

Dr. Anke Nestler

# „Übliche Markenlizenzraten“ – die Suche nach belastbaren Quellen für einen angemessenen Wert

Insbesondere für die Höhe von Schadensersatz bei Markenrechtsverletzungen und für Verrechnungspreise bei grenzüberschreitender Markenutzung werden immer wieder angemessene Lizenzraten benötigt. In praktischen Anwendungsfällen wird dabei regelmäßig auf (angeblich) „übliche“ Lizenzraten für Marken zwischen 1% und 5% vom Umsatz verwiesen. Nestler geht im nachfolgenden Beitrag der Frage nach, welche Quellen es für Markenlizenzraten gibt und zeigt auf, dass sich eine übliche Bandbreite nicht feststellen lässt. Vielmehr setzen sich die Zivilgerichte mit den Einzelfällen zunehmend dezidiert auseinander und berücksichtigen wirtschaftliche Bewertungsparameter. Der Beitrag gibt eine konkrete Orientierungshilfe für die angemessene Bewertung von Markenlizenzen in aktuellen Anwendungsfällen.

## I. Problemstellung

Die Suche nach ökonomisch angemessenen Bewertungen von Markenlizenzen ist aktuell von hoher praktischer Relevanz. Marktübliche Nutzungsgebühren für die Überlassung von Marken sind dabei für unterschiedliche Anwendungsfälle relevant, wie z. B. bei der

- Ableitung angemessener Verrechnungspreise bei grenzüberschreitender Nutzung werthaltiger Marken,
- der Bemessung eines Schadens nach der Lizenzanalogie bei einer Markenverletzung gemäß § 14 Markengesetz und auch bei der
- Bewertung einer Marke anhand der Lizenzanalogie.

Bewertungen von Marken sind dabei aus unterschiedlichen Anlässen erforderlich, wie z. B. bei einem Erwerb oder Verkauf von Marken, bei Kaufpreisallokationen nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften, bei Abfindungen, Finanzierungen oder bei Rechtsstreitigkeiten.<sup>1</sup> Die Lizenzanalogie als Bewertungsmethode approximiert dabei den Wert eines immateriellen Vermögenswerts durch Lizenzentgelte, die einem Eigentümer gegenüber der Alternative der Lizenzierung eines nutzenäquivalenten Vergleichsobjekts erspart bleiben. Diese Methode setzt voraus, dass es vergleichbare Vermögenswerte gibt, die regelmäßig zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern lizenziert werden und dass die Lizenzvereinbarungen dazu auch bekannt sind.<sup>2</sup> Die Frage nach vergleichbaren Lizenzraten bleibt somit das größte Problem für die finanzielle Bewertung von Marken anhand der Lizenzanalogie. Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage nach einem angemessenen Wert für die Nutzung von Marken durch einen Dritten, der nicht Markeninhaber ist.

Eine Marke ist definiert als ein „auf das Marketing bezogener immaterieller Vermögenswert, der insbesondere Namen, Begriffe, Zeichen, Symbole, Logos, Bilder oder eine Kombination aus diesen umfasst, aber nicht auf diese beschränkt ist und dem Zweck dient, Waren, Dienstleistungen

und/oder Rechtsträger zu kennzeichnen, unterscheidungs-fähige (kognitive) Bilder und Assoziationen bei den interessierten Parteien hervorzurufen und ökonomischen Nutzen/Wert zu erzeugen.“<sup>3</sup>

Demgegenüber steht das Markenzeichen als rechtlich schutzfähiges Zeichen oder jegliche Art von Zeichenkombination zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen.<sup>4</sup> Das Markenzeichen ist somit das eingetragene Markenrecht.

Eine Marke kann ganz unterschiedlich genutzt sein und verschiedene wirtschaftliche Merkmale haben. Sie richtet sich entweder an den Konsumenten (B2C-Marke) oder an Unternehmen (B2B-Marke). Gegenstand der Markierung kann ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen sein. In der Betriebswirtschaftslehre wird eine Markennutzung insbesondere durch die Markenarchitektur beschrieben:<sup>5</sup>

- *Unternehmensmarke*: Das Auftreten auf dem Markt unter einem einheitlichen Namen bezieht sich auf das gesamte Unternehmen.
- *Produktmarke*: Das Erscheinungsbild auf dem Markt erfolgt für einzelne Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens.
- *Dachmarke*: Ein übergeordneter Name bzw. ein Erscheinungsbild wird in Verbindung oder parallel mit Monomarken (Einzelproduktmarken) verwendet, um die Abstrahlkraft zu nutzen und die Produkte trotzdem separat zu markieren.

