

Lizenzsätze für technische Erfindungen

Von

Ortwin Hellebrand

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

Vorsitzender der Schiedsstelle n.d.G.ü. Arbeitnehmererfindungen von 1991 bis 1999

Dirk-Herwig Rabe

Vorsitzender der Schiedsstelle n.d.G.ü. Arbeitnehmererfindungen seit 2014

6. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2021

Vorwort zur 6. Auflage

Die Schiedsstelle ermittelt seit über 60 Jahren die angemessene Vergütung für Dienst-erfindungen. Hierbei hat sie einerseits zu bewerten, inwieweit ein Arbeitnehmer beim Erfinden aufgrund der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen gegenüber einem freien Erfinder im Vorteil war (Anteilsfaktor), und andererseits, welchen wirtschaftlichen Wert die Erfindung für den Arbeitgeber hat (Erfindungswert). Für die Ermittlung des Erfindungswerts bedient sich die Schiedsstelle regelmäßig der in den Vergütungsrichtlinien genannten Methode der Lizenzanalogie, was auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entspricht. Darunter versteht man die fiktive Nachbildung von zwischen Wirtschaftsunternehmen auf dem freien Markt geschlossenen Lizenzvereinbarungen für technische Schutzrechte. Dazu wurden und werden tatsächlich ausgeübte Lizenzverträge herangezogen und ausgewertet. Außerdem fließen die Kenntnisse der außeramtlichen Beisitzer ein, die in der Regel in großen Unternehmen der jeweiligen Branchen in der Rechts- oder Patentabteilung tätig sind und die marktüblichen Lizenzsätze aus der Lizenzvertragspraxis ihrer eigenen Unternehmen sehr gut kennen. Auf diese Weise hat sich bei der Schiedsstelle ein breites Erfahrungswissen über marktübliche Lizenzgebühren angesammelt. Mit dem vorliegenden Buch soll dieses Wissen für alle Interessierten nutzbar gemacht werden, seien es Verantwortliche in Unternehmen, die Erfindungsvergütungen ermitteln oder Lizenzverträge verhandeln, Erfinder oder Rechts- und Patentanwälte.

Die Sammlung enthält außerdem in der Einführung Auszüge aus Einigungsvorschlägen der Schiedsstelle mit weiteren systematischen Erkenntnissen zur Anwendung der Lizenzanalogie, deren Beachtung für eine zutreffende Anwendung der Lizenzanalogie unverzichtbar erscheint, wie die Frage einer Abstufung von Lizenzsätzen, die Verfahrensweise bei Erfindungskomplexen und die Ermittlung von Nettoverkaufspreism Umsätzen, wenn für erfindungsgemäße Bauteile nur Herstellungs-, Einkaufs- oder Selbstkostenpreise bekannt sind. Sie wurden um neuere Entwicklungen ergänzt.

In der fünften Auflage wurden in diese Sammlung von Lizenzsatzbeispielen aus der Schiedsstellenpraxis erstmals einzelne Gerichtsentscheidungen aufgenommen, soweit diese zugänglich und im Hinblick auf die benötigten Daten auswertbar waren. Auch wenn die am Produktmarkt und der Unternehmenspraxis orientierten Lizenzsatzvorschläge der Schiedsstelle den Schwerpunkt dieses Buches bilden und auch weiterhin bilden werden, sollen dem Leser Erkenntnisse der Gerichte und der von diesen angehörten Sachverständigen nicht vorenthalten werden. Deshalb haben die Verfasser auch in der sechsten Auflage neben einer Vielzahl von neuen Beispielen aus der Schiedsstellenpraxis wieder eine neue Gerichtsentscheidung mit aufgenommen.

