

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 430/99

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
6. Dezember 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 39 39 401

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber und Dipl.-Ing. Haaß

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Patentabteilung 1.11 – vom 19. November 1998 aufgehoben.

Die Vergütung für die Benutzung des deutschen Patents 39 39 401 bei Herstellung und Vertrieb von Geräten nach diesem Patent wird auf 5% vom Nettowerksabgabepreis festgesetzt.

Der Antrag auf Festsetzung eines Einmalbetrages wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Dem Antragsteller wurde aufgrund einer am 29. November 1989 erfolgten Anmeldung am 8. Dezember 1990 das Patent 39 39 401 für eine "Vorrichtung zur Verbesserung der Hirn-Hemisphären-Koordination" erteilt. Ein Einspruch hiergegen wurde nicht eingelegt. Seine Ansprüche lauten:

1. Elektronisch gesteuerte Trainingsvorrichtung zur Verbesserung der Koordination zwischen den beiden

Hirn-Hemisphären eines Menschen, **dadurch gekennzeichnet**, daß paarig angeordnete Sinnesorgane eines zu Trainierenden einzeln und/oder gemeinsam mit sinnesgerechten Informationen versorgt werden.

2. Trainingsvorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Stereo-Kopfhörers, durch den eine stereofone Information beispielsweise von Sprache abwechselnd oder wahlweise linksohrig, rechtsohrig und/oder beidohrig dargeboten wird.
3. Trainingsvorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung einer brillenähnlichen Vorrichtung, deren beide Gläser unabhängig voneinander undurchsichtig gemacht werden können, so daß nur das jeweils offengehaltene Auge beispielsweise Lesetexte wahrnehmen kann.
4. Trainingsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch manuell steuerbare Übergänge bei der einzelnen und/oder gemeinsamen Versorgung der erwähnten Sinnesorgane.
5. Trainingsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch automatisch gesteuerte Übergänge bei der einzelnen und/oder gemeinsamen Versorgung der erwähnten Sinnesorgane.
6. Trainingsvorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch die Verwendung von flächendeckenden LCDs als Brillengläser, die mittels elektronischer Ansteuerung undurchsichtig beziehungsweise durchsichtig gemacht werden.
7. Trainingsvorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, gekennzeichnet durch die Möglichkeit zum gleichzeitigen Training mehrerer paarig angeordneten Sinnesorgane.

Nachdem der Antragsteller gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt erklärt hatte, daß jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung gestattet ist, und diese Erklärung in die Patentrolle eingetragen worden ist, hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit Schriftsatz vom 28. Oktober 1996 mitgeteilt, daß sie den Gegenstand des Patents in Benutzung nehmen wolle. Sie hat dafür eine prozentuale Beteiligung von 2% angeboten.

Der Antragsteller hat diesen Prozentsatz als zu niedrig zurückgewiesen und eine Vergütung von 7,5% bezogen auf den Nettowerksabgabepreis des Produkts sowie eine Einmalzahlung von DM ... verlangt.

Da die Antragsgegnerin sich geweigert hat, Zahlungen in dieser Höhe zu leisten, hat der Antragsteller mit Eingabe vom 7. Februar 1997 die Festsetzung des Lizenzsatzes durch das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß PatG § 23 beantragt.

Durch Beschluß vom 19. November 1998 hat die Patentabteilung 1.11 des Deutschen Patent- und Markenamts die Vergütung für die Benutzung des deutschen Patents 39 39 401 bei Herstellung und Vertrieb von Geräten nach dem Patent auf 7,5%, bezogen auf den Nettowerksabgabepreis, festgesetzt und weiter entschieden, daß ein Einmalbetrag nicht zu zahlen sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Sie führt zur Begründung aus, daß es sich bei den betroffenen Geräten um sehr einfache Geräte der medizinischen Elektronik handle, die für einen kleinen Markt angeboten würden und keine großen Gewinnspannen hätten. Sie seien keinesfalls mit komplizierten medizinischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern zu vergleichen. Bei einfacher Ausstattung würden Geräte nach dem Patent schon ab DM ... bis ca. DM ... angeboten. Hierfür sei allenfalls ein Lizenzsatz zwischen 2% und 3% angemessen, möge er auch bei Herzschrittmachern höher lie-

gen. Dagegen gebe es auch teurere Geräte für DM ... und mehr. Hier seien aber meist noch zusätzliche Leistungen, wie Beratungen des Therapeuten, mit eingeschlossen, so daß für diese Preisgruppe ein niedrigerer Lizenzsatz anzusetzen sei.

Schließlich sei zu berücksichtigen, daß das Patent in einem (noch nicht rechtskräftigen) Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts stark beschränkt worden sei. Da beide Parteien die Entscheidung angefochten hätten, sei der Bestand des Patents sogar insgesamt gesehen fraglich. Ein Risikoabschlag von 50% sei deshalb zu veranschlagen, was zu einem Lizenzsatz von höchstens 0,8 bis 2% führe.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Lizenzgebühr auf 0,8% vom Nettowerksabgabepreis festzusetzen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt aus, daß es sich beim Gegenstand des Patents um eine bedeutende Erfindung handle, da sie zum Beispiel die erfolgsversprechende Behandlung von Legasthenie ermögliche. Die Gewinnspanne liege weit über hundert Prozent, genaue Angaben seien aus Geheimhaltungsgründen aber nicht möglich. Der Wert des Patents sei durch das Teilnichtigkeits-Urteil, das nur die Video-Komponente habe entfallen lassen, nicht gemindert worden. Denn die Ausführungsform der Lateraltrainer auf Audio-Basis, die mit 95% Anteil den größten Bereich der Lateraltrainer einnähmen, habe sich als bestandsfähig erwiesen.

In den drei früher abgeschlossenen Lizenzverträgen finde der Lizenzsatz von 7,5% eine Stütze. Wenn hierbei im Vertrag mit dem E... Verlag

... nur ein Lizenzsatz von 5% festgelegt sei, so seien bei diesem Satz sonstige Leistungen wie verstärkte Werbung zu berücksichtigen, die vom Lizenznehmer zu erbringen gewesen seien.

II

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Die Höhe der von der Antragsgegnerin nach § 23 Abs 1 Satz 1 PatG zu entrichtenden Vergütung ist mit 5% vom Nettowerksabgabepreis zwar geringer als im angefochtenen Beschluss festgesetzt, jedoch größer, als sie mit dem Beschwerdebegehren als angemessen erachtet hat. Die nunmehr festgesetzte Vergütung erscheint angemessen als gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Antragstellers als Patentinhaber und denen der Antragsgegnerin als Benutzerin des patentierten Gegenstandes.

1. Für die Bemessung der Vergütung mit 5% vom Nettowerksabgabepreis als rechtem Interessenausgleich sind die Umstände des Einzelfalls maßgebend gewesen.

a) Hierzu zählen in erster Linie die drei zwischen dem Antragsteller und Dritten in der Zeit vor Abgabe der Lizenzbereitschaftserklärung abgeschlossenen Lizenzverträge.

Der Antragsteller hat am 19. Januar 1993 mit E... M...

- dem Ehemann der Antragsgegnerin – einen Lizenzvertrag geschlossen. In der vorgelegten Vertragskopie heißt es unter Artikel 6 "Der Vertreter verpflichtet sich ferner, 7,5% seines in Rechnung gestellten Entgelts für die aufgrund dieses Vertrages verkauften Gegenstände – abzüglich etwaiger Rabatte und Mehrwertsteuer, ausgenommen Barzahlungsrabatte – als Umsatzbeteiligung an den Erfinder zu zahlen. Nebenkosten, wie beispielsweise Frachtkosten, kommen nur in Abzug, soweit sie dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt werden. Auf den Beteiligungsbetrag ist die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen". Die Ver-

fahrens beteiligten bezeichnen diese Berechnungsgrundlage übereinstimmend als "Nettowerksabgabepreis". Der Begriff ist mit dieser Bedeutung in den Beschlüßtenor übernommen. - Hinzu kam in jenem Vertrag eine Einmalzahlung von ... DM.

Irgendwelche mit dem Lizenzsatz verknüpfte besondere Bedingungen sind den Vertragsunterlagen nicht entnehmbar. Es handelt sich hierbei um einen frei abgeschlossenen Vertrag zwischen unabhängigen Partnern. Der Vertrag wurde auch durchgeführt und vom Lizenznehmer im Juni 1996 zum 31. Dezember 1996 gekündigt. Neben der Tatsache, daß die Vertragsparteien die vertraglichen Verpflichtungen frei ausgehandelt haben, belegt auch ihr Festhalten an dem Vertrag über mehrere Jahre, daß die dort erfolgende Lizenzzahlung als dem Marktwert des Patents unter Berücksichtigung der vereinbarten Benutzung mit einer einfachen Lizenz angemessen betrachtet worden ist.

Die Höhe des dort festgelegten Lizenzsatzes auf 7,5% findet eine Entsprechung in den beiden weiteren Lizenzverträgen, die in Auszügen vorliegen. Der Vertrag mit der M... GmbH sieht als Lizenzgebühr in Artikel 6 gleichfalls 7,5% vom Nettowerksabgabepreis, ferner eine Einmalzahlung von ... DM vor. Der bereits im Februar 1990 mit dem E... abgeschlossene Vertrag legt zwar nur einen Lizenzsatz von 5% (Artikel 10 dieses Vertrags) fest. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf den Gegenstand noch kein Patent erteilt worden war, die Erteilung vielmehr erst 14 Monate später erfolgt ist. Dieser Lizenznehmer hat sich überdies noch in dem Vertrag zu besonderen Leistungen hinsichtlich Werbungsmaßnahmen und zu einer Einmalzahlung von ... DM verpflichtet.

Diese Vertragsbestimmungen lassen erkennen, daß der Wert des unter Schutz gestellten Gegenstandes, wie er patentiert worden ist, aus der von unterschiedlichen Interessen bestimmten Sicht des Patentinhabers und des an einer (nicht ausschließlichen) Benutzung Interessierten unter den Bedingungen der Möglich-

keit freier Aushandlung der beiderseitigen Leistungen mit 7,5% vom Nettowerksabgabepreis beziffert worden ist. Hinzu kommen Einmalzahlungen des Lizenznehmers, während gleichzeitig zusätzliche know-how-Leistungen des Lizenzgebers erbracht wurden. Der Lizenzsatz ging nicht über 5% hinaus, als die Erfindung gerade erst zur Patentierung angemeldet worden war und die Patenterteilung noch über ein Jahr lang auf sich warten ließ, wobei der Lizenznehmer neben einer Einmalzahlung auch noch Werbungsleistungen für die Markteinführung zu erbringen hatte.

Entsprechend dem Risikoabschlag, wie er – zieht man zum Vergleich den Vertrag vom 19. Januar 1993 heran, der sich auf die Erfindung erst nach ihrer Patentierung bezieht – für den Wert der Erfindung bereits vor der Patenterteilung vorgenommen worden ist, erscheint ein Abschlag im Hinblick darauf gerechtfertigt, daß inzwischen die Bestandskraft des Patents nicht mehr unangefochten ist, sondern nunmehr ein Nichtigkeitsstreit anhängig ist. Auch bei Lizenzvergabe auf dem freien Markt dürfte der Umstand, daß das zu lizenzierende Patent streitbefangen ist, seine wirtschaftliche Verwertbarkeit regelmäßig negativ beeinflussen. Dafür aber, daß die jetzt anhängige Nichtigkeitsklage von vornherein aussichtslos oder gar mutwillig wäre, so daß die Einschätzung des wirtschaftlichen Werts des Patents durch seine gerichtliche Anfechtung nicht wesentlich berührt sein dürfte, ergibt sich kein Anhalt; die erfolgte Teilvernichtung im ersten Rechtszug bestätigt vielmehr, daß das Patent jedenfalls im erteilten Umfang zur Zeit als anfechtbar erscheint.

Eine Berücksichtigung der Lizenzverträge, die mit dem E... Verlag ... und der M... GmbH geschlossen worden sind, erschien dem Senat gerechtfertigt unbeschadet der Tatsache, daß sie in das Verfahren nur auszugsweise eingeführt worden sind. Denn eine wesentliche Orientierung ist bereits auf der Grundlage des in vollem Umfang vorgelegten Vertrages mit E... M... vom 19. Januar 1993 möglich. Die beiden anderen Verträge fallen jedenfalls in den vorgelegten Auszügen nicht aus der durch den Vertrag vom

19. Januar 1993 vorgegebenen Größenordnung für die Bemessung der Lizenzvergütung und bestätigen sie damit insoweit. Dem Senat erschien es angesichts dessen nicht geboten, zur weiteren Sachaufklärung die Vorlage der beiden Verträge in ungekürzter Fassung anzuordnen.

Einen weiteren Abschlag von der im Wege der freien Lizenzvereinbarung einvernehmlich gefundenen Vergütung wegen der Besonderheit der Lizenzbereitschaftserklärung als Grundlage für die nach § 23 PatG mangels Einvernehmens festzusetzende Nutzungsvergütung zu machen, ist nicht gerechtfertigt. Wenn die Antragsgegnerin dies für generell geboten hält, kann ihr insoweit nicht gefolgt werden. Der von ihr geltend gemachte Gesichtspunkt, mit der Lizenzbereitschaftserklärung begeben sich der Patentinhaber seines Verbotungsrechts gegenüber Nutzungswilligen mit der Folge einer gewissen Entwertung seines Schutzrechts, muß in Fällen wie dem vorliegenden nicht zu einem Abschlag von dem Lizenzsatz, der bei vertraglicher Nutzungsbewilligung erzielbar ist, führen. Die Lizenzbereitschaftserklärung beraubt den Patentinhaber zwar der Möglichkeit, eine ausschließliche Lizenz zu vergeben, die wegen der Exklusivitätsstellung dem Lizenznehmer auf dem Markt besondere Vorteile sichert, so daß sich hierfür im allgemeinen eine höhere Lizenzgebühr als für eine einfache Lizenz vereinbaren läßt. Im vorliegenden Fall wird aber für die Ermittlung der angemessenen Vergütung nicht an die Gebührenhöhe einer zuvor erteilten ausschließlichen Lizenz, sondern an die von einfachen Lizenzen angeknüpft.

Der von der Antragsgegnerin überdies vorgebrachte Umstand, die drei abgeschlossenen Lizenzverträge hätten auch know-how-Leistungen des Patentinhabers erfaßt und damit eine höhere Lizenzgebühr gerechtfertigt, als für die bloße Nutzung der Erfindung auf der Grundlage einer Lizenzbereitschaftserklärung angezeigt sei, führt hier nicht zu einer Minderung des Lizenzsatzes. Denn der Senat hält die Berufung der Antragstellerin auf diesen Umstand für unzulässig, weil sie sich als Ehefrau des Lizenznehmers, mit dem sie auch geschäftlich kooperiert,

das mit dem Vertrag vom 19. Januar 1993 vermittelte know-how zugänglich machen konnte und dies auch ersichtlich getan hat.

b) Für die Bemessung der Vergütung ist ergänzend zu der Orientierung an den im konkreten Fall bereits tatsächlich abgeschlossenen Lizenzverträgen auch berücksichtigt worden, welche Leistungen für geschützte Gegenstände vergleichbarer Art von den Beteiligten bei vertraglicher Einigung im übrigen vernünftigerweise vereinbart würden. Ein Anhalt ist hierfür der Rahmen, der sich schutzgegenstandsbezogen für Lizenzleistungen ermitteln läßt (vgl BPatG 32, 184, 198 f). Der sich im vorliegenden Fall ergebende Rahmen stützt das festgesetzte Ergebnis von 5% vom Nettowerksabgabepreis.

