



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	23.04.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 08/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 16 ArbEG, § 27 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungsansprüche des nicht mit dem Geschäftsbetrieb übergebenen Erfinders gegen den Erwerber des Geschäftsbetriebs und der Dienstleistung vom Insolvenzverwalter sowie deren Umfang hinsichtlich Schutzrechtsaufgabe nach § 16 ArbEG		

Leitsatz (nicht amtlich):

Dem neuen Vergütungsschuldner steht es wie dem ursprünglichen Vergütungsschuldner offen, sich durch Aufgabe des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung nach Maßgabe des § 16 ArbEG der Vergütungspflicht für die Zukunft zu entledigen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war bei der X GmbH ab dem (...) als Arbeitnehmer beschäftigt. Ausweislich seines Anstellungsvertrags wurde der Antragsteller als Konstrukteur (...) angestellt. (...)

Im Rahmen dieser Tätigkeit meldete der Antragsteller die Erfindung eines (...) Systems der X GmbH, die diese in Anspruch nahm und (...) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent (...) anmeldete. Unter Inanspruchnahme dieser Priorität meldete sie die Dienstleistung (...) zudem beim Europäischen Patentamt an (...)

Die X GmbH benutzte die Schutzrechte bei der Produktion und dem Vertrieb der Produkte (...)

Am (...) wurde über das Vermögen der X GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Antragsteller hatte das Unternehmen bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens verlassen. Mit einer Vereinbarung vom (...) hatte er sich mit dem Insolvenzverwalter über

Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung für die Zeit bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens und den Zeitraum vom (...) bis (...) geeinigt. Ausweislich der Vereinbarung betraf die Einigung das Schutzrecht für die Dienstleistung (...) Etwaige Ansprüche ab dem (...) sollten unberührt bleiben.

Der Insolvenzverwalter verkaufte den Geschäftsbereich „(...)“ der X GmbH zum (...) an die Antragsgegnerin. Ausweislich § 4 Abs. 1 des Kaufvertrags wurden alle diesem Geschäftsbereich zugehörigen immateriellen Rechte mitverkauft. Darüber hinaus wurde gemäß § 4 Abs. 6 und der Anlage 6 des Kaufvertrags ausdrücklich auf die hinsichtlich des Dienstleistungsschutzrechts bestehenden Verpflichtungen nach dem ArbEG hingewiesen.

Der Antragsteller macht gegen die Antragsgegnerin ebendiese Rechte für den Zeitraum ab dem (...) geltend. Die Antragsgegnerin stellt bereits in Abrede, dass sie Schuldnerin solcher Ansprüche sei.

Weiterhin sind zwischen den Beteiligten der Erfindungswert und der Anteilfaktor streitig.

Hinsichtlich des Erfindungswerts betrachtet der Antragsteller die Produkte als geeignete Bezugsgröße und hält einen Lizenzsatz von (...) für angemessen. Es gäbe weltweit nur einen Konkurrenzhersteller. Die von der Antragsgegnerin für den Zeitraum (...) bis (...) angegebenen Umsätze von insgesamt (...) sieht er als untertrieben an.

Die Antragsgegnerin will lediglich einen Anteil von 50 % der Produkte als Bezugsgröße und einen Lizenzsatz von (...) anerkennen. Hinsichtlich der Lizenzsätze verweist sie darauf, dass in der Literatur (...) für solche Produkte genannt würden und das Patent nicht eine unumgehbare Monopolstellung begründe. Hinsichtlich der vom Antragsteller erbetenen nachvollziehbaren Spezifizierung der Umsätze wendet sie ein, dass dieser zwischenzeitlich in einer Konkurrentenstellung am Markt tätig sei.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors ist die Wertzahl $a=2$ unstrittig, die Wertzahlen b und c sind strittig (...)