München, September 2020

Die Verfasser

Inhalt

Vorwort zur 6. Auflage.....	V
Bearbeiter.....	VII
Abkürzungen.....	XI
Benutzungshinweise.....	XIII
Einführung.....	1
Verzeichnis der Klassen IPC.....	19
Lizenzsätze sortiert nach der IPC.....	23
Sektion A. Täglicher Bedarf.....	23
<i>Untersektion:</i> Landwirtschaft.....	23
<i>Untersektion:</i> Lebensmittel; Tabak.....	44
<i>Untersektion:</i> Persönlicher Bedarf oder Haushaltsgegenstände.....	60
<i>Untersektion:</i> Gesundheitswesen; Lebensrettung; Vergnügungen.....	74
Sektion B. Arbeitsverfahren; Transportieren.....	117
<i>Untersektion:</i> Trennen; Mischen.....	117
<i>Untersektion:</i> Formgebung.....	150
<i>Untersektion:</i> Drucken.....	253
<i>Untersektion:</i> Transportieren.....	268
Sektion C. Chemie; Hüttenwesen.....	387
<i>Untersektion:</i> Chemie.....	387
<i>Untersektion:</i> Hüttenwesen.....	488
Sektion D. Textilien; Papier.....	507
<i>Untersektion:</i> Textilien oder flexible Materialien, soweit nicht anderweitig vorgesehen.....	507
<i>Untersektion:</i> Papier.....	531
Sektion E. Bauwesen; Erdbohren; Bergbau.....	533
<i>Untersektion:</i> Bauwesen.....	533
<i>Untersektion:</i> Erd- oder Gesteinsbohren; Bergbau.....	594
Sektion F. Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen.....	609
<i>Untersektion:</i> Kraftmaschinen und Arbeitsmaschinen.....	609
<i>Untersektion:</i> Maschinenbau allgemein.....	655
<i>Untersektion:</i> Beleuchtung; Heizung.....	746
<i>Untersektion:</i> Waffen.....	784

Sektion G. Physik	787
<i>Untersektion: Instrumente</i>	787
<i>Untersektion: Kernphysik</i>	885
Sektion H. Elektrotechnik	887
Stichwortverzeichnis	991

Einführung

Grundsätzliche Bemerkungen zur Lizenzanalogie

Systematik der Vergütungsermittlung

Bei der Vergütungsberechnung nach der Methode der Lizenzanalogie ergibt sich der Vergütungsbetrag als Anteil (der mit dem sogenannten Anteilfaktor nach RL Nrn. 30 bis 39 erfasst wird) des Arbeitnehmererfinders an dem objektiven Marktwert der Erfindung, bzw. des hierfür erwirkten Schutzrechts. Dieser Marktwert ist der Erfindungswert im Sinne von RL Nrn. 2 und 39. Der Marktwert wird als marktübliche Lizenzgebühr ermittelt. Der Auffindung marktüblicher Lizenzgebühren dient diese Sammlung, welche die mehr als 60-jährigen Erfahrungen der Schiedsstelle auf diesem Gebiet wiedergibt. Die Lizenzsätze sind fast durchwegs aus konkreten Lizenzverträgen abgeleitet. Entweder existierten bereits vom Arbeitgeber mit anderen Unternehmen abgeschlossene und ausgeübte Lizenzverträge über dasselbe Schutzrecht, die als Vorbild dienen konnten (konkrete Lizenzanalogie) oder der Schiedsstelle waren für den einschlägigen Produktmarkt Lizenzverträge über vergleichbare Schutzrechte bekannt, mit deren Hilfe sie Lizenzverträge fiktiv nachgebildet hat (abstrakte Lizenzanalogie).

Kriterien für zulässige Lizenzanalogiegebiete

(aus EV. v. 22. 2.1996 in ArbErf 066/ 94)

Bei dem Ansatz eines angemessenen Erfindungswertes für die vorliegende Erfindung kann die Schiedsstelle hier weder dem Antragsteller noch der Antragsgegnerin folgen. Zunächst trifft die Auffassung des Antragstellers nicht zu, dass der Lizenzsatz für die vorliegende Erfindung aus den üblichen Lizenzsätzen für chemische Spezialitäten hergeleitet werden müsste. Denn nicht die technische Beschaffenheit des Produkts und seine Einordnung in einen bestimmten Industriezweig unter entsprechenden Herstellungsgesichtspunkten bestimmen den Marktwert einer Erfindung auf diesem Gebiet, sondern allein die Marktsituation für das verkaufte Produkt, in welchem die Erfindung realisiert ist. Lizenzsatzanalogien können daher nur hergestellt werden in Bezug auf vergleichbare Marktverhältnisse, nicht aber durch Vergleich technischer Produkteigenschaften oder technischer Herstellungsmethoden. Entscheidend für die Lizenzsatzlandschaft ist nämlich die gesamte für die Vermarktung des Produkts maßgebliche Situation, weil das Produkt in seiner Preiskalkulation mit dem marktüblichen Lizenzsatz belastet wird und seine Belastbarkeit durch die Marktsituation für dieses Produkt bestimmt wird. Insofern sind die Produktmärkte sehr viel differenzierter als die Hersteller-Industriezweige, angesichts der Tatsache, dass sich die Einordnung des Hersteller-Industriezweiges oftmals nur nach einer sehr undifferenzierten Bezeichnung des Materials richtet, aus dem die hergestellten Gegenstände bestehen, etwa Kunststoff, während die daraus hergestellten Produkte – je nach universeller Einsetzbarkeit des Materials entsprechend der Allgemeinheit seiner Bezeichnung – sich unter Umständen auf alle nur denkbaren Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete

bzw. die unterschiedlichsten Produkte mit völlig verschiedenen Marktsituationen für diese Produkte verteilen können.

Lizenzsatzrahmen und Lizenzsatzauswahl

(aus EV. v. 19. 6.1996 in ArbErf 062/ 94)

Für die Ansiedlung des konkreten Lizenzsatzes in dem marktüblich anzutreffenden Lizenzsatzrahmen für bestimmte Produkte oder Branchen ist die tatsächliche wettbewerbliche Vorzugsstellung, die ein Patent, würde es auf den Anmeldungsgegenstand wie beantragt erteilt, seinem Inhaber, sprich dem Arbeitgeber, vor den Wettbewerbern vermitteln würde, von entscheidender Bedeutung.

Im üblichen Falle wird diese wettbewerbliche Vorzugsstellung gemessen an dem Abstand des Patentgegenstandes, den dieser von dem sogenannten papierenen Stand der Technik hat, also den Patentschriften, die in den Händen anderer Unternehmer und damit der Wettbewerber des Arbeitgebers sind. Handelt es sich um einen großen erfinderischen Schritt gegenüber dem Stand der Technik und damit um einen entsprechenden Abstand der technischen Lehre des Patents gegenüber dem Stand der Technik, dann ist die wettbewerbliche Vorzugsstellung des Patentinhabers bzw. Arbeitgebers gegenüber seinen Konkurrenten entsprechend groß im Hinblick darauf, dass der Arbeitgeber die Wettbewerber sehr weitgehend von der vorteilhaften technischen Lehre der Erfindung oder ähnlich vorteilhaften vergleichbaren technischen Lehren, die es dann im Stand der Technik in so einem Fall nicht gibt, ausschließen kann. Ist der Abstand gering, handelt es sich bei der technischen Lehre der Erfindung nur um einen Verbesserungsschritt einer bestimmten konkreten Ausgestaltung, und stehen den Wettbewerbern andere, das angestrebte Ziel ebenfalls erreichende Arbeitsweisen oder Konstruktionen zur Verfügung, dann ist der Wettbewerbsvorteil des Patentinhabers bzw. Arbeitgebers vor seinen Konkurrenten gering, weil seine, in einer Hinsicht Vorteile, in anderer Hinsicht vielleicht Nachteile, aufweisende Lösung nach dem Patent anderen Lösungen des Standes der Technik gegenübersteht, die die gleiche Aufgabe mit gegebenenfalls anderen Vorteilen und Nachteilen lösen, so dass ein prinzipieller Ausschluss der Wettbewerber von der Erreichung des angestrebten Ergebnisses nicht möglich ist.

Im ersteren Fall des großen Vorsprungs liegt der Erfindungswert im oberen Bereich des üblichen Rahmens, z.B. Lizenzsatzrahmens bei der Lizenzanalogie, im letzteren Fall des kleinen Abstandes im unteren Bereich.

