BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 104/09

Verkündet am:
6. März 2012
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

antimykotischer Nagellack

ArbEG § 9, § 23 Abs. 1, § 42 Abs. 4

a) Die Vergütung einer Diensterfindungen ist nicht deshalb unangemessen, weil ihr nach der in der Vergütungsvereinbarung zur Bemessung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung gewählten Methode der Lizenzanalogie ein Erfindungswert zugrunde liegt, der erheblich geringer ist als der Gewinn, den der Arbeitgeber durch die Herstellung und den Vertrieb eines erfindungsgemäßen Produkts erwirtschaftet.

b) Auch die Bemessung der Vergütung eines an einer Hochschule beschäftigten Erfinders mit 30 % der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der angemessenen Vergütung eines Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG.

c) Die Findung eines angemessenen Lizenzsatzes obliegt dem Tatrichter. Das Revisionsgericht kann nur prüfen, ob dieser von verfahrensfehlerfrei festgestellten Anknüpfungstatsachen ausgegangen ist und sämtliche erhebliche Gesichtspunkte in seine Gesamtwürdigung einbezogen und hierbei Erfahrungssätze und Denkgesetze beachtet hat.

d) Die Ermittlung der Analoglizenzgebühr aus dem Produkt von Nettoverkaufserlösen und angemessenem Lizenzsatz begründet nicht ohne weiteres deshalb eine erhebliche Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung, weil als Verkaufspreise bei Lieferungen an konzernangehörige Unternehmen vereinbarungsgemäß die konzerninternen Abgabepreise des Arbeitgebers anzusetzen sind.

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 14. Mai 2009 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2003 bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen H. GmbH und H. AG (im Folgenden nur: die Beklagte) beschäftigt, unter anderem als Leiter des Controllings im Bereich "Verkauf P. International" und zuletzt als Leiter der "Strategischen Geschäftseinheit D. ". Er ist Miterfinder einer von der Beklagten unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung, für welche der Beklagten das am 13. Dezember 1986 angemeldete europäische Patent 226 984 sowie nationale Patente erteilt wurden. Die Erfindung betrifft ei-

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

nen antimykotisch wirksamen Nagellack zur Behandlung von Nagelpilzerkrankungen.

2 Die Beklagte nutzte die Erfindung selbst. Außerdem vergab sie mit Vertrag vom 25. Januar 1995 Lizenzen an den genannten Patenten an die P. S.A. aus F. (im Folgenden: P.). Vereinbart wurde eine aufgestaffelte Lizenzgebühr von 6 bis 15 % für Verkäufe in F. , im Übrigen von 9 % oder (bei Erteilung einer weiteren Lizenz) 5 %, jeweils bezogen auf die Nettoverkaufserlöse.

3 Am 10. Juli 1995 trafen die Parteien eine Vereinbarung über die endgültige Erfindervergütung. Den Erfindungswert legten sie für die betriebliche Verwertung auf einen Lizenzsatz von 8,5 % des Nettoverkaufserlöses, für die außerbetriebliche Verwertung auf 35 % von 95 % (unter Berücksichtigung eines Know-how-Anteils von 5 %) der Lizenzeinnahmen aus dem Vertrag mit P. fest. Zudem legten die Parteien einen mittleren Anteilsfaktor von 16,1 % sowie einen Miterfinderanteil von zunächst 10 %, seit 1999 von 14,5 % zugrunde. Aufgrund dieser Vereinbarung zahlte die Beklagte dem Kläger eine Erfindervergütung in Höhe von insgesamt 1.078.693,31 Euro.

4 Nachdem ein vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt geführtes Schiedsverfahren zu keiner Einigung führte, erstrebt der Kläger im Wege der Stufenklage Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung sowie Zahlung der sich hieraus ergebenden angemessenen Vergütung für eine Diensterfindung.

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit der vom Senat zuge-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

lassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision bleibt ohne Erfolg.

6

I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

7

8 Der Kläger habe keinen weitergehenden Anspruch auf Zahlung einer Arbeitnehmererfindervergütung. Die zwischen den Parteien getroffene Vergütungsvereinbarung sei weder in erheblichem Maße unbillig im Sinne des § 23 ArbEG noch gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG anzupassen. Deshalb habe der Kläger auch keinen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zur Berechnung des geltend gemachten Vergütungsanspruchs.

9 Die Vergütungsvereinbarung vom 10. Juli 1995 sei nicht gemäß § 23 Abs. 1 ArbEG unwirksam. Die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie führe nicht zur Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung. Diese Berechnungsmethode sei nicht nur in Nr. 3 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (im Folgenden: Vergütungsrichtlinien) ausdrücklich vorgesehen, sondern auch regelmäßig zur Ermittlung der angemessenen Vergütung heranzuziehen. Es begegne auch keinen Bedenken, wie vereinbart als Bezugsgröße die Eigenumsätze der Beklagten heranzuziehen. Der Kläger habe nicht dargelegt, dass die konzerninternen Preise nicht marktgerecht gewesen seien; dies habe der Kläger nur pauschal behauptet. Schließlich sei auch der