Die Lizenzierungspraxis ist dabei von Marke zu Marke sehr unterschiedlich. In bestimmten Branchen werden Produktmarken im B2C-Bereich vergleichsweise häufig lizenziert. Dies gilt insbesondere für Konsumgütermarken im Bereich der Luxusgüter, Textil/Mode, Accessoires, Design-Möbel und Design-Gegenstände, Parfüm, Sportartikel, Nahrungs- bzw. Genussmittel und Getränke.<sup>6</sup> Problematisch für die Anwendung bzw. Übertragung auf andere Fälle ist, dass diese Lizenzen nicht öffentlich sind. Hier sind aber oft branchen- oder produkt-spezifische Erfahrungswerte für „übliche“ Lizenzraten bekannt.

Ein wesentlicher Teil der Marken, für die ein angemessener Lizenzwert gesucht wird, ist jedoch in der Regel nicht Gegenstand einer aktiven und regelmäßigen Lizenzpraxis. So werden Unternehmensmarken an Dritte praktisch nicht lizenziert. Für Marken im B2B-Bereich ist ebenfalls keine aktive Lizenzpraxis zu beobachten. Dies liegt darin begründet, dass der durch die Marke häufig erzeugte ökonomische

1 Zu den Bewertungsanlässen immaterieller Vermögenswerte s. Kasperzak/Nestler, Bewertung von immateriellem Vermögen, 2010, S. 33 ff.

2 Vgl. IDW-Standard „Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW S 5)“ vom 23.4.2011, FN-IDW 7/2011, 467 ff., Tz. 32.

3 Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung (DIN ISO 10668) vom Oktober 2011, abrufbar unter [www.beuth.de/de/norm/din-iso-10668/144226437](http://www.beuth.de/de/norm/din-iso-10668/144226437) (Abruf: 10.3.2015), Abschn. 2.2.

4 Zur Definition s. DIN ISO 10668 (Fn. 3), Abschn. 2.8 („Trademark“).

5 Vgl. Aaker, Brand portfolio strategy, 2004, S. 46 ff.; zu den wirtschaftlichen Merkmalen von Marken und deren Wertrelevanz s. auch IDW S 5 (Fn. 2), Tz. 55 f.

6 Vgl. auch Binder, in: Esch (Hrsg.), Moderne Markenführung, 4. Aufl. 2005, S. 525.

Nutzen entweder ein nicht trennbarer Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ist und dieser nicht lizenziert werden soll, oder der ökonomische Nutzen nur schwer auf Dritte übertragbar ist. Gerade für solche Marken stellt sich aber die Frage nach einem angemessenen Lizenzwert.

Der erste Weg für die Suche nach angemessenen Lizenzen ist die Recherche von verfügbaren Lizenzen aus tatsächlichen Lizenzvereinbarungen als Vergleichsmaßstab. Die Quellen, die regelmäßig herangezogen werden, sind konkrete Lizenzverträge, Fachschrifttum und Gerichtsurteile sowie Datenbanken.

Die Aussagen dieser verschiedenen Quellen zur Markenlizenzbewertung werden im folgenden Abschnitt diskutiert, und dabei wird der Frage einer „Üblichkeit“ von Markenlizenzraten nachgegangen.

## II. Mögliche Quellen für Markenlizenzbewertungen

### 1. Verfügbare Lizenzverträge

Die beste Quelle für eine angemessene Lizenzbewertung ist grundsätzlich die Ableitung aus einem tatsächlichen Lizenzvertrag, wie er mit einem Dritten verhandelt und geschlossen wurde. Ausgehend von einem solchen Vertrag ist die Vergleichbarkeit im Hinblick auf die vertraglich vereinbarten Komponenten (z.B. Exklusivität, regionale Reichweite, Recht auf Unterlizenzen, Lizenzstaffel) zu prüfen und auf den Einzelfall anzuwenden (marktorientierte Methode). In der Regel wird es aber schwierig sein, vergleichbare Lizenzverträge für die betroffene Marke zu finden, da diese für den gleichen Lizenzgegenstand in der Regel nicht mehrfach lizenziert wird.

### 2. Markenrechtskommentare und juristisches Schrifttum

In Markenrechtskommentaren und im juristischen Schrifttum finden sich immer wieder Hinweise auf die Lizenzhöhe zur Kalkulation des Schadensersatzes bei Markenverletzungen.

Nach den führenden Markenrechtskommentaren ist der typische Bereich der heutigen Lizenzpraxis für Marken zwischen 1% und bis zu 5%, wobei die Kommentare auf verschiedene Urteile verweisen.<sup>7</sup> Dabei fällt auf, dass sich diese Aussage in erster Linie auf die Auswertung von vergleichsweise alten und eher wenigen Urteilen der Zivilgerichte stützt. Bedenklich ist, dass aktuelle bzw. praktische Erkenntnisse aus tatsächlich realisierten Lizenzvereinbarungen hingegen nicht erkennbar berücksichtigt werden. Bei der Nennung „typischer“ Markenlizenzen wird auch nicht nach wirtschaftlichen Merkmalen einer Marke (z.B. Produktmarke, Unternehmensmarke, Marke im B2B-Bereich oder B2C-Bereich) oder einer bestimmten Branche unterschieden. Betriebswirtschaftliche Fragen der Lizenzbewertung und auch die Lizenzpraxis werden in der Literatur somit offensichtlich nicht berücksichtigt.

### 3. Entscheidungen von Zivilgerichten

Bei der Ermittlung einer Schadenshöhe auf der Basis der Lizenzanalogie ist die Höhe der Lizenz unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vom Gericht gemäß § 287 ZPO nach freier, nur eingeschränkt reversibler Überzeugung zu schätzen. Dabei sind an Art und Umfang der vom Geschädigten beizubringenden Schätzungsgrundlagen nur geringe Anforderungen zu stellen, und es kann in Kauf zu nehmen sein, dass die richterliche Schätzung unter Um-

ständen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Die Schätzung soll aber möglichst nahe an die Wirklichkeit heranführen.<sup>8</sup>

Bei der Lizenzanalogie ist darauf abzustellen, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Vertrags als Vergütung für die Nutzung des Kennzeichens vereinbart hätten. Als wertbildende Faktoren sehen die Gerichte dabei regelmäßig den Bekanntheitsgrad und den Ruf der Marke als eine wesentliche Einflussgröße auf die Lizenzhöhe.

In einer umfassenden Recherche wurden die seit 2004 veröffentlichten Urteile, in denen die Stichworte „Lizenzgebühr“ bzw. „Lizenzsatz“ enthalten sind, recherchiert und ausgewertet.

Die Entscheidungen der Zivilgerichte zu Markenlizenzen sind dabei unterschiedlich. Zum einen gibt es einige Entscheidungen, die mit einem „typischen Bereich“ der Lizenzpraxis bei Markenrechten zwischen 1% und 4% bzw. 1% und 5% vom Umsatz argumentieren. Als Quelle verweisen diese Urteile regelmäßig auf die Markenkommentare.<sup>9</sup>

Verschiedene Zivilgerichte setzen sich demgegenüber mit der Frage, welche Lizenzgebühren vernünftige Vertragsparteien bei objektiver Berücksichtigung des Einzelfalls vereinbart hätten, sehr detailliert auseinander. So wird in einem Urteil z.B. ausführlich diskutiert, ob bei einer Markennutzung eine Pauschallizenz plausibel vereinbart worden wäre, was für den Fall von Schneidwaren (B2C-Marke) verneint wurde.<sup>10</sup> Der BGH hat in einem Urteil, in dem es um die Lizenzanalogie für eine Unternehmensmarke ging, darauf hingewiesen, dass bei der Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, die in der Branche übliche Umsatzrendite regelmäßig einzubeziehen ist.<sup>11</sup> Damit hat der BGH ein ganz wesentliches betriebswirtschaftliches Kriterium einer Lizenzbewertung aus der Praxis berücksichtigt.

Es finden sich auch Urteile, die zwar die Bandbreite von 1% bis 5% vom Umsatz als Rahmen sehen, aber explizit darauf hinweisen, dass dieser sowohl nach oben oder unten verlassen werden kann.<sup>12</sup> Anpassungen in der Höhe der Markenlizenzrate finden sich dabei auch für einen möglichen Verletzergewinn, einer Verzinsung des Lizenzanspruchs über den Zeitraum der Verletzung und ggf. durch die zusätzliche Berücksichtigung eines Marktverwirrungsschadens.<sup>13</sup> Diese zusätzlichen Effekte sind dabei spezifisch dem Bewertungsanlass bei der Quantifizierung eines angemessenen Schadens im Fall einer Markenverletzung zuzuordnen und ggf. für andere Anwendungsfälle zu eliminieren.

Nach Sichtung verschiedener Urteile seit 2004 zu Markenlizenzbewertungen ist festzustellen, dass sich einige eher ältere Urteile finden, die vor der BGH-Entscheidung im Jahr 2009 (BTK) ergangen sind, die pauschal die Bandbreite von 1% bis 5% des Umsatzes für eine Markenlizenzrate als „üblich“ nennen und sich dann in diesem Rahmen orientieren. Einige Urteile gehen aber davon aus, dass die übliche Bandbreite bestenfalls eine Ausgangsgröße sein kann und dass auf den Einzelfall abgestellt werden muss. Folglich bestätigt sich nicht,

<sup>7</sup> Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz: MarkenG, 3. Aufl. 2010, Vor §§14–19d, Rn. 269; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 MarkenG, Rn. 1030. Auch Stöbele/Hacker, Markengesetz: Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 14, Rn. 546, allerdings mit eindeutigen Hinweis vorbehaltlich des Einzelfalls.

<sup>8</sup> Vgl. Ingerl/Rohnke (Fn. 7), Rn. 267, mit Verweis auf höchstrichterliche Rechtsprechung.