Der Abstand kann aber auch beeinflusst werden nicht nur durch den papierenen Stand der Technik, sondern durch das Existieren tatsächlich ausgeübter technischer Lösungen, die nicht durch technische Schutzrechte abgesichert sind, durch Konkurrenten auf dem Markt. Üblicherweise wird eine solche tatsächlich ausgeübte Lösung den Erfindungswert einer gleichwertigen, patentierten Lösung gemäß einer Dienstleistung stark herabdrücken, wenn diese tatsächlich ausgeübte technische Lehre allgemein zugänglich ist. Ist sie dies nur unter erheblichen Schwierigkeiten oder mit entsprechendem Sach- oder Finanzaufwand, dann kann sie ihrem Inhaber durchaus einen Wettbewerbsvorteil vor seinen Konkurrenten vermitteln, der sich dem eines Betriebsgeheimnisses mit fließenden Grenzen nähern kann. Existiert in der Hand eines Wettbewerbers eine solche, der Allgemeinheit nicht ohne weiteres zugängliche, tatsächlich ausgeübte Lösung eines technischen Problems mit entsprechenden Marktanteilen, so wird dies den Erfindungswert einer gleichwertigen, patentierten technischen

Lehre durchaus schmälern, wenngleich für diese beiden Wettbewerber, den einen im tatsächlichen Besitz der nicht patentierten erfinderischen Lehre befindlichen und den anderen im Besitz einer gleichwertigen, patentierten erfinderischen Lehre befindlichen, der Abstand zu dem sonstigen Stand der Technik in der Hand der übrigen Wettbewerber durchaus noch erheblich sein kann.

Lizenzanalogie an ausgeübtem Vergleichslizenzvertrag

(aus EV. v. 20.11.2018 in ArbErf 063/16)

Leitsatz (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.

Im vorliegenden Fall liegt ein Lizenzvertrag vor, der zwar nicht das streitgegenständliche Schutzrecht und auch nicht die erfindungsgemäße Anlage, aber eine vergleichbare Anlage und die generell diese Technologie betreffende Schutzrechtssituation erfasst und zudem auch zeitlich der Entstehung der erfindungsgemäßen Anlage 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 solchen Anlage 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 Anlage 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 sind. 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 erfindungsgemäßen Anlage 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 Vergleichsanlage vorgelegten Übersicht zu orientieren. Dort sind 10 benutzte Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen benannt, welchen eine anteilige Wertigkeit für die Gesamtfunktion der Anlage 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 nicht auf 10 Schutzrechte. Nach dessen Wortlaut ist das gesamte Anlagen-Portfolio je nach Bedarf mit der einmaligen Lizenzgebühr abgegolten.

Herleitung marktüblicher Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen

(aus EV. v. 15.11.2017 in ArbErf 030/16)

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Da in Second-Source-Lizenzverträgen vereinbarte Lizenzgebühren im Regelfall deutlich höher ausfallen, als dies in »normalen« marktüblichen Lizenzverträgen der Fall wäre, bei welchen in der Regel die Lizenzgebühren zum verbleibenden Gewinn in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:4 stehen und den Unternehmen im Schnitt 75 % - 80 % der branchenüblichen Marge als Gewinn verbleibt, wird ein Second-Source-Lizenzvertrag eher das umgekehrte Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen aufweisen, d.h. 3:1 bis 4:1.
2. Um somit von einem Second-Source-Lizenzvertrag auf einen marktüblichen Lizenzvertrag rückzuschließen, müssen Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen dementsprechend korrigiert werden, weswegen die Schiedsstelle im vorliegenden Fall vorschlägt, von einem Faktor von 4:1 auszugehen, um damit auch der Frage der Abstufung gerecht zu werden.

Im vorliegenden Fall existieren zwei tatsächlich am Markt abgeschlossene Lizenzverträge. Bei der Frage, wie ein marktüblicher von der Antragsgegnerin abgeschlossener Lizenzvertrag ausgesehen hätte, hätten nicht die Antragsteller, sondern ein Externer die Erfindungen gemacht, erscheint es daher sachnäher sich hieran zu orientieren, als völlig frei einen Lizenzvertrag fiktiv nachzubilden. Denn wie dargestellt ist die Ermittlung des Erfindungswerts stets eine Schätzung, die hieraus naturgemäß resultierende

Ungenauigkeit aber nach Möglichkeit durch das Zugrundlegen belastbarer Fakten soweit als möglich zu minimieren.