Im Hinblick auf Ausführungen der Antragsgegnerin, dass die Benutzung der Dienstleistung rückläufig sei, meldet der Antragsteller überdies Interesse an der Übernahme und der Eigenvermarktung des Schutzrechts an. Das Schutzrecht gilt derzeit aufgrund der Nichtzahlung der Jahresgebühr als erloschen, allerdings ist Wiedereinsetzung beantragt.

Da die Gesamtkonstellation eine die Ansprüche zwischen den Beteiligten abschließende Regelung als zielführend erscheinen lässt, hat der Vorsitzende der Schiedsstelle mit den Beteiligten in der 14./15. KW seine vorläufige rechtliche Bewertung telefonisch erörtert. Im

Ergebnis sind die Beteiligten bereit, einen Einigungsvorschlag zu akzeptieren, mit welchem alle gegenseitigen Ansprüche mit einer Zahlung von (...) € abgegolten werden.

Im Übrigen wird zum Sachverhalt auf den schriftsätzlich vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

1. Anwendbares Recht

Auf die Dienstleistungen sind gemäß § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Dienstleistung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

2. Vergütungsschuldner - § 27 ArbEG

Die Antragsgegnerin ist unzweifelhaft Schuldnerin von ab dem (...) aus der Dienstleistung des Antragstellers entstandenen Vergütungsansprüchen.

Dies ergibt sich vorliegend aus § 27 ArbEG in der vom 1. Januar 1999 bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung. Nach zutreffender Auffassung des LG Düsseldorf¹ wird die Veräußerung einer Dienstleistung entweder von § 27 Nr. 1 ArbEG oder von § 27 Nr. 2 ArbEG erfasst.

Nach § 27 Nr. 1 ArbEG ist der Erwerber eines insolventen Geschäftsbetriebs für Nutzungshandlungen ab dem Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung vergütungspflichtig, wenn der Insolvenzverwalter die Dienstleistungen mit dem Geschäftsbetrieb veräußert.

Ausreichend hierfür ist die Veräußerung eines technisch und organisatorisch eigenständigen Betriebsteils, der die Verwertung der Dienstleistung theoretisch zulässt. Das ist hier gegeben. Vorliegend wurde nämlich der Geschäftsbereich „Mikrodosiertechnik“ einschließlich des zugehörigen streitgegenständlichen Schutzrechts veräußert.

In der Literatur lange umstritten war, ob dies auch dann gilt, wenn das Arbeitsverhältnis des Erfinders - wie hier - nicht übergegangen ist. Das Landgericht Düsseldorf hat dies mit überzeugenden Argumenten zum Gesetzeswortlaut, zur Gesetzesbegründung und zur

¹ Entscheidung vom 10.08.2012 – Az. 4a O 132/09.

Gesetzessystematik auch für bereits beendete Arbeitsverhältnisse bejaht. Die Entscheidung hat auch in der Literatur Zustimmung gefunden².

Der Wortlaut des § 27 Nr. 1 ArbEG knüpft an den Tatbestand einer Veräußerung der Dienstfindung mit dem Geschäftsbetrieb an. Der Übergang des Arbeitsverhältnisses hingegen wird vom Gesetzeswortlaut nicht als Tatbestandsvoraussetzung genannt.

Dass dies vom Gesetzgeber mit der Verwendung der Begrifflichkeit „Vergütungspflicht des Arbeitgebers“ gleichwohl gewollt gewesen sein könnte, ist den

Gesetzgebungsmaterialien³ nicht eindeutig zu entnehmen. Diese besagen vielmehr, dass die Regelungen über Vergütungsansprüche bei einer Veräußerung danach unterscheiden, ob die Veräußerung von Dienstfindungen mit oder ohne Geschäftsbetrieb geschah. Zwar wird für den ersteren Fall in einem Nebensatz der Eintritt des Erwerbers in das Arbeitsverhältnis mit dem Erfinder erwähnt, die Konstellation eines fehlenden Übergangs des Arbeitsverhältnisses hingegen nicht. Jedoch setzt sich die Gesetzesbegründung mit dieser Nichterwähnung nicht weiter auseinander, sondern bringt in der direkten Folge vielmehr deutlich zum Ausdruck, dass es nur an die Anknüpfungspunkte Veräußerung „mit Geschäftsbetrieb“ und „ohne Geschäftsbetrieb“ unterschiedlichen Rechtsfolgen anschließen. Hieraus ergibt sich, dass die Frage des fehlenden Übergangs des Arbeitsverhältnisses lediglich nicht bedacht war, hieran aber keine anderen Rechtsfolgen anknüpfen sollten.

Diese Betrachtung wird auch von einer systematischen Gesetzesauslegung gestützt. Wie sich aus § 26 ArbEG ergibt, sind Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung generell nicht von einem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses abhängig.

Im vorliegenden Fall wurden die Dienstfindungen des Antragstellers vom Antragsgegner mit dem Geschäftsbetrieb veräußert, so dass der Antragsteller, soweit Benutzungshandlungen seit dem (...) erfolgten bzw. erfolgen, Vergütungsansprüche gegen die Antragsgegnerin hat. Vergütungsansprüche sind nur insoweit erloschen, als sie bereits befriedigt wurden. Der Antragsteller hatte sich mit dem Insolvenzverwalter auf eine Vergütung für den Zeitraum vom (...) geeinigt, die dieser auch ausbezahlt hat. Der Insolvenzverwalter hat insoweit die Vergütungsschuld der Antragsgegnerin für diesen Zeitraum bereits erfüllt. Offen sind mithin noch Vergütungsansprüche ab dem (...).

Soweit der Antragsteller Interesse an der Übernahme des Patents für den Fall geltend gemacht hat, dass die Antragsgegnerin das Schutzrecht aufgeben möchte, ist die

² Jens Kunzmann, NZI 2012, S. 631, 632.

³ BT-Dr 12/3803, S. 99.

Fortgeltung seines Anspruchs aus § 16 Abs. 1 ArbEG ebenfalls von § 27 Nr. 1 ArbEG umfasst⁴.

Zwar spricht § 27 Ziffer 1 ArbEG lediglich vom Eintritt in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers. Zur Vergütungspflicht gehört aber unter teleologischen und systematischen Auslegungsaspekten auch die Möglichkeit, sich derer zu entledigen. Da es aber nur Ziel der gesetzlichen Regelung ist, dem Arbeitnehmer einen neuen solventen Vergütungsschuldner zu verschaffen, nicht aber diesen neuen Vergütungsschuldner stärker als den ursprünglichen Arbeitgeber zu binden, steht es dem neuen Vergütungsschuldner selbstverständlich wie dem ursprünglichen Vergütungsschuldner offen, sich durch Aufgabe des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung nach § 16 ArbEG der Vergütungspflicht für die Zukunft zu entledigen.

Hiermit verbunden ist dann aber auch die Anbieterspflicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG. Soweit der Betrieb die Dienstleistung nicht bis zur vom Patentgesetz ermöglichten Höchstschutzdauer von 20 Jahren verwerten will, soll der Arbeitnehmer dies selbst tun können. Das Recht auf das Patent, das der Arbeitgeber bei der Inanspruchnahme auf sich übergeleitet hatte, fällt der Grundentscheidung des § 6 PatG folgend wieder auf den Erfinder zurück. Damit ist der dem Erfinder für den Verlust des Rechts auf das Patent vom ArbEG vermittelte Vergütungsanspruch nicht mehr weiter erforderlich. § 16 ArbEG schützt somit die weitere wirtschaftliche Partizipationsmöglichkeit des Arbeitnehmererfinders an seiner Erfindung. Wird die Patentanmeldung zurückgenommen, ohne dem Erfinder die Möglichkeit der Übernahme einzuräumen, wird die Möglichkeit der wirtschaftlichen Partizipation der Erfinders an der Erfindung einseitig und patentrechtlich vorzeitig irreversibel beseitigt. Aufgrund der mit einer Schutzrechtsaufgabe beseitigten rechtlichen Monopolstellung entfallen einerseits Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 ArbEG. Andererseits bleiben die Erfindung und die damit verbundene patentrechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmöglichkeit durch die fehlende Übernahmemöglichkeit dem Zugriff des Erfinders entgegen der Grundentscheidung des § 6 PatG endgültig entzogen. § 16 Abs. 1 ArbEG schützt somit Rechtspositionen des Arbeitnehmererfinders. Eine Verletzung des § 16 Abs. 1 ArbEG kann daher einen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers nach § 823 Abs. 2 BGB gegen denjenigen auslösen, der das Schutzrecht aufgegeben hat.