<sup>9</sup> So z.B. LG Mannheim, 24.3.2009 – 2 O 62/08, MMR 2009, 579 Ls; LG Düsseldorf, 11.4.2006 – 4b O 356/04, juris; LG Bielefeld, 12.5.2006 – 16 O 29/06, abrufbar unter [www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/bielefeld/lg\\_bielefeld/j2006/16\\_O\\_29\\_06\\_Urteil\\_20060512.html](http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/bielefeld/lg_bielefeld/j2006/16_O_29_06_Urteil_20060512.html) (Abruf: 9.3.2015).

<sup>10</sup> Vgl. OLG Hamm, 25.6.2009 – 4 U 8/09, abrufbar unter [openjur.de/u/141602.html](http://openjur.de/u/141602.html) (Abruf: 9.3.2015).

<sup>11</sup> Vgl. BGH, 29.7.2009 – I ZR 169/07 (BTK), WRP 2010, 384, GRUR 2010, 239.

<sup>12</sup> S. z.B. OLG Köln, 8.11.2013 – 6 U 34/13, WRP 2014, 206.

<sup>13</sup> Vgl. Joppich/Nestler, WRP, 2003, 1409, 1414.

dass Zivilgerichte üblicherweise Lizenzraten für Marken zwischen 1 % und 5 % vom Umsatz pauschal anerkennen.

#### 4. Entscheidung des FG

In einer Entscheidung des FG Münster vom 14.2.2014 ging es um die Frage der Bewertung einer Markenlizenz für einen Unternehmensnamen, der nach Auffassung des FG markenmäßig im Ausland genutzt wurde und daher entgeltspflichtig sei.<sup>14</sup> Das FG bemisst die Markenlizenzrate in dem ihm vorliegenden Fall mit 1 % und begründet diesen Ansatz wie folgt: Als Anhaltspunkt können die von Zivilgerichten anerkannten Schadensersatzansprüche bei Marken herangezogen werden. Diese würden nach der Urteilsbegründung des FG häufig zwischen 1 % und 5 % des Umsatzes liegen, nur bei sehr bekannten Marken seien die Lizenzraten deutlich höher. Im vorliegenden Fall hat sich das FG dann am unteren Rand dieser Bandbreite orientiert. Das FG hat somit in seinem Urteil keine eigene Analyse oder Beurteilung vorgenommen, sondern verweist auf die Zivilgerichte. Diese Bandbreite wird vom FG zwar nur als „Anhaltspunkt“ bezeichnet. Allerdings hat sich das FG nicht erkennbar näher mit der Anwendbarkeit dieser Bandbreite auf den konkreten Fall auseinandergesetzt. Im fraglichen Fall handelte es sich auch um eine Unternehmensmarke. Wie im voranstehenden Abschnitt aufgezeigt wurde, haben sich viele Zivilgerichte durchaus detailliert mit den Lizenzen im konkreten Einzelfall beschäftigt. Die Begründung des FG ist an dieser Stelle nicht ausreichend.

#### 5. Datenbanken und veröffentlichte Lizenzen

Verschiedene Dienstleister wollen den Informationsbedarf für marktübliche Lizenzraten über (kostenpflichtige) Datenbanken abdecken. Die meisten Datenbanken, wie z. B. Royaltysource<sup>15</sup> oder KTMine,<sup>16</sup> werten dabei im Wesentlichen die gleiche Quelle aus, nämlich die bei der SEC veröffentlichungspflichtigen Lizenzverträge. In den Datenbanken kann in der Regel nach Branche und Stichworten gesucht werden. Die Verträge selbst werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. In der Datenbank MARKABLES, die seit Mitte 2014 öffentlich zugänglich ist, werden Lizenzraten für Marken aus Kaufpreisallokationen erfasst, soweit die Lizenzraten in der Berichterstattung genannt werden. Für die anderen Fälle ermittelt die Datenbank „implizite“ Lizenzraten auf der Basis verschiedener Annahmen.<sup>17</sup>

Lizenzen aus Datenbanken können grundsätzlich eine Ausgangsbasis für marktübliche Lizenzbewertungen sein. Allerdings muss die Vergleichbarkeit der Datenbasis mit dem Anwendungsfall im Einzelnen überprüft werden. Der Bewerter kann hier auch begründet zu dem Ergebnis kommen, dass die öffentlich verfügbare Lizenz nicht marktüblich ist oder mit dem Bewertungsgegenstand nicht vergleichbar ist. Problematisch ist, dass die Lizenzwerte oft weit auseinanderliegen und der Grund hierfür aufgrund eines fehlenden Zugangs zu dem konkreten Fall nicht geklärt werden kann.