Allerdings müssen die abgeschlossenen Lizenzverträge im Kontext der Gesamtsituation gesehen werden. Es handelt sich nämlich um sogenannte Second-Source-Lizenzverträge. Hintergrund solcher Lizenzverträge ist, dass ein Unternehmen mit dem über das Monopolrecht verfügenden Unternehmen einen Liefervertrag über erfindungsgemäße Produkte abschließt, sich jedoch zur eigenen Absicherung eine weitere Bezugsquelle für solche Produkte sichern möchte. Das über das Monopolrecht verfügende Unternehmen kann aber eigentlich gar kein Interesse an der Vergabe einer Lizenz haben, die es einem Mitbewerber ermöglicht, ebenfalls erfindungsgemäße Produkte zu liefern. Denn solche Lieferungen reduzieren den eigenen Umsatz und lassen folglich weniger Gewinne anfallen, als es aufgrund der Monopolsituation eigentlich möglich erscheint. Beim Abschluss eines Second-Source-Lizenzvertrags muss dem Lizenzgeber deshalb daran gelegen sein, entgangene Gewinne nach Möglichkeit durch Abschöpfung der beim ebenfalls lieferberechtigten Wettbewerber anfallenden Gewinne zu kompensieren. Dies kann nur dann gelingen, wenn er im Second-Source-Lizenzvertrag zu seinen Gunsten Bedingungen vereinbart, die für ihn deutlich vorteilhafter als solche sind, die er üblicherweise in einem Lizenzvertrag durchsetzen könnte. Auf der anderen Seite wird der Wettbewerber ihm nachteilige Lizenzvertragsbedingungen in einem solchen Fall akzeptieren, solange er dadurch wenn auch geringere Umsatzmargen als üblicherweise vereinnahmen kann. Denn letztlich ist dies gleichwohl leicht verdientes Geld. Folglich werden in Second-Source-Lizenzverträgen vereinbarte Lizenzgebühren im Regelfall deutlich höher ausfallen, als dies in »normalen« marktüblichen Lizenzverträgen der Fall wäre. Der Schiedsstelle sind zum Beleg hierfür anlässlich anderer Schiedsstellenverfahren durchaus Lizenzverträge bekannt geworden, in welchen sich genau diese Überlegungen mit der Folge realisiert hatten, dass es nie zu einer Lieferung der Second-Source gekommen ist.

Der von der Antragsgegnerin mit der X AG hinsichtlich der Lieferung von R...-Modulen abgeschlossene Lizenzvertrag sieht für den Fall, dass ihre Umsätze aufgrund von Second-Source-Lieferungen bestimmte Schwellen unterschreiten, eine Stücklizenz von 0,5 € bei einem Produktpreis von 50 € vor. Mithin hat sie einen Komplexlizenzsatz von 1 % des Umsatzes vereinbart. Der von der Antragsgegnerin mit der Y AG hinsichtlich der Lieferung von Einheiten abgeschlossene Lizenzvertrag sieht ebenfalls für den Fall, dass ihre Umsätze aufgrund von Second-Source-Lieferungen bestimmte Schwellen unterschreiten, eine Stücklizenz von 0,6 € bei einem Produktpreis von 20 € vor. Mithin hat sie hier einen Komplexlizenzsatz von 3 % des Umsatzes vereinbart.