gewählte Lizenzsatz von 8,5 % nicht zu beanstanden. Nach Nr. 10 der Vergütungsrichtlinien seien im pharmazeutischen Bereich Lizenzsätze von 2 bis 10 % üblich. Anhaltspunkte dafür, dass der vereinbarte Lizenzsatz zu niedrig sei, bestünden auch angesichts der vom Kläger vorgelegten Verträge und Verhandlungskorrespondenz nicht. Die Beklagte habe den Kläger zwar benachteiligt, indem sie statt eines von ihr selbst für den Kläger ermittelten Anteilsfaktors von 18 % für alle Miterfinder einen durchschnittlichen Anteilsfaktor von 16,1 % gewählt habe. Dies führe jedoch angesichts des geringen Miterfinderanteils nicht zu einer unbilligen Benachteiligung. Der eher hoch bemessene Lizenzsatz von 8,5 % spreche dafür, dass der Kläger im Ergebnis keine zu geringe Vergütung erhalten habe. Keinesfalls sei in entsprechender Anwendung von § 42 ArbEG von einem Anteilsfaktor in Höhe von 30 % auszugehen. Die Vorschrift finde auf den Kläger keine Anwendung, Zweifel an ihrer Verfassungsmäßigkeit bestünden nicht.

10 Der Kläger habe auch keinen Anspruch auf Anpassung der Vergütungsvereinbarung gemäß § 12 Abs. 6 ArbEG. Ob sich durch Ausbietung des Produkts "P. " in den USA seit April 2000 höhere Preise hätten erzielen lassen, sei unerheblich, da sich die nach der Lizenzanalogie zu bemessende Vergütung nach der tatsächlichen Verwertung richte. Die Voraussetzungen einer Ausnahme nach Nr. 24 der Vergütungsrichtlinien seien nicht dargelegt.

11 II. Dies hält der rechtlichen Überprüfung im Ergebnis stand.

12 1. Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe verkannt, dass die nach der Vereinbarung der Parteien für die Ermittlung der Vergütung zugrunde zu legende Methode der Lizenzanalogie in erheblichem Maße unbillig sei, weil der auf diese Weise ermittelte Erfindungswert weit hinter dem tatsächlichen Wert der Erfindung zurückbleibe.

13 Die Revision begründet ihre Rüge damit, dass der Kläger auf der Grundlage der Unternehmenszahlen der Beklagten den mit der Erfindung erwirtschafteten Gewinn, den er als den freien Cashflow vor Zinsen und Steuern definiere, für die Zeit von 1992 bis 2004 unter Berücksichtigung der erzielten Nettoumsätze, der vollen, d.h. der proportionalen und fixen, Herstellungskosten, der Kosten für Forschung und Entwicklung, der Vertriebs- und Marketingkosten, der Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten und der weiteren berechnungsrelevanten Positionen wie Aufbau des Umlaufvermögens dargelegt und mit insgesamt etwa 749 Millionen US-Dollar errechnet habe, woraus sich nach Berücksichtigung der Kapitalverzinsung der zusätzlich zur Vermarktung notwendigen Vermögenswerte ein "Nettoerfindungswert" in Höhe von 448 Millionen US-Dollar ergebe. Die nach der Lizenzanalogie vorgenommene Erfindervergütung beruhe demgegenüber auf einem Erfindungswert von lediglich etwa 44 Millionen US-Dollar.

14 Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, die Unbilligkeit der vereinbarten Vergütungsbemessungsmethode darzutun. Die Revision verkennt, dass die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die nach § 9 Abs. 2 ArbEG neben den weiteren in der Vorschrift genannten arbeitsvertraglichen und betriebsbezogenen Faktoren für die Bemessung der Vergütung maßgebend ist, weder mit dem Vertrieb eines erfindungsgemäßen Produkts noch mit dem Gewinn gleichgesetzt werden kann, den der Arbeitgeber aus dem Vertrieb dieses Produkts zieht.

15 Die Erfassung und Bewertung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung, die - der Terminologie der Vergütungsrichtlinien folgend - üblicherweise als Erfindungswert bezeichnet wird, zielt auf die Abschätzung des Vermögenswerts der den Patentschutz rechtfertigenden geistigen Leistung, die der Erfinder durch die Auffindung und Formulierung

der im Patentanspruch verkörperten Lehre zum technischen Handeln erbracht hat. Diese technische Lehre ist als "geistiges Eigentum" Eigentum im Sinne des Art. 14 GG und genießt daher den Schutz, den die Verfassung dem Eigentum und dem Eigentümer gewährt (BVerfGE 36, 281, 290 f.). Für den beim Arbeitnehmererfinder durch die vom Gesetz vorgesehene Überleitung der Vermögensrechte an der Erfindung eintretenden Rechtsverlust bedarf es daher zwingend eines angemessenen Ausgleichs, der dem Erfinder den Kerngehalt seines Eigentumsrechts erhält. Dieser Ausgleich besteht darin, dass dem Arbeitnehmer eine Beteiligung am wirtschaftlichen Wert der Erfindung erhalten bleibt, die - über den Anteilsfaktor - der Besonderheit Rechnung trägt, dass es sich um eine aus dem Arbeitsverhältnis hervorgegangene Diensterfindung handelt.