Dementsprechend sieht auch der IDW S 5 vor, dass Ergebnisse aus Recherchen in öffentlich zugänglichen Datenquellen eingehend auf ihre Verwendbarkeit zu würdigen sind.<sup>18</sup> Auch der aktuelle Entwurf der OECD im BEPS-Projekt „Base Erosion and Profit Shifting Project Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles“ empfiehlt eine detaillierte Prüfung, ob die Daten von Datenbanken bei der Bewertung immaterieller Vermögenswerte für den konkreten Einzelfall verwendet werden können.<sup>19</sup>

#### 6. Zwischenfazit

Festzuhalten ist, dass eine als „üblich“ bezeichnete Bandbreite bei der Bewertung von Markenlizenzen nicht identifiziert werden kann: Die Zivilgerichte zitieren die Markenrechtskommentare, die Markenrechtskommentare zitieren die Urteile der Zivilgerichte, und das FG verweist wiederum auf die Zivilgerichte. Eine Auswertung verschiedener Urteile seit 2004, die sich mit Lizenzen im Bereich des Schadensersatzes bei Markenverletzungen auseinandergesetzt haben, zeigt im Ergebnis die Anwendung einer „üblichen“ Bandbreite dabei auch eher in den älteren Urteilen. In den aktuellen Urteilen wird in Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung vielmehr auf den konkreten Einzelfall abgestellt.

Bei einer Anlehnung von Markenlizenzwerten an die Urteile der Zivilgerichte bestehen somit Bedenken, wenn die komplexe Fragestellung mit dem Verweis auf eine pauschale „von Zivilgerichten anerkannte“ Bandbreite reduziert wird, wie in dem Urteil des FG aus 2014. Eine mögliche Ausgangsgröße können Urteile der Zivilgerichte aber dann sein, wenn sie sich dezidiert mit den Bewertungsparametern der Markenlizenz im konkreten Fall auseinander gesetzt haben und betriebswirtschaftliche Fragen berücksichtigt sind. Denn die Höhe einer angemessenen Markenlizenz ist keine juristische Frage, sondern in erster Linie ein betriebswirtschaftliches Bewertungsthema. Folglich sollte eine als „üblich“ bezeichnete Markenlizenzrate auch aus dem wirtschaftlichen Umfeld abgeleitet werden und die wesentlichen Merkmale einer Marke, v. a. die Markenarchitektur und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche, einbeziehen.

Ein pauschaler Verweis auf diese angeblich übliche Bandbreite kann im Ergebnis keine angemessenen Lizenzwerte hervorbringen. Als Beispiel für eine geeignete Vorgehensweise in „simulierten“ Lizenzverhandlungen kann – wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird – etwa die Arbeit der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindervergütung zugrunde gelegt werden.

### III. Vorgehensweise der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindervergütungen

#### 1. Schiedsstelle

Die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ist beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angesiedelt. Diese Schiedsstelle schlichtet bei Streitigkeiten zwischen einem Erfinder, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses etwas erfunden hat und seinem Arbeitgeber. Inhaltlich geht es insbesondere um die angemessene Vergütung für den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber dessen Erfindung als Patent oder Gebrauchsmuster anmeldet und wirtschaftlich verwertet. Die Schiedsstelle ist seit über 50 Jahren tätig.

In den meisten Fällen wird die Vergütungshöhe für Dienstserfindungen nach der Lizenzanalogie ermittelt. Das bedeutet, dass eine Dienstserfindung analog zu auf dem freien Markt vereinbarten Lizenzgebühren für technische Schutzrechte vergütet werden muss. Die Schiedsstelle unterbreitet dabei den Beteiligten Einigungsvorschläge. Die Parteien können diese als verbindlich annehmen, können den

14 FG Münster, 14.2.2014 – 4 K 1053/11 E, EFG 2014, 921, red. Ls.

15 Abrufbar unter [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com) (Abruf: 10.3.2015).

16 Abrufbar unter [www.ktmine.com](http://www.ktmine.com) (Abruf: 10.3.2015).

17 Abrufbar unter [www.markables.net](http://www.markables.net) (Abruf: 10.3.2015).

18 Vgl. IDW S 5 (Fn. 2), Tz. 63.

19 S. OECD, Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 2014, Abschn. 6.127, abrufbar unter [dx.doi.org/10.1787/9789264219212-en](https://dx.doi.org/10.1787/9789264219212-en) (Abruf: 9.3.2015).

Vorschlägen aber auch widersprechen oder sich außeramtlich einigen. Gegenstand der Lizenzierung sind hier keine Marken, sondern technische Schutzrechte.

## 2. Grundlagen der Schiedsstelle

Neben dem Vorsitzenden, der Jurist ist, werden außeramtliche Beisitzer in der Schiedsstelle hinzugezogen, die die Lizenz- und Patentpraxis sehr gut kennen. In der Schiedsstelle sind somit Erfahrungswerte aus der Lizenzpraxis der jeweiligen Branche vertreten. In der Richtlinie für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen sind zwar branchenübliche Bandbreiten für Lizenzraten genannt.<sup>20</sup> Die Richtlinie wurde allerdings zuletzt 1983 aktualisiert, so dass diese Bandbreiten daher eher als veraltet gelten.