Was zunächst die gegenständliche Einstufung der vorliegenden geschützten Erfindung betrifft, so sind die patentierten Geräte nach der Überzeugung des Senats, wie auch die zutreffende Klassifizierung in der IPC A 61 H 1/00 erkennen läßt, dem medizinischen Sektor zuzuordnen; jedoch ist ihr Einsatz nicht auf ärztliche oder therapeutische Praxen begrenzt, sondern diese Geräte sind auch zur Nutzung durch medizinische Laien im häuslichen Bereich bestimmt, wobei dieser Personenkreis einer besonderen Anleitung bzw. Einweisung bedarf; auch in Schulen sollen die Geräte unter dieser Voraussetzung nach ihrer Bestimmung eingesetzt werden können, um zB der Leseschwäche von Legasthenikern entgegenzuwirken.

Für Geräte auf dem medizinischen Sektor sind Lizenzsätze zwischen 2 und 30% vom Nettoverkaufspreis (der dem von den Verfahrensbeteiligten definierten Nettowerksabgabepreis weitgehend entspricht) nach der Erfahrung von Senatsmitgliedern in Nichtigkeitsverfahren, in denen diese Werte bei Vergleichsgesprächen eingeführt werden, üblich. Der Bereich ist wegen der großen Vielfalt der Geräte relativ weit: so liegen beispielsweise Herzschrittmacher, die extrem hohen Sicherheitsanforderungen genügen müssen und sehr teuer sind, aber auch eine beachtliche Gewinnspanne bei relativ begrenzten Umsatzziffern aufweisen, im

oberen Bereich, ähnliches gilt für Endoprothesen mit sehr spezifischen Material- und Konfigurationseigenschaften; technisch und therapeutisch simple Geräte wie Expander oder Ohrstöpsel mit zudem vergleichsweise minimalen Herstellungskosten und Gewinnspannen bei vergleichsweise hohen Umsatzziffern sind zur unteren Grenze hin anzusiedeln.

Im vorliegenden Fall ist eine Einordnung der Geräte hinsichtlich der Produktsicherheit mehr im unteren Bereich angezeigt, hinsichtlich der Herstellungskosten und des technischen Aufwandes im unteren Mittelbereich, da sie überwiegend mit Standardbauteilen zu fertigen sind. Nach den unwidersprochenen und plausiblen Ausführungen des Antragstellers handelt es sich insgesamt gesehen um kein komplexes Gerät. Die Umsatzziffern sind vergleichsweise niedrig. Greifbare Werte zur Gewinnspanne sind nicht zu ermitteln. Die Angaben der Verfahrensbeteiligten gehen weit auseinander. Der Antragsteller gibt die Spanne mit weit über 100% an, hat aber unter Hinweis auf lizenzvertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen von einer näheren Erläuterung abgesehen. Die Antragsgegnerin hat unter Bezugnahme darauf, daß für solche Geräte nur ein kleiner Markt mit vergleichsweise wenig Interessenten bestehe, eine Gewinnspanne weit unter 100% als realistisch bezeichnet, ohne dies näher zu substantiieren. Nach der Überzeugung des Senats ist jedenfalls nicht davon auszugehen, daß der Gewinn nur bei wenigen Prozent, also im einstelligen Bereich liegt, was der Festsetzung eines Vergütungssatzes in eben diesem einstelligen Bereich entgegenstünde.

2. Der Senat hält die Festsetzung einer Einmalzahlung zusätzlich zu der laufenden Vergütung für nicht geboten.

Es ist – trotz eines entsprechenden Hinweises eingangs der mündlichen Verhandlung – nichts vorgetragen worden, was eine solche Zahlung rechtfertigen würde. Der Senat vermag auch nicht zu erkennen, daß im vorliegenden Fall irgendeine besondere Leistung, insbesondere im Zusammenhang mit der Aufnahme der Benutzung, erbracht worden wäre, die eine derartige Zahlung nahelegen würde, oder daß andererseits in den drei Lizenzverträgen ein an sich zu-

nächst höher anzusetzender Lizenzsatz (von zB 10%) durch eine Einmalzahlung auf die in den Verträgen dann tatsächlich vereinbarten niedrigeren Sätze (von 7,5% bzw 5%) gemindert worden ist.

Goebel

Klosterhuber

Haaß

Be/Ja