16 Der wirtschaftliche Wert einer Erfindung kann dabei weder gleichgesetzt werden mit den Erträgen, die sich mit Herstellung und Vertrieb eines bestimmten Produkts erzielen lassen, mit dem die technische Lehre der Erfindung verwirklicht wird, noch mit den Gewinnen, die auf diese Weise erwirtschaftet werden können. Wirtschaftlicher Wert meint vielmehr im Ausgangspunkt eine objektive Bewertung des Gewinn*potentials*, das *der Erfindung* innewohnt. Denn mit dem Übergang der Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber verliert der Arbeitnehmer-Erfinder die an sich mit dem Eigentumsrecht (im verfassungsrechtlichen Sinne) verbundene Befugnis zur wirtschaftlichen Disposition über den Erfindungsgegenstand. Die Vergütung, die er zum Ausgleich hierfür erhält, muss daher den wirtschaftlichen Wert dieser Dispositionsbefugnis widerspiegeln (BVerfG, Beschluss vom 24. April 1998 - 1 BvR 587/88, NJW 1998, 3704, 3705 f.). Entgegen der Ansicht der Revision kann daher in den Erträgen, die sich für den Arbeitgeber aus der Herstellung und dem Vertrieb des Produktes ergeben, auch nicht der gemeine Wert der Erfindung liegen, an

dem sich nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts die Vermögensbewertung im Erbschaftsteuerrecht auszurichten hat (vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. November 2006 - 1 BvL 10/02, NJW 2007, 573).

17 Die Dispositionsbefugnis über den Erfindungsgegenstand hat keinen von vornherein feststehenden objektiven Wert. Sie hängt vielmehr von dem Preis ab, den die Marktgegenseite für die Nutzung der Erfindung oder für den Erwerb eines erfindungsgemäßen Produkts zu zahlen bereit ist. Der wirtschaftliche Wert der Diensterfindung ist mithin der Preis, der auf dem Markt für die wirtschaftliche Nutzung oder Nutzbarkeit des immateriellen Schutzgegenstandes erzielbar ist.

18 Allerdings gibt es für eine einzelne Erfindung typischerweise keinen Markt, auf dem sich durch Angebot und Nachfrage ein für Dritte transparenter Preis herausbilden könnte. Am nächsten kommt dieser Idealvorstellung noch der zwischen unabhängigen Marktteilnehmern frei ausgehandelte Lizenzvertrag über den Gegenstand der Erfindung, bei dem jedoch der Preis, auf den sich die Marktteilnehmer geeinigt haben, durch Nebenabreden sowie durch die Einbeziehung weiterer Leistungen des Lizenzgebers wie etwa der Überlassung von Know-how überlagert sein kann. In aller Regel kann daher der wirtschaftliche Wert der Erfindung am besten mit der Methode der Lizenzanalogie ermittelt werden, die deswegen nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs regelmäßig zur Ermittlung des Erfindungswerts heranzuziehen ist (BGH, Urteil vom 17. November 2009 - X ZR 137/07 Rn. 13, GRUR 2010, 223, 224 - Türinnenverstärkung; vgl. auch Urteil vom 13. November 1997 - X ZR 132/95, BGHZ 137, 162, 166 f. - Copolyester II; Urteil vom 14. April 2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 802 - abgestuftes Getriebe).

19 Andere methodische Ansätze haben nicht die Ermittlung eines "anderen" Erfindungswerts zum Ziel, sondern können ihrerseits nur alternative Methoden zur Abschätzung des Marktpreises der Erfindung sein, die insbesondere dann in Betracht kommen, wenn für die Anwendung der Lizenzanalogie keine hinreichenden Anknüpfungstatsachen zur Verfügung stehen.

20 Die von den Vergütungsrichtlinien hierzu vorgesehene Ermittlung des erfassbaren betrieblichen Nutzens bereitet allerdings typischerweise beträchtliche praktische Schwierigkeiten, die nicht zuletzt darauf beruhen, dass die Richtlinien hierunter die *durch den Einsatz der Erfindung verursachte* Differenz zwischen Kosten und Erträgen verstehen, die durch einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt werden soll (Richtlinie Nr. 12 Abs. 1 Sätze 1 und 2). Dass dies den Nachteil hat, dass der Nutzen oft schwer zu ermitteln ist und die Berechnungen des Nutzens schwer überprüfbar sind, erwähnt schon Nr. 5 der Vergütungsrichtlinie. Potenziert werden diese Schwierigkeiten dadurch, dass Maßstab des Vergleichs der Stand der Technik (einschließlich seiner naheliegenden Weiterentwicklungen) ist, der nicht notwendigerweise mit dem betrieblichen Ist-Zustand vor Einführung der Erfindung übereinstimmen muss und vielfach nicht mit ihm übereinstimmt. Besteht eine solche Differenz, muss mit hypothetischen Werten gerechnet werden, so dass ein realitätsnaher Kosten- und Ertragsvergleich mit angemessenem Aufwand regelmäßig nicht möglich ist.

21 Die betriebswirtschaftliche Analyse, die die Revision der Ermittlung des Erfindungswerts zugrunde legen möchte, läuft demgegenüber darauf hinaus, den erfindungsbezogenen Vergleich durch eine produktbezogene Ertrags- und Kostenanalyse zu ersetzen. Ein erfasster betrieblicher Pro-

duktnutzen kann indessen nicht mit dem wirtschaftlichen Wert der Erfindung gleichgesetzt werden.

22 Zum einen hat die Nutzung einer Erfindung typischerweise nur eine Modifikation des Produkts zur Folge, das abgesehen von den seltenen Fällen, in denen die Erfindung ein völlig neues Produkt hervorgebracht hat, auf dem Markt durch andere, nicht erfindungsgemäße Erzeugnisse substituiert werden kann. Nicht anders als im Schadensersatzrecht bei der Ermittlung eines herauszugebenden Verletzergewinns (vgl. dazu für das Patentrecht: BGH, Urteil vom 29. Mai 1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 512 - Dia-Rähmchen II; OLG Düsseldorf, Mitt. 2006, 419 - Lifter; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 201, 202 - Getränketräger; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., 2006, § 139 Rn. 74; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 2003, § 139 Rn. 168; Grabinski, GRUR 2009, 260, 264; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 139 Rn. 116 ff.; für das Geschmacksmusterrecht: BGH, Urteil vom 2. November 2000, BGHZ 145, 366, 375 - Gemeinkostenanteil; für das Markenrecht: BGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - I ZR 322/02 Rn. 16, GRUR 2006, 419 - Noblesse; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 274 - Vier-Streifen-Kennzeichnung) muss daher bei einer produktbezogenen Gewinnermittlung der Anteil der Erfindung an dem wirtschaftlichen Erfolg des Produkts ermittelt werden. Dies kann regelmäßig nur im Wege der Schätzung erfolgen und hat zur Konsequenz, dass die Ergebnisse nicht exakter sind als bei Anwendung der Lizenzanalogie. Dafür, dass dies im Streitfall anders wäre, in dem Gegenstand der Erfindung ein antimykotisch wirksamer Nagellack ist, der ein Hydroxypyridon der im Patentanspruch wiedergegebenen allgemeinen Formel I wie beispielsweise 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridon enthält, ist weder etwas festgestellt, noch von der Revision als vorgetragen aufgezeigt.

23 Zum anderen hat auch das fertig entwickelte erfindungsgemäße Produkt keinen von den Bedingungen seiner Vermarktung unabhängigen Wert. Welcher Wert sich am Markt realisieren lässt, hängt vielmehr von einer Vielzahl von vom Anbieter teils beeinflussbaren, teils nicht beeinflussbaren Voraussetzungen ab. Daher wird ebenso wie bei Abschluss eines Lizenzvertrages kein Marktteilnehmer bereit sein, die Rechte an einer Erfindung zu erwerben, wenn der sich hieraus ergebende betriebliche Nutzen allein dem Erfinder zufließt. Entsprechend sieht Nr. 12 Absatz 1 der Vergütungsrichtlinien vor, dass bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen neben der durch den Einsatz der Erfindung verursachten Differenz zwischen Kosten und Erträgen auch kalkulatorische Zinsen und Einzelwagnisse, ein betriebsnotwendiger Gewinn und ein kalkulatorischer Unternehmerlohn zu berücksichtigen sind. Die Richtlinie beruht insoweit auf der Annahme, dass ein Unternehmer nur dann bereit sein wird, das in der Verwertung einer Erfindung liegende wirtschaftliche Risiko auf sich zu nehmen, wenn er auch einen angemessenen Anteil am Gewinn erwarten kann. Wie bei der Lizenzanalogie muss deshalb der Preis ermittelt werden, zu dem ein vernünftiger Marktteilnehmer unter Berücksichtigung der sich hieraus für ihn ergebenden wirtschaftlichen Chancen und Risiken die Rechte an der Erfindung erworben hätte und zu dem ein vernünftiger Inhaber der Rechte an der Erfindung diese veräußert hätte. Das führt letztlich wieder zu den Grundsätzen der Lizenzanalogie zurück. Der - in der Regel nur mit erheblichem Aufwand zu erfassende - betriebliche Nutzen kann daher seinerseits lediglich einen gewissen Anhaltspunkt dafür bieten, in welchem Rahmen sich unabhängige Markteilnehmer bei Aushandlung des Preises für die Überlassung der Erfindung vermutlich bewegt hätten (Meier-Beck, FS Tilmann, 2003, 539, 541).

24 Dies gilt in dem hier in Rede stehenden pharmazeutischen Bereich in besonderem Maße. Denn ein forschendes Arzneimittelunternehmen muss nicht nur mit den Erträgen aus dem Vertrieb patentgeschützter Erzeugnisse seine Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen auch für nicht auf den Markt gelangende oder auf dem Markt nicht erfolgreiche Produkte refinanzieren. Es trägt darüber hinaus auch das Risiko, dass das Erzeugnis überhaupt auf dem Markt erfolgreich vertrieben werden kann. (Gedachte) vernünftige Lizenzvertragsparteien tragen dem Rechnung, weil der Lizenzgeber einerseits auch bei einem niedrigeren Lizenzsatz proportional vom Markterfolg profitiert und andererseits ein hoher Lizenzsatz ohne Wert ist, wenn der Markterfolg ausbleibt.