Die Arbeit der Schiedsstelle beruht auf tatsächlich ausgeübten Lizenzverträgen, die im jeweiligen Einzelfall für einen Schiedsspruch ausgewertet werden. So gibt es bestimmte Branchen, die im Bereich der technischen Schutzrechte regelmäßig ein- bzw. auslizenzieren, und folglich gibt es eine gängige Lizenzpraxis. Darüber hinaus kann der betroffene Arbeitgeber in das Verfahren Lizenzverträge sowie interne Kalkulationen einbringen, ohne dass diese Daten öffentlich werden. Folglich hat die Schiedsstelle in der Regel Zugriff auf interne Informationen des Unternehmens, in dem die Erfindung konkret verwertet werden soll bzw. wird.

## 3. Kriterien der Schiedsstelle bei der Ableitung von Lizenzwerten

Die Aufgabe der Schiedsstelle besteht darin, einen objektiven Marktwert für die Erfindung abzuleiten. Aus dem Gesetz für Arbeitnehmererfinder, den entsprechenden Richtlinien sowie aus den Einigungsvorschlägen der Schiedsstellen haben sich Kriterien für marktübliche Lizenzwerte entwickelt:

### a) Grundsatz der Verwertbarkeit

Grundsätzlich ist ein Vergütungsanspruch für Erfindungen nur gegeben, wenn diese konkret verwertet werden. In § 9 Absatz 2 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen heißt es:

„Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend.“

Mögliche Verwertungen sind Lizenzierung, Verkauf oder Beilehung sowie die Nutzung in Produkten oder Prozessen. Das Verwertungsszenario ist in diesem Zusammenhang der Ausdruck der wirtschaftlichen Umsetzung der im Patent geschützten Erfindung im relevanten Markt- und Wettbewerbsumfeld.<sup>21</sup>

### b) Analogie bei vorliegenden Lizenzen

Nach Auffassung der Schiedsstelle kommt es darauf an, wie die Marktsituation für das verkaufte Produkt ist, in dem die Erfindung realisiert wird. Lizenzsatzanalogien können daher nur in Bezug auf vergleichbare Marktverhältnisse hergestellt werden, nicht durch Vergleich z. B. technischer Produkteigenschaften. Entscheidend für den Lizenzwert in der Praxis ist die Vermarktung des Produkts insgesamt und dessen Preiskalkulation.<sup>22</sup>

So stellt die Schiedsstelle auch ökonomische Zusammenhänge her und führt aus, dass Lizenzen – auch wenn sie umsatzabhängig ausgewiesen werden – durchaus ganz erheblich vom Gewinn abhängen:

„Kein Unternehmen kann etwa eine Erfindung von einem freien Erfinder zu etwa 8 % übernehmen, wenn etwa der Gewinn vor Steuern z. B. nur 5 % ausmacht. (...) Sind die Gewinne eines Unternehmens gering, so müssen selbstredend auch die Lizenzsätze gering sein und zwar ein Bruchteil von dem Gewinn vor Steuern ausmachen.“<sup>23</sup>

Im Ergebnis sieht die Schiedsstelle hier eine Aufteilungsregel des Ergebnisses als relevante und begründete Grundlage für eine angemessene und marktübliche Lizenz, wie sie im Grundsatz auch in der häufig zitierten Knoppe-Formel zum Ausdruck kommt.<sup>24</sup>

### c) Lizenzsatzrahmen und Lizenzsatzauswahl

Die Schiedsstelle bezieht sich als Aufsatzpunkt auf marktübliche Lizenzraten und sieht dies als „Rahmen“ für die weiterführende Bewertung an. Ausschlaggebend für den konkreten Lizenzsatz ist aber die tatsächliche Stellung des Produkts mit der Erfindung im Wettbewerb.<sup>25</sup> Das bedeutet, dass die Schiedsstelle marktübliche Bandbreiten nicht einfach unreflektiert übernimmt, sondern verschiedene Umstände im konkreten Einzelfall würdigt.

### d) Bezugsgröße

Die Schiedsstelle führt aus, dass die relevante Bezugsgröße der Nettoverkaufspreis des Produkts sein kann, in dem die Erfindung verwirklicht ist. Im Nettoverkaufspreis sind branchenübliche Abzüge wie z. B. Skonti, Rabatte, Preisnachlässe oder Vertreterprovisionen abzusetzen. Wesentlich ist, dass die marktüblichen Lizenzraten auf vergleichbaren Umsatzgrößen beruhen und so die Lizenzrate ohne Anpassung anwendbar ist.<sup>26</sup>

In den Fällen, in denen für das zugrunde liegende Produkt (noch) kein Nettoverkaufspreis vorliegt, ermittelt die Schiedsstelle auf der Basis von Herstellkosten und firmen- bzw. branchenüblichen Sätzen einen fiktiven Nettoerlös. Diese Hochrechnung erfolgt vor dem Hintergrund, dass marktübliche Lizenzraten auf die vergleichbare Bezugsgröße angewendet werden müssen und somit Umrechnungen erforderlich sind. In Zweifelsfällen muss die Schiedsstelle hier schätzen.<sup>27</sup>

