



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	30.04.2021	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 62/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	Zusammenfassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungswert: Lizenzsätze im Pharmabereich; Wert einer Formulierung nach Wegfall des Wirkstoffpatents		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Im Pharmabereich wird nur deshalb der gesamte Produktumsatz als Bezugsgröße herangezogen, weil dieser stets mehrere Erfindungen beinhaltet und weil deshalb regelmäßig ein Erfindungskomplex lizenziert wird, für den ein Höchstlizenzsatz von 5 % - 6 % die Lizenzsatzobergrenze für den gesamten Komplex bildet. Der Komplexlizenzsatz ist mithin auf einzelnen Erfindungen aufzuteilen, wobei dem Wirkstoff als Hauptbestandteil des Arzneimittels regelmäßig 50 % bis 70 % am Komplexlizenzsatz zukommen, während sich Herstellungs- und Formulierungspatente auf den Rest von häufig nur noch 1,5 % verteilen.
2. Der Erfindung, deren Gegenstand eine Formulierung ist, die auf eine Verbesserung der früheren Formulierungen abzielt, einen Lizenzsatz von unter 0,5 % am Gesamtumsatz zuzubilligen, begegnet daher keinen durchgreifenden Bedenken.

Bewertung des Erfindungswerts durch die Schiedsstelle:

Der Erfindungswert hängt davon ab, zu welchen Bedingungen vernünftige Marktteilnehmer bereit wäre, Lizenzgebühren zu bezahlen.

Die jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt zwar letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien. Bei Umsatzgeschäften mit Arzneimitteln sind aber Lizenzverträge die Regel, die die Multiplikation

- des Umsatzes mit dem Arzneimittel mit
- einem marktüblichen gestaffelten Lizenzsatz vorsehen.

zur Bezugsgröße

Dass vernünftige Lizenzvertragsparteien auf abgestaffelte Umsätze mit dem Arzneimittel abgestellt hätten, entspricht nach den Erfahrungen der Schiedsstelle der üblichen Lizenzvertragspraxis im Pharmabereich.

zum Lizenzsatz

Marktüblich sind Lizenzsätze, die eine Größenordnung von $1/3$ bis $1/8$, im Schnitt $1/5$ ¹ der markt- und branchenüblichen Produktmargen nicht überschreiten, da andernfalls aufgrund der Lizenzkosten kein hinreichender Gewinn verbliebe.

Bei der Festlegung der Höhe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb des marktüblichen Rahmens mutmaßlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass dieser davon abhängt, in welchem Maße die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von Wettbewerbern ermöglicht. Denn die Lizenz wird ja dafür gezahlt, dass die Stärke der patentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln einschränkt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebühren in Kauf zu nehmen und die Kostenkalkulation damit zu belasten.

- Zur Festlegung des Lizenzsatzrahmens hat sich die Schiedsstelle mit Beispielen aus der Schiedsstellenpraxis und der Literatur auseinandergesetzt.
- Zusätzlich hat sich die Schiedsstelle im vorliegenden Fall zur Plausibilisierung ihres bereits vorhandenen Meinungsbildes mit den in den letzten 10 Jahren im Pharmamarkt erzielten Margen beschäftigt und festgestellt, dass die durchschnittliche Marge in der gut verdienenden Pharmabranche bei 26,5 % lag. Bei einem Global Player lag sie im Schnitt bei rund 33 %, woraus sich rechnerisch ein Höchstlizenzsatz von 6,6 % ergibt. Bei

¹ OLG Düsseldorf vom 09.10.2014 – I-2 U 15/13, 2 U 15/13

einem anderen lag sie im Schnitt bei 23 %, woraus sich rein rechnerisch ein Höchstlizenzsatz von 4,6 % ergibt. Weitere leicht darunter oder zwischen beiden.

Auf dieser Grundlage hat sich die Schiedsstelle in ihrer ständigen Annahme eines rein schutzrechtsbezogenen Höchstlizenzsatzes von um die 5 % - 6 % im Pharmabereich bestätigt gesehen. (Einzelheiten im Einigungsvorschlag vom 02.05.2019²)

Die Schiedsstelle hat einen Höchstlizenzsatz 5 % für die Ermittlung des Erfindungswerts angesetzt.

Weiterhin war zu berücksichtigen, dass im Pharmabereich nur deshalb der gesamte Produkturnsatz als Bezugsgröße herangezogen wird, weil dieser stets mehrere Erfindungen beinhaltet und deshalb regelmäßig ein Erfindungskomplex lizenziert wird, für den der Höchstlizenzsatz die Lizenzsatzobergrenze für den gesamten Komplex bildet.

- Der Komplexlizenzsatz ist mithin auf einzelnen Erfindungen aufzuteilen, wobei dem Wirkstoff als Hauptbestandteil des Arzneimittels regelmäßig 50 % bis 70 % am Komplexlizenzsatz zukommen, während sich Herstellungs- und Formulierungspatente auf den Rest von häufig nur noch 1,5 % verteilen.
- Es war daher sachgerecht dem streitgegenständlichen Formulierungspatent einen Lizenzsatz von weit unter 1 % am Gesamtumsatz zuzubilligen.

Keine Andere Betrachtung nach Wegfall der Wirkstoffpatente und Fortgeltung des Formulierungspatents

Das Formulierungspatent hat nicht dazu geführt, dass das Unternehmen seine Monopolstellung beibehalten konnte. Es hat vielmehr innerhalb eines Jahres große Marktanteile an Hersteller von Nachahmerprodukten verloren. Es hat außerdem ein starker Preisverfall stattgefunden.

Ergebnis:

Die Arbeitgeberin hatte ein erfolgreiches Medikament entwickelt, während der Arbeitnehmer überhaupt erst 10 Jahre nach Markteinführung ins Unternehmen eingetreten ist.

² Einigungsvorschlag vom 02.05.2019 – Arb.Erf. 16/17, abrufbar unter www.dpma.de

Er ist lediglich Erfinder einer verbesserten Formulierung des Medikaments, deren Benutzung kurz vor dem Ende der Wirkstoffpatente aufgenommen wurde.

- ➔ Da die Arbeitgeberin die Monopolstellung trotzdem eingebüßt hat, wird der Arbeitnehmer auch mit einem Lizenzsatz von unter 0,5 % am wirtschaftlichen Erfolg des Medikaments absolut hinreichend beteiligt.
- ➔ Auf den innerbetrieblich wahrgenommenen Erfolg der technischen Lösung oder die dem Erfinder im Unternehmen für die Erfindung entgegen gebrachte Wertschätzung kommt es letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektiven die vom Arbeitnehmererfinder vorrangig wahrgenommenen sind und sie deshalb dessen Erwartungshaltung bestimmen.