25 Mit dem Vorbringen des Klägers zum Gewinn, den die Beklagte mit erfindungsgemäßen Produkten erzielt habe, zeigt die Revision daher nicht auf, dass die Vergütungsabrede, mit der die Parteien die Höhe seiner Vergütung an einen als angemessen angesehenen Lizenzsatz geknüpft haben, in erheblichem Maße unbillig ist.

26 2. Auch die weitere Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe verfahrensfehlerhaft sein Vorbringen zur erheblichen Unbilligkeit der vereinbarten Bemessung des Erfindungswerts mit 8,5 % der Werksabgabepreise der Beklagten übergangen, greift nicht durch.

27 Eine Vergütungsvereinbarung ist nach § 23 Abs. 1 ArbEG unwirksam, wenn sie erheblich hinter dem gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung zurückbleibt. Es muss ein objektiv erhebliches Missverhältnis zwischen der in der Vereinbarung niedergelegten und der gesetzlich geschuldeten Leistung bestehen (BGH, Urteil vom 4. Oktober 1988 - X ZR 71/86, GRUR 1990, 271, 272 - Vinylchlorid). Für die Geltendmachung eines - dem erhöhten Vergütungsanspruch nach Unwirksamkeit der

Vergütungsvereinbarung gemäß § 23 ArbEG vorgelagerten - Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung gemäß §§ 242, 259 BGB bedarf es der Darlegung und gegebenenfalls des Beweises einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Vergütungsvereinbarung in erheblichem Maße unbillig ist (BGH, Urteil vom 17. Mai 1994 - X ZR 82/92, GRUR 1994, 898, 900 - Copolyester; vgl. auch: BGH, Urteil vom 20. November 1962 - I ZR 40/61, GRUR 1963, 315, 316 - Pauschalabfindung, im Hinblick auf § 12 Abs. 6 ArbEG). Ausgehend von diesen Grundsätzen, die auch das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat, zeigt die Revision nicht auf, dass in dem Berufungsurteil entscheidungserhebliches Vorbringen des Klägers nicht berücksichtigt worden ist.

28 Die von den Parteien der Vergütungsvereinbarung zugrunde gelegte Lizenzanalogie verlangt bei der umsatzabhängigen Berechnung die Festlegung zweier Größen: zum einen der Bezugsgröße und zum anderen des Prozentsatzes, der den Anteil der Erfindung am Verkaufserlös widerspiegeln soll.

29 a) Hinsichtlich der Bezugsgröße fehlt es an hinreichenden Anhaltspunkten für eine erheblich unbillige Bemessung.

30 aa) Zunächst ergibt sich eine erhebliche Unbilligkeit im Sinne des § 23 ArbEG nicht bereits aus der (bloßen) Vereinbarung der Nettoverkaufserlöse der Beklagten als Bezugsgröße für die Berechnung der Vergütung des Klägers.

31 In Vergütungsvereinbarungen ist die Bezugsgröße typischerweise der vom Lizenznehmer vereinnahmte Nettoverkaufspreis (Bartenbach/ Volz, ArbEG, 4. Aufl., 2002, § 9 Rn. 125; vgl. auch BGH - X ZR 137/07, aaO Rn. 24 - Türinnenverstärkung). Die zu zahlende Lizenzgebühr hängt damit von einer Größe ab, über die der Lizenznehmer - in den Grenzen

wirtschaftlicher Vernunft - disponieren kann, über die er aber auch disponieren können muss, weil der Verkaufspreis nicht nur vom Produkt, sondern auch von einer Vielzahl von Rahmenbedingungen abhängt, die sich während der - oft langjährigen - Laufzeit des Lizenzvertrags ändern können. Zudem können sich auch die Kosten für die Herstellung und den Vertrieb des Produkts - gegebenenfalls gravierend und in beiden Richtungen - verändern. Daher wird sich in der Regel aus dem Umstand, dass der Lizenznehmer mit seinem Produktabgabepreis Einfluss auf die absolute Höhe der Lizenzgebühr nimmt, nichts für die Unbilligkeit einer entsprechenden Lizenzgebührenregelung herleiten lassen.

32 Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Produktabgabepreis nach der zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer zustande gekommenen Vergütungsvereinbarung ein konzerninterner Abgabepreis ist. Die Bestimmung des Erfindungswerts aufgrund der Konzernabgabepreise ist nicht von vornherein unbillig. Denn wie die Revisionserwiderung zu Recht geltend macht, ist es zwar möglich (vgl. BGH, Urteil vom 16. April 2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 f. - abgestuftes Getriebe; BGH - X ZR 137/07, aaO Rn. 39 - Türinnenverstärkung), aber in aller Regel nicht geboten, statt auf den Werksabgabepreis auf den Verkaufspreis beispielsweise einer in- oder ausländischen Tochter abzustellen, die das lizenzierte Produkt vertreibt.

33 bb) Darüber hinaus kann aber auch dem von der Revision als übergangen gerügten tatsächlichen Vorbringen des Klägers keine Wahrscheinlichkeit dafür entnommen werden, dass die Vereinbarung der Werksverkaufspreise als Bezugsgröße in erheblichem Maße unbillig gewesen ist. Die Revision verweist insoweit auf Darlegungen des Klägers, dass der Transferpreis für den Verkauf eines erfindungsgemäßen Nagellacks ("C. ") in die USA von 46,26 € im Jahre 2001 auf 30,10 € im Jahr 2002

gesenkt worden sei, um ein verbundenes Unternehmen in den USA bei der Ausbietung eines anderen Produktes (eines Insulinpräparats) zu unterstützen. Das verbundene Unternehmen habe seine Abgabepreise nicht reduziert, so dass ihm ein erhöhter Gewinn zugewachsen sei. Während der Umsatz mit dem erfindungsgemäßen Nagellack in den USA von 2001 auf 2002 von 87 Millionen auf 93 Millionen Euro gestiegen sei, seien die für die Lizenzzahlungen relevanten Umsätze binnen eines Jahres von 123.116.856 € auf 58.546.749 € gesunken, was zu einer Reduzierung der gezahlten Gesamtvergütung von 1.685.000,46 € 2001 auf 801.212 € im Jahr 2002 geführt habe (mithin bei einem Miterfinderanteil von 10 % seiner Vergütung von 168.500 € auf 80.121 €).

34 Bei der Beurteilung dieses Vorbringens ist zu berücksichtigen, dass Gegenstand der Überprüfung auf erhebliche Unbilligkeit nicht der Preis ist, den der Arbeitgeber zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Abgabe eines erfindungsgemäßen Produkts berechnet, sondern die Vereinbarung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Maßstäbe für die Vergütung der Diensterfindung in Vergangenheit und Zukunft treffen. Ein Werksabgabepreis, den der Arbeitgeber während der Laufzeit der Vereinbarung niedriger festsetzt als zuvor, kann eine erhebliche Unbilligkeit dieser Vereinbarung allenfalls dann begründen, wenn der Arbeitgeber, hätten die Vertragsparteien eine solche Preisänderung bedacht, billigerweise einer anderen Bezugsgröße für die Bemessung der Vergütung hätte zustimmen müssen. Dies kommt in aller Regel aber nur dann in Betracht, wenn die gewählte Bezugsgröße unter Berücksichtigung der gesamten bisherigen Vertragslaufzeit offenkundig den Wert des Produkts nicht mehr widerspiegelt.

35 Danach gehen aus dem Vorbringen des Klägers keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine erhebliche Unbilligkeit hervor. Vielmehr ergibt

sich aus der Anlage K 41, auf welche sich der Kläger für sein Vorbringen bezogen hat, dass der US-Transferpreis für die Packung "B. " erheblich geschwankt hat und nur 2001 mit 46,26 € besonders hoch war, während er 1998 11,35 €, 1999 nur 6,31 € und 2000 18,81 € betragen hat; mit 30,10 € lag er damit 2002 immer noch um fast 50 % über dem Mittel der Jahre 1998 bis 2001 (20,68 €) und bei 223 % des mittleren Abgabepreises für Deutschland in den Jahren 1998 bis 2002 (13,47 €). Den Darlegungen des Klägers ist demnach bereits nicht zu entnehmen, dass der US-Transferpreis 2002 mit 30,10 € offenkundig nicht dem Wert des Produktes entspricht. Erst Recht begründet die von der Revision hervorgehobene Preisdifferenz bei dem erfindungsgegenständlichen Produkt auf dem US-Markt im Vergleich von nur zwei ausgewählten Jahren nicht die Wahrscheinlichkeit, dass der Werksverkaufspreis als Bezugsgröße für die Berechnung der Vergütung des Klägers für die gesamte bisherige Vertragslaufzeit und für eine Vielzahl von nationalen Märkten offenkundig nicht wertangemessen ist und deshalb die Beklagte billigerweise der Vereinbarung der Verkaufspreise auf der letzten Handelsstufe hätte zustimmen müssen.

36 cc) Daran ändert auch der weitere, von der Revision in Bezug genommene Vortrag des Klägers nichts, dass die innerdeutsche Vermarktung des erfindungsgemäßen Produkts bis 1994 durch eine Tochtergesellschaft der Beklagten, die C. AG, erfolgt sei, die Ende 1994 in die Beklagte eingegliedert worden sei.

37 Der Kläger hat geltend gemacht, aufgrund eines mit C. bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages sei das wirtschaftliche Ergebnis der Vermarktung des erfindungsgemäßen Produktes bereits vor 1995 der Beklagten zugeflossen, die jedoch bis Ende 1994 die Erfindervergütung lediglich auf der Grundlage der Abgabepreise an C.

AG berechnet habe. Allein dadurch, dass nach der Eingliederung der C. AG die Erfindervergütung auf Grundlage der Umsätze mit den Endkunden abgerechnet worden sei, habe sich die Bezugsgröße von 1,5 Millionen auf 8,5 Millionen Euro verändert.

38 Auch aus diesen Darlegungen des Klägers folgt weder für sich noch zusammen mit dem Vorbringen zu den US-Abgabepreisen eine erhebliche Unbilligkeit der Bezugsgröße für die Vergütung des Klägers. Wie ausgeführt, ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitnehmererfinder bei dem Vertrieb eines erfindungsgemäßen Produkts nicht von den höheren Verkaufspreisen eines konzernangehörigen Vertriebsunternehmens profitiert. Durch die Eingliederung der C. AG in das Unternehmen der Beklagten ist der Kläger für mehr als die Hälfte der Laufzeit des Patents in den Genuss der höheren Vergütung gelangt, die sich daraus ergab, dass die bisherigen Außenumsätze der C. AG nunmehr zu Außenumsätzen der Beklagten wurden.

39 b) Auch soweit die Revision die Beurteilung des Berufungsgerichts im Hinblick auf den von den Parteien vereinbarten Lizenzsatz von 8,5 % als fehlerhaft rügt oder beanstandet, dass Vorbringen des Klägers vom Berufungsgericht nicht berücksichtigt worden sei, bleibt sie ohne Erfolg.

40 Die Findung eines angemessenen Lizenzsatzes obliegt dem Tatrichter. Das Revisionsgericht kann nur prüfen, ob das Berufungsgericht von verfahrensfehlerfrei festgestellten Anknüpfungstatsachen ausgegangen ist und sämtliche erheblichen Gesichtspunkte in seine Gesamtwürdigung einbezogen und hierbei Erfahrungssätze und Denkgesetze beachtet hat. Dem halten die Ausführungen des Berufungsgerichts im Ergebnis stand.

41 Den Vortrag des Klägers zu den Bedingungen von der Beklagten abgeschlossener Lizenzverträge hat das Berufungsgericht aufgegriffen und in revisionsrechtlich nicht zu beanstandeter Weise gewürdigt. Es hat, nachdem es auf Nummer 10 der Vergütungsrichtlinie hingewiesen hat, wonach im Allgemeinen auf pharmazeutischem Gebiet ein Lizenzsatz von 2 bis 10 Prozent üblich sei, den in der Vergütungsvereinbarung zugrunde gelegten Lizenzsatz von 8,5 % mit den konkreten Lizenzsätzen aus den vom Kläger vorgetragenen Verträgen und der Verhandlungskorrespondenz verglichen.

42 Dabei ist es zwar im Hinblick auf den von der Beklagten mit der P. (P.) am 25. Januar 1995 geschlossenen Lizenzvertrag nicht ausdrücklich darauf eingegangen, dass darin als Bezugsgröße für den Lizenzsatz die Umsätze von P. mit Dritten und nicht - wie in der Vergütungsvereinbarung der Parteien - die Ab-Werk-Umsätze vereinbart wurden. Die Revision zeigt jedoch auch in diesem Zusammenhang nicht auf, dass sich aus diesem Umstand ein Anhalt für eine erhebliche Unbilligkeit des in der Vergütungsvereinbarung der Parteien festgelegten Lizenzsatzes von 8,5 % ergeben kann. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Berufungsgericht den Sachvortrag des Klägers zu dem Lizenzvertrag mit P. nicht berücksichtigt hat. Das Berufungsgericht hat sich nicht nur mit dem Umstand befasst, dass nach diesem Vertrag der nominale Lizenzsatz bei 9 % liegt, sondern auch damit, dass der Vertrag eine Aufstaffelung des Lizenzsatzes vorsieht, die bei 6 % beginnt und bis 15 % reicht. Es ist in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu der Feststellung gelangt, dass der Kläger aus der Aufstaffelung des Lizenzsatzes nichts für sich herleiten kann. Dass das Berufungsgericht dabei nicht ausdrücklich auf jeden von dem Kläger in diesem Zusammenhang vorgetragenen Umstand eingegangen ist, ändert daran nichts.

43 Gleiches gilt auch hinsichtlich der Feststellung des Berufungsgerichts, dass der Kläger die Unangemessenheit des Lizenzsatzes nicht aus dem Vertrag herleiten kann, den die Beklagte im Juni 2003 mit dem Unternehmen B. geschlossen hat. Das Berufungsgericht hat sich zur Begründung vor allem darauf berufen, dass es sich bei diesem Vertrag nicht um einen Lizenz-, sondern um einen Vertriebsvertrag gehandelt habe. Die demgegenüber von dem Kläger erhobene Rüge, dass es unerheblich sei, wie ein derartiger Vertrag bezeichnet werde, ist zwar allgemein zutreffend, stellt jedoch das auf den konkreten Fall bezogene Argument des Berufungsgerichts nicht in Frage, dass Gegenstand des Vertrages mit der B. der Vertrieb und nicht die Lizenzierung des erfindungsgemäßen Produktes gewesen ist. Daher gehen auch die von dem Kläger angestellten Überlegungen ins Leere, wonach er eine "analoge Lizenzgebühr" aus der prozentualen Beteiligung der Beklagten an dem Produktverkaufspreis abzüglich der Herstellungskosten errechnet hat.