Der Nettoverkaufspreis ist aber nicht der Regelfall. Vielmehr wird die Schiedsstelle im Einzelfall untersuchen, was der durch die Erfindung wertbeeinflusste Teil ist. Der Ansatz des Werts des gesamten Produkts ist nach ständiger Praxis der Schiedsstelle und nach höchstrichterlicher Rechtsprechung<sup>28</sup> nur dann angemessen, wenn das Produkt durch die Erfindung sein „kennzeichnendes Gepräge“ erhält.<sup>29</sup>

Im Fall von Erfindungs- bzw. Schutzrechtskomplexen, d. h. wenn mehrere Erfindungen in einem Produkt zusammen verwirklicht wer-

20 Vgl. Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst, zuletzt geändert durch die Richtlinie vom 1.9.1983, abrufbar unter [www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwwbund\\_20071959\\_1la4.htm](http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwwbund_20071959_1la4.htm) (Abruf: 10.3.2015).

21 Vgl. Patentbewertung – Grundsätze der monetären Patentbewertung (DIN 77100) vom Mai 2011, abrufbar unter [www.beuth.de/de/norm/din-77100/140168931](http://www.beuth.de/de/norm/din-77100/140168931) (Abruf: 10.3.2015), Abschn. 3.3; Kasperzak/Nestler (Fn. 1), S. 188 f.

22 Vgl. Hellebrand/Himmelmann, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 4. Aufl. 2011, S. 1, mit Verweis auf Einigungsvorschlag vom 22.2.1996.

23 Hellebrand/Himmelmann (Fn. 22), S. 203.

24 Vgl. hierzu Nestler, BB 2008, 2004 ff.; Nestler, BB 2013, 2027 ff.

25 Vgl. Hellebrand/Himmelmann (Fn. 22), S. 2, mit Verweis auf Einigungsvorschlag vom 19.6.1996.

26 Vgl. Hellebrand/Himmelmann (Fn. 22), S. 10, mit Verweis auf Einigungsvorschlag vom 10.8.1993.

27 Vgl. Hellebrand/Himmelmann (Fn. 22), S. 10 ff., mit Verweis auf Einigungsvorschlag vom 13.10.2009.

28 Vgl. BGH, 13.3.1962 – I ZR 18/61, GRUR 1962, 401.

29 Vgl. Hellebrand/Himmelmann (Fn. 22), S. 5, mit Verweis auf Einigungsvorschlag vom 22.12.1992.

den, weist die Schiedsstelle darauf hin, dass zunächst ein Höchstlizenzsatz feststellbar ist, der für Produkte dieser Art auf dem Markt überhaupt erzielbar ist. Und demnach kann für eine einzelne Erfindung in einem solchen Erfindungskomplex nicht der Lizenzsatz angesetzt werden, der für eine einzelne Erfindung auf dem Markt erzielbar wäre. In solchen Fällen muss sich die Schiedsstelle mit dem Zusammenwirken verschiedener wertrelevanter Faktoren in einem Produkt auseinandersetzen.<sup>30</sup>

## IV. Was man von der Schiedsstelle „lernen“ kann

Die Schiedsstelle hat – auch wenn sie regelmäßig auf marktübliche Lizenzwerte zugreifen kann – keine „Blaupause“ für Lizenzwerte entwickelt. Vielmehr wird in jedem Fall geprüft, wie eine branchenübliche oder verfügbare Lizenz auf den jeweils zu beurteilenden Einzelfall anzuwenden ist. Dabei steht nicht die technische Beschaffenheit eines Produkts und seine Einordnung in einen bestimmten Industriezweig im Vordergrund. Vielmehr wird der Marktwert einer Erfindung durch seine Verwertbarkeit, also durch die Marktsituation für das verkaufte Produkt, bestimmt. Die Erfindung an sich bekommt somit erst dann einen monetären Wert, wenn sie auch ökonomisch verwertbar ist.

Übertragen auf die Ableitung angemessener Markenlizenzraten bedeutet das, dass nicht allein durch die Tatsache, dass eine Marke eingetragen ist und ein Markenrecht existiert, ein ökonomischer Wert besteht. Vielmehr richtet sich die Lizenzrate für eine Marke nach dem erwarteten Wert für eine angenommene oder konkrete Nutzung durch den (fiktiven) Lizenznehmer.<sup>31</sup>

Ausgangspunkt für die angemessene Bewertung von Markenlizenzen können durchaus verkehrübliche Markenlizenzwerte sein, soweit sich solche Bandbreiten nachvollziehbar aus der Lizenzpraxis (und nicht allein aus dem juristischen Umfeld) ableiten lassen. Anders als bei gewerblichen Schutzrechten werden sich solche „verkehrsüblichen“ Markenlizenzraten in einigen Bereichen eher nicht finden, v.a. für Unternehmensmarken und für Marken im B2B-Geschäft. Dann sollte die lizenzübliche Bewertung der Nutzung – wie es die Schiedsstelle macht – sachkundig und mit Blick auf die tatsächliche Lizenzpraxis geschätzt werden. Hierfür sind hilfsweise Kalkulationen auf der Basis branchenüblicher Finanzdaten erforderlich. Liegen konkrete verkehrübliche Bandbreiten vor, sind diese – analog zu dem Vorgehen der Schiedsstelle und auch mehrerer Zivilgerichte – auf den konkreten Einzelfall anzupassen. Unstreitig ist sowohl von der Schiedsstelle, der höchstrichterlichen Rechtsprechung und auch der Lizenzpraxis, dass die übliche Umsatzrendite im (fiktiven) Nutzenkonzept der Marke beachtet werden muss.

