



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	12.01.2011	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 12/08
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	Leitsätze
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 31 ArbEG, § 33 ArbEG, § 1042 ZPO, RL Nr. 5 - 11, RL Nr. 14, RL Nr. 15, RL Nr. 19		
<b>Stichwort:</b>	Beschränkung des Streitgegenstandes des Schiedsstellenverfahrens; Konzern als wirtschaftliche Einheit; konkrete Lizenzanalogie; Schutzrechtskomplex		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Es ist Sache desjenigen Verfahrensbeteiligten, der meint alles vorgetragen zu haben, was aus seiner Sicht vorgetragen werden muss, zu einem Schriftsatz der Gegenseite nicht seinerseits Stellung zu nehmen.
2. Begehrt ein Antragsteller bei Anrufung der Schiedsstelle einen Vergütungsvorschlag für zwei Erfindungen und stimmt er im Laufe des Schiedsstellenverfahrens dem Vortrag der Antragsgegnerin zu, dass im vorliegenden Zusammenhang praktisch nur das Patent für eine der beiden Erfindungen eine Rolle spiele, dann hat er damit nicht seine Zustimmung zur Änderung des Verfahrensgegenstandes dahingehend erklärt, dass das Verfahren vor der Schiedsstelle auf die Vergütung für die Erfindung, die Gegenstand des wichtigeren Patents ist, beschränkt werden soll.
3. Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass seinem Vergütungsanspruch der Umsatz zugrunde gelegt wird, den die im Konzern seines Arbeitgebers verbundenen Unternehmen erzielen, die seine Erfindung benutzen. Stellt sich allerdings der Konzern bei wirtschaftlicher Betrachtung als Einheit dar, kann es angebracht sein, anstelle eines (fiktiven) Kaufpreises den Umsatz der einzelnen die Erfindung benutzenden Konzernunternehmen zur Bestimmung des Erfindungswertes heranzuziehen und den Erfindungswert nach der Lizenzanalogie zu ermitteln. Die Schiedsstelle hält es für gerechtfertigt, für die Ermittlung der Erfindungswerte die wirtschaftlichen Vorteile der die Erfindung benutzenden Konzernunternehmen

heranzuziehen, wenn der Arbeitgeber hauptsächlich im Bereich Forschung und Entwicklung tätig ist, erfindungsgemäße chemische Produkte aber von anderen Konzernunternehmen hergestellt und verkauft werden, weshalb sich der Konzern, dem der Arbeitgeber angehört, bei wirtschaftlicher Betrachtung als Einheit darstellt.

4. Für eine konkrete Lizenzanalogie zur Bewertung von ein chemisches Verfahren betreffenden Erfindungen ist ein Lizenzvertrag, mit welchem der Arbeitgeber einem Lizenznehmer eine Lizenz zur Herstellung und Verkauf von Anlagen zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens sowie eine Unterlizenz zur Gewährung einer Lizenz an die Käufer solcher Anlagen zur Durchführung der erfindungsgemäßen Verfahren einräumt, nicht geeignet.
5. Die Anwendung der RL Nr. 14 und RL Nr. 15 zur Berücksichtigung von Kosten ist im Rahmen der Lizenzanalogiemethode nach den RL Nr. 6 bis RL Nr. 11 systemwidrig.
6. Ist der Wert für die betriebliche Benutzung einer Diensterfindung nach der Lizenzanalogie zu ermitteln, sind die im Rahmen der Lizenzanalogie zu bestimmende technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße nach RL Nr. 8 und die Frage nach dem Vorliegen eines Schutzrechtskomplexes i.S.d. RL Nr. 19 untrennbar miteinander verbunden.