3. Erfindungswert - § 9 ArbEG

Die Höhe der Vergütung richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG u.a. nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit

⁴ LG Düsseldorf vom 10.08.2012 – Az. 4a O 132/09 – juris RNr. 40 letzter Satz; Boemke/Kursawe, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, § 27 RNr. 61.

meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet. Dies ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Dienstleistung tatsächlich zufließt.

Der Hauptfall eines solchen geldwerten Vorteils ist wie hier eine Verwertung im Unternehmen selbst in Form von Umsatzgeschäften. In einem solchen Fall ist der Erfindungswert nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) gemäß RL Nr. 3, 6-11 nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln, d.h. der Erfindungswert ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde⁵. Der Erfindungswert ergibt sich aus den Nettoumsätzen mit erfindungsgemäßen Produkten und dem marktüblichen Lizenzsatz.

Die Nettoumsätze wiederum ergeben sich aus der technisch- wirtschaftlichen Bezugsgröße und der rechnerischen Bezugsgröße.

Hinsichtlich der technischen Bezugsgröße ist der Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt maßgeblich. Regelmäßig beeinflusst eine Dienstleistung jedoch nur einen Teil einer Gesamtvorrichtung. Die Erfindung ist somit meist nicht mit einem isoliert handelbaren Kaufgegenstand mehr oder weniger identisch. Ihr kann daher dann auch nicht der auf einen Kaufgegenstand entfallende Nettoverkaufspreis vollständig oder zumindest im Wesentlichen zugeordnet werden. Es besteht deshalb die Schwierigkeit, dem Gegenstand der Erfindung einen bestimmtes Produkt / einen bestimmten Umsatz zuzuordnen. Dieses Problem ist dadurch zu lösen, dass zunächst die übergeordnete Sacheinheit bestimmt wird, auf die im Falle eines Lizenzvertrages vernünftige Lizenzvertragsparteien sinnvollerweise für die Umsatzangaben abgestellt hätten. Anschließend ist zu ermitteln welcher Umsatzanteil konkret der Erfindung zugeordnet werden kann. Hierbei ist es nicht zu beanstanden, an die kleinste technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird⁶. Dabei ist die Erfindung ausgehend vom tatsächlichen Inhalt der Erfindungsmeldung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei neben wirtschaftlichen Überlegungen die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur

⁵ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 6/96 – antimykotischer Nagellack.

⁶ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung, juris RNR. 36.

ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen⁷. Es kommt somit nicht jedwede Beeinflussung einer Vorrichtung für die Bestimmung der Bezugsgröße in Betracht. Vielmehr kommt es darauf an, welche Vorrichtung bzw. welcher Anteil an ihr von der Erfindung so beeinflusst wird, dass sie/er durch die geschützte Erfindung ihr/sein kennzeichnendes Gepräge erhält.

Hierbei handelt es sich um eine Wertungsfrage, die durchaus unterschiedliche Interpretationen erlaubt. Die Schiedsstelle geht auf Grundlage der ihr derzeit bekannten Umstände davon aus, dass die Produkte nicht zu einem höheren als dem von der Antragsgegnerin angenommenen Anteil von der erfindungsgemäßen Lehre geprägt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Kern der Erfindung in einer neuartigen Struktur des Zusammenbaus bereits verfügbarer Komponenten (...) besteht, was zugleich eine kostengünstige Implementierung ermöglicht.

