



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.02.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 51/12
Dokumenttyp:	Zwischenbescheid	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 27 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungspflicht des Erwerbers eines insolventen Geschäftsbetriebs für Benutzungshandlungen mit den Diensterfindungen ab dem Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung - keine Abhängigkeit von einem Übergang des Arbeitsverhältnisses		

Leitsatz (nicht amtlich):

Auch der nicht mit dem Geschäftsbetrieb übergegangene Erfinder hat gegen den Erwerber Vergütungsansprüche gemäß § 27 Nr. 1 ArbEG.

Die Schiedsstelle erlässt folgenden

Zwischenbescheid

1. Verfahrensbeteiligte im Schiedsstellenverfahren Arb.Erf. 51/12 sind der Antragssteller L und als Antragsgegner E als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma S GmbH. Die Firma N GmbH als Erwerberin der Firma S GmbH ist nicht Verfahrensbeteiligte, da sie sich auf das Schiedsstellenverfahren nicht eingelassen hat.
2. Die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen kann Einigungsvorschläge mit Bindungswirkung nur den beiden Verfahrensbeteiligten unterbreiten.
3. Eine gütliche und dauerhaft Rechtsfrieden schaffende abschließende Einigung setzt im vorliegenden Fall jedoch eine dreiseitige Vereinbarung zwischen dem Antragssteller L, dem Antragsgