



| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| Instanz: | Schiedsstelle nach § 28 ArbEG | Quelle: | Deutsches Patent- und Markenamt |
| Datum: | 12.10.2010 | Aktenzeichen: | Arb.Erf. 23/09 |
| Dokumenttyp: | Einigungsvorschlag | Publikationsform: | Leitsätze |
| Normen: | § 9 ArbEG, § 745 BGB | | |
| Stichwort: | Erfindungswert bei Investitionskosten, Erfindungsbenutzung durch konzernverbundene Unternehmen | | |

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts anhand der Investitionskosten ist – wie bei der Lizenzanalogie – zu ermitteln, welche Anteile der für eine gesamte Anlage aufgewandten Investitionskosten für die Nutzung der Dienstleistung technisch notwendig waren, also kausal auf die Erfindung zurückzuführen sind, wobei zu untersuchen ist, welche Teile der Gesamtanlage durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten bzw. in welche technischen Problemkreise die Gesamtanlage aufzuteilen ist und welche dieser Problemkreise durch den Gegenstand der Erfindung beeinflusst werden.
2. Handelt es sich bei der Erfindung auf der einen Seite um eine überdurchschnittliche Erfindung, weil ohne ihren Einsatz die behördlicherseits vorgeschriebenen Grenzwerte überschritten würden, ist aber der Abstand der Erfindung zum Stand der Technik gleichwohl nicht allzu groß, weil die Grundidee der Erfindung schon bekannt war, dann hält die Schiedsstelle gegenüber dem Regelumrechnungsfaktor von 20% für ein durchschnittliches Patent nur eine Erhöhung um $\frac{1}{4}$ auf 25% für gerechtfertigt.
3. Die Einschränkung der Monopolwirkung durch die Mitinhaberschaft einer anderen Firma an dem Patent führt zu einer Minderung des Umrechnungsfaktors von 25% auf 20%.
4. Solange ein Patenteilhaber von den Möglichkeiten nach § 745 Abs. 1 und 2 BGB keinen Gebrauch macht, steht ihm grundsätzlich kein finanzieller Ausgleich gegen den anderen Patenteilhaber zu und damit auch dem bei ihm beschäftigten Miterfinder kein Vergütungsanspruch aus einer Patentnutzung durch den anderen Patenteilhaber. Dies

gilt auch, wenn ein mit dem Arbeitgeber konzernverbundenes Unternehmen sein Benutzungsrecht an der Erfindung von einem konzernfremden Patentteilhaber herleitet.