Aus diesen Vereinbarungen sind nun die Erfindungswerte marktüblicher »normaler« Lizenzverträge abzuleiten. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf gilt – wenn auch mit Vorbehalten – der Erfahrungssatz, dass die Höchstbelastung mit Lizenzsätzen üblicherweise bei 20 – 25 % der EBIT-Marge liegt (OLG Düsseldorf vom 9.10.2014 – Az.: I-2 U 15/13). Das bedeutet, dass Lizenzgebühren zum verbleibenden Gewinn in einem Verhältnis von 1:3 bis 1:4 stehen und den Unternehmen im Schnitt 75 % - 80 % der branchenüblichen Marge als Gewinn verbleibt. Das ist somit die Größenordnung, die ein Second-Source-Lizenzgeber nach Möglichkeit beim Wettbewerber abzuschöpfen versuchen sollte. Folglich wird ein Second-Source-Lizenzvertrag eher das umgekehrte Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen aufweisen, d.h. 3:1 bis 4:1. Um somit von einem Second-Source-Lizenzvertrag auf einen marktüblichen

Lizenzvertrag rückzuschließen, müssen Lizenzsätze aus Second-Source-Lizenzverträgen dementsprechend korrigiert werden.

Die Schiedsstelle schlägt im vorliegenden Fall vor, von einem Faktor von 4:1 auszugehen, um damit auch der Frage der Abstufung gerecht zu werden. Mithin geht die Schiedsstelle davon aus, dass der mit der X AG vereinbarte Komplexlizenzsatz von 1 % des Umsatzes auf 0,25 % und der mit der Firma Y vereinbarte Komplexlizenzsatz von 3 % des Umsatzes auf 0,75 % zu korrigieren ist, um zu marktüblichen Lizenzgebühren zu gelangen. Auf den ersten Blick sind dies auch im Hinblick auf die Automobilindustrie keine besonders hohen Komplexlizenzsätze. Berücksichtigt man aber, dass zur besseren Durchführbarkeit des real abgeschlossenen Lizenzvertrags entsprechend große Bezugsgrößen vereinbart wurden, erscheinen diese Lizenzsätze schlüssig zu einem sachgerechten Erfindungswert zu führen.

Bezugsgröße und Lizenzvertragspraxis im Automobilbereich

(aus EV. v. 23.01.2020 in ArbErf 006/19)

Die Bezugsgröße hängt maßgeblich davon ab, welchen Einfluss man der monopolgeschützten Technik unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten auf das Produkt und damit auf die Produktumsätze zugesteht.

Die streitgegenständliche Erfindung betrifft den (...) von Kraftfahrzeugen. Die Antragsgegnerin handelt jedoch nicht mit (...), sondern mit Kraftfahrzeugen. Werden entsprechende Bauteile oder Baugruppen aber nicht am Markt gehandelt, sondern die Produkte, in denen diese enthalten sind, muss nach einem Maßstab gesucht werden, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindung an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welcher Lösungsansatz hierbei vernünftiger Weise gewählt wird, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühren ab.

Der Antragsteller hat bei seinen Überlegungen hierzu die Sonderausstattungs-Aufpreise herangezogen, die die Antragsgegnerin von Fahrzeugkunden verlangt, die das von ihnen bestellte Fahrzeug mit der erfindungsgemäßen (...) ausgestattet haben wollen. Das entspräche nach den Erfahrungen der Schiedsstelle jedoch nicht der marktüblichen Lizenzvertragspraxis von Automobilherstellern.

Denn Fahrzeughersteller verkaufen Fahrzeuge und versuchen dabei die Preise zu erzielen, die die Endkunden bereit sind dafür zu bezahlen. Der Fahrzeugpreis setzt sich damit immer aus der Summe der Herstellungskosten aller Teile des Fahrzeugs und dem Gewinnaufschlag zusammen. Der Endpreis des gesamten Fahrzeugs ist dann davon abhängig, was der Kunde bereit ist, für Serienausstattung und Sonderausstattung insgesamt zu zahlen. Das ist einem ständigen Wandel unterworfen. So müssen beispielsweise regelmäßig bestimmte zunächst aufpreispflichtige Sonderausstattungsmerkmale in die Serienausstattung übernommen werden, um mit auf den Markt kommenden Modellen von Wettbewerbern konkurrieren zu können oder um gegebenenfalls für das Fahrzeugmodell die vom Markt geforderten Euro NCAP Sterne für die Fahrzeugsicherheit zu erhalten. Folglich ist der Endpreis immer eine Mischkalkulation. Mit manchen Fahrzeugteilen können zumindest zeitweise über die Option als Sonderausstattung höhere Endpreise realisiert werden, andere oder zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht sogar die gleichen Fahrzeugteile müssen in der Basisversion mitgeliefert werden, obgleich deshalb nicht der Basispreis erhöht werden kann. Ist aber ein solches