Insbesondere die Herangehensweise der Schiedsstelle bei der Bemessung einer passenden Bezugsgröße für den Lizenzwert ist für andere Anwendungsfälle interessant. Die Schiedsstelle sucht nach der geeigneten Bezugsgröße und berücksichtigt, dass verschiedene Komponenten den Marktwert eines Produktes beeinflussen können. In der Summe muss es aber einen vertretbaren Lizenzbetrag ergeben, der die Profitabilität des Produkts bzw. des Unternehmens nicht übersteigen darf.

Auch wenn die Schiedsstelle für die Frage einer angemessenen Markenlizenzbewertung selbst keine ergiebige Quelle ist, so ist die Vorgehensweise aufschlussreich und führt zu wirtschaftlich begründeten

Ergebnissen. Diese Vorgehensweise sollte bei der Anwendung der Lizenzpreis analogie z.B. im Fall von Schadensersatz oder in steuerlichen Anwendungsfällen eine Richtschnur sein, um wirtschaftliche Fehleinschätzungen zu vermeiden.

## V. Zusammenfassung

1. „Übliche Markenlizenzraten“ als pauschale Bandbreite sind nicht begründet. In den Urteilen der Zivilgerichte vor der BTK-Entscheidung des BGH, die auf die „übliche Bandbreite“ bei der Bewertung von Marken mit 1–5% vom Umsatz verweisen, wird auf die einschlägigen Markenrechtskommentare verwiesen. Die Markenrechtskommentare werten wiederum die Rechtsprechung aus. Weder die tatsächliche Lizenzratenpraxis von Marken noch deren wirtschaftliche Merkmale werden dabei berücksichtigt.
2. Urteile der Zivilgerichte können eine Ausgangsgröße für Markenlizenzbewertungen sein, wenn sie nicht auf eine pauschale Bandbreite für Markenlizenzraten verweisen, sondern die Bewertung im Einzelfall und unter der Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Gewinnchancen mit der Marke einbeziehen. Lizenzfremde Effekte, wie z.B. ein möglicher Verletzergewinn oder Marktverwirrungsschaden, sind bei solchen Lizenzwerten zu eliminieren. Die Vergleichbarkeit des herangezogenen Urteils mit dem konkreten Anwendungsfall ist aber zu prüfen. Bei einer vertretbaren Vergleichbarkeit dürften regelmäßig Anpassungen erforderlich sein.
3. Die Vorgehensweise der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindervergütung bei der Ableitung von Marktwerten für Erfindungen gibt interessante Impulse, wie „simulierte“ Lizenzwerte begründet abgeleitet werden können. Die Schiedsstelle berücksichtigt dabei die wirtschaftlichen Rahmendaten bei der konkreten Verwertung der Erfindung wie die Wahl der Bezugsgröße, den relevanten Markt und die Positionierung der Produkte. Auch wenn die Schiedsstelle offensichtlich auf eine breite Lizenzpraxis für gewerbliche Schutzrechte zugreifen kann, wird die Anwendbarkeit von marktüblichen Bandbreiten auf den Einzelfall geprüft.
4. Bei Bewertungsfragen für die Höhe des Schadensersatzes im Fall von Markenrechtsverletzungen oder grenzüberschreitender Nutzungsüberlassung können begründete Ergebnisse abgeleitet werden. Die Vorgehensweise und Instrumente sind vorhanden. Pauschale Bandbreiten führen oftmals zu erheblichen Fehleinschätzungen.

**Dr. Anke Nestler** ist öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Unternehmensbewertung sowie für die Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IHK Frankfurt), Certified Licensing Professional (CLP) und geschäftsführende Gesellschafterin der Valnes Corporate Finance GmbH, Frankfurt a.M.



<sup>30</sup> Vgl. *Hellebrand/Himmelmann* (Fn. 22), S. 6f., mit Verweis auf Einigungsvorschlag vom 9.8.1994 und vom 1.6.1995.

<sup>31</sup> Folglich kann eine Marke zwar rechtlich umfänglich geschützt sein, ihr wirtschaftlicher Wert kann aber quasi Null sein, wenn die Marke z.B. noch nicht im Markt eingeführt ist, IDW S 5 (Fn. 2), Tz. 57.