegolten.

2. Ergebnis - Berechnung des Erfindungswerts und der Vergütung

Der Erfindungswert ergibt sich somit aus

$(...) \text{ € (kapazitätsbezogener Lizenzsatz)} \times 0,65 \text{ (Know-how-Abzug)} \times 100$
 $(\text{Anlagenkapazität}) \times 0,09 \text{ (Komplexanteil der Erfindung)} = (...) \text{ € (Erfindungswert)}$.

Davon entfallen auf jeden Antragsteller entsprechend seines Miterfinderanteils 50 %.

Bei einem Anteilfaktor von 16,5 % ergibt sich rechnerisch eine Vergütung von jeweils (...), die die Schiedsstelle zum Zwecke einer gütlichen Einigung auf jeweils (...) aufgerundet hat.

Die Schiedsstelle weist darauf hin, dass es sich aus ihrer Sicht bei diesem Vorschlag um eine sehr erfinderfreundliche Lösung zum Zwecke einer endgültigen und abschließenden gütlichen Einigung handelt. Der Schiedsstelle erscheint auch der Anteilfaktor nicht zum Nachteil der Antragsteller gewählt. Die beiläufig in das Schiedsstellenverfahren eingeflossenen Auffassungen der Antragsteller hierzu würde sie jedenfalls keinesfalls mittragen.

Die Schiedsstelle hofft, dass es mit diesem Vorschlag sowohl der Antragsgegnerin wie auch den Antragstellern möglich ist, Rechtsfrieden zu schaffen.