Untersektion: Drucken

B41F 5/24 — Mehrfarbendruckmaschine; Druckmaschine;
Druckanlage 2002

Patent – Druckmaschine

5 % – Bezugsgröße: Gestehungskosten der Druckanlage plus 60 %; Staffel: nein

Auszug:

1. Methode der Ermittlung der Erfindungsvergütung

Die Beteiligten haben die Frage kurz angesprochen, welche Methode zur Ermittlung der Erfindervergütung (Lizenzanalogie – Nrn. 6 ff. der Vergütungsrichtlinien [RL], Nutzensermittlung – Nr. 12 RL, Schätzung – Nr. 13 RL) im vorliegenden Fall angebracht sei. Zutreffend sind sie übereinstimmend davon ausgegangen, die Lizenzanalogie anzuwenden. Irritationen über diesen Punkt mögen deshalb entstanden sein, weil bislang nach der Erfindung nur eine einzige Druckanlage gebaut worden ist und diese im Unternehmen der Antragsgegnerin selbst betrieben wird, es also noch nicht zu Außenumsätzen gekommen ist. Insoweit sind allerdings Bedenken gegen die Methode der Lizenzanalogie nicht begründet, weil nach Nr. 7 Satz 1 RL als Bezugsgröße nicht nur Umsätze, sondern auch die Erzeugung erfindungsgemäßer Gegenstände (ohne Entstehung von Außenumsätzen) bestimmt werden kann.

2. Bezugsgröße

a. Erfindungsgemäßer Teilwert

Die Schiedsstelle schlägt den Beteiligten vor, den Umfang, in dem die Erfindung den Wert der Druckanlage bestimmt (Teilwert nach Nr. 8 RL), nach Maßgabe der Unterlagen zu bestimmen, die die Antragsgegnerin ... zum Nachweis der ihr für die Druckanlage entstandenen Aufwendungen ... eingereicht hat. In dieser Summe sind zwar Ab-, Aufwickler, Trafostation und weitere Bestandteile einer Druckanlage zu Recht nicht erfasst, jedoch ist z. B. das von der Antragsgegnerin mitunter als nicht zugehörig beurteilte Einfärbe- und Lackierwerk inbegriffen. Dies ist auch gerechtfertigt, weil beispielsweise im Falle von Teillackierungen auch für das Lackierwerk die Registerhaltigkeit gewährleistet sein muss. Bei dieser Sachdarstellung der Antragsgegnerin sieht die Schiedsstelle keinen Anlass, Abstriche von dieser Kostendarstellung mit dem Ziel zu machen, im engeren Sinne nicht von der Erfindung beeinflusste Bestandteile der Druckwerke herauszurechnen. Die Schiedsstelle geht also in Übereinstimmung mit den Beteiligten – letztlich auch der Antragsgegnerin – von der so umrissenen Gesamtheit der Druckanlage aus.

b. Wert der Druckanlage

Die Beteiligten haben eine breite Spanne des möglichen Wertes der betreffenden Druckanlage als Bezugsgröße angegeben. ...

Die Antragsgegnerin hat demgegenüber, nachdem sie zunächst einen Anlagenwert ... zugestanden hatte, zuletzt eine Summe von ... als zutreffend vorgetragen, wobei sie sich auf die oben schon erwähnte Kostenaufstellung bezieht, die auf ... hinausläuft. Der Antragsteller wendet hier, wohl eher zu Unrecht, dagegen ein, dass es sich um eine (zu niedrige) bloße Planungssumme gehandelt habe. Hiergegen spricht, dass die Beträge, die die Druckanlage selbst betreffen, zu einem wesentlichen Teil sicherlich auf konkreten Angeboten von Lieferanten beruhen, zum anderen, dass in dem vorgelegten