44 Ohne Erfolg rügt die Revision schließlich, das Berufungsgericht habe zu den Lizenzverhandlungen mit dem Unternehmen E. lediglich auf den verhandelten Lizenzsatz von 7 % abgestellt. Vielmehr hat das Berufungsgericht auch die im Rahmen der Vertragsverhandlungen von dem Kläger vorgelegte E-Mail vom 12. Juli 1999 (Anlage K 24) berücksichtigt und hervorgehoben, dass darin eine Lizenzgebühr ("Royalty") in Höhe von 7 % vorgesehen sei. Dass es darüber hinaus den zusätzlich in der E-Mail erwähnten Vertriebspreis ("Supply price") in Höhe von 31 % und die Markengebühr ("Tradename fee") in Höhe von 3 % bei der Höhe des Lizenzsatzes tatrichterlich nicht auch als Lizenzgebühr bewertet hat, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

45 Soweit das Berufungsgericht den Vortrag zu Vertragsverhandlungen der Beklagten mit US-Unternehmen nicht ausdrücklich erwähnt hat,

kann daraus nicht gefolgert werden, dass es ihn nicht zur Kenntnis genommen hat. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass auch bloße Forderungen einen Anhaltspunkt für die Angemessenheit oder Unangemessenheit eines Lizenzsatzes bilden können. Nachdem das Berufungsgericht den abgeschlossenen Vereinbarungen keine Anhaltspunkte für eine Unbilligkeit des vereinbarten Lizenzsatzes entnommen hat, stellt es jedoch keinen Rechtsfehler dar, dass es sich nicht noch ausdrücklich mit den von den Beklagten in den USA geführten Lizenzverhandlungen befasst hat.

46 3. Die Revision meint schließlich, die unterschiedliche Bemessung der Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 ArbEG unter Heranziehung der amtlichen Vergütungsrichtlinien einerseits und nach § 42 Nr. 4 ArbEG andererseits verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 und 12 GG; deshalb sei § 9 ArbEG verfassungskonform in Anlehnung an den durch § 42 Nr. 4 ArbEG vorgegebenen Maßstab auszulegen. Auch dieser Ansicht kann nicht beigetreten werden.

47 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt § 9 ArbEG eine zulässige Inhaltsbestimmung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG dar. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, bei der Prüfung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit einer Erfindung im Sinne von § 9 Abs. 2 ArbEG als Erfindungswert den Betrag zugrunde zu legen, den der Betrieb einem freien Erfinder für die Benutzung oder den Erwerb der Erfindung zu zahlen gehabt hätte, und die angemessene Vergütung für den Arbeitnehmererfinder auf der Grundlage der erzielten Verkaufs- und Lizenzeinnahmen zu ermitteln (BVerfG, Beschluss vom 24. April 1998 - 1 BvR 587/88, NJW 1998, 3704). Das Bundesverfassungsgericht hat zudem als verfassungsrechtlich unbedenklich angesehen, die Vergütungsrichtlinien als Anhaltspunkte für die Bemessung der Erfindervergütung auf der Grundlage der von dem Arbeitgeber unter Verwendung der Erfindung

erzielten Einnahmen und Lizenzen heranzuziehen (BVerfG - 1 BvR 587/88, aaO, 3706).

48 Die Neufassung von § 42 ArbEG durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 18. Januar 2002 (BGBl. I S. 414) lässt diese Beurteilung unberührt. § 42 Nr. 4 ArbEG privilegiert zwar den an einer Hochschule beschäftigten Erfinder gegenüber dem allgemeinen Arbeitnehmererfinder insoweit, als darin die Höhe der Vergütung für die Erfindungsverwertung durch den Dienstherrn pauschal auf 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen bestimmt wird, während sich die allgemeine Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG insbesondere an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung, den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung auszurichten hat und dafür auch die Vergütungsrichtlinien herangezogen werden. Unabhängig von der Frage, ob darin, wofür wenig spricht, eine Verletzung des Gleichheitssatzes zu Lasten des Arbeitgebers des Hochschulangehörigen liegt, kann diese vom Gesetzgeber gewollte Ungleichbehandlung (vgl. zu den Gründen des Gesetzgebers im Einzelnen: BT-Drucks. 14/5975, S. 2, 5 f., 7; weitgehend textidentisch BR-Drucks. 583/01) aber jedenfalls nicht dazu führen, einem anderen Privaten - hier der Beklagten - ohne gesetzliche Grundlage eine höhere Vergütungsverpflichtung aufzuerlegen.

49 4. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 ArbEG für einen Anspruch auf Änderung der Vergütungsvereinbarung wegen wesentlich veränderter Umstände betreffend, wird von der Revision nicht angegriffen und hält im Übrigen auch einer Überprüfung unter Berücksichtigung des von der Revision als übergangen beanstandeten und oben unter 2 a behandelten Vorbringens des Klägers stand.

50 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Grabinski Bacher

Vorinstanzen:
LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 12.03.2008 - 2/6 O 440/07 -
OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 14.05.2009 - 6 U 68/08 -