Zur Ermittlung der rechnerischen Bezugsgröße ist auf die Nettoverkaufspreise der technischen Bezugsgröße zurückzugreifen, da sich marktübliche Lizenzsätze nach den Gepflogenheiten im freien Lizenzmarkt regelmäßig auf den Nettoverkaufspreis beziehen. Die Antragsgegnerin hat hierzu bislang lediglich einen Gesamtumsatz von (...) mit den Produkten (...) für den Zeitraum vom (...) bis (...) mitgeteilt, den der Antragsteller als zu niedrig anzweifelt.

Der Arbeitnehmererfinder trägt zwar diesbezüglich die Darlegungs- und Beweislast, da es sich hierbei um seine Ansprüche begründenden Umstände handelt. Die wesentlichen Parameter liegen aber in der Sphäre des Unternehmens und sind dem Erfinder daher entzogen. Daher vermitteln die verschiedenen Anspruchsgrundlagen des ArbEG, insbesondere §§ 9, 12 ArbEG den Arbeitnehmererfindern i.V.m. § 242 BGB nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs⁸ regelmäßig Auskunftsansprüche gegen den Anspruchsgegner, da es die zwischen den Beteiligten bestehende Rechtsbeziehung mit sich bringt, dass der Arbeitnehmererfinder in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und das Unternehmen die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann. Die Geltendmachung und Durchsetzung seiner Ansprüche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur möglich, wenn er durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informationen über diese Parameter zu verschaffen.

⁷ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05 –, juris RNR. 30.

⁸ Z.B. BGH vom 17.05.1994 – Az.: X ZR 82/92 –; BGH vom 13.11.1997 – Az.: X ZR 132/95 Copolyester II; BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

Gegenstand des Auskunftsanspruchs sind Anzahl der erfindungsgemäß hergestellten und ausgelieferten Stücke und der pro Stück vereinnahmte Umsatz, wobei eine vom anspruchspflichtigen Unternehmen wie hier auch über einen längeren Zeitraum grundsätzlich fehlende Bereitschaft zur angemessenen Vergütung geeignet ist, eine von zwangsläufig wachsendem Misstrauen beeinflusste Situation zu schaffen. In einer solchen kann der Arbeitnehmererfinder nicht darauf verwiesen werden, sich mit Angaben zu begnügen, deren Wahrheitsgehalt er in keiner Weise nachprüfen kann. So kann es angezeigt sein, z.B. durch ergänzende Angabe von Herstellungs- und Lieferdaten gewisse Plausibilitätskontrollen zu ermöglichen⁹.

Im Hinblick auf die zwischenzeitlich bestehende Konkurrentenstellung könnte der von der Antragsgegnerin ins Verfahren eingeführte sogenannte Wirtschaftsprüfervorbehalt den Interessen beider Seiten gerecht werden. Jedoch wären hiermit voraussichtlich weitere nicht unerhebliche und damit dem vermutlichen Streitwert nicht gerecht werdende Kosten verbunden.

Zum Lizenzsatz hat die Antragsgegnerin eine aus der Literatur entnommenen Spanne von (...) angenommen und ist bereit, (...) zu akzeptieren. Der Antragsteller verweist hier darauf, dass es nur einen Konkurrenzanbieter gebe und hält (...) für angemessen, während die Antragsgegnerin auch aus diesem Grund von einer Umgehbarkeit der geschützten technischen Lehre ausgeht. Andererseits hat die Antragsgegnerin im Rahmen des Kaufs des Betriebsteils das Schutzrecht ausweislich des Kaufvertrags trotz Kenntnis von Vergütungsansprüchen gezielt mit erworben, was für eine gewisse Bedeutung der Erfindung spricht. Auch die Schiedsstelle hält (...) für zu hoch und empfiehlt den Beteiligten jedoch (...) zu akzeptieren (...)

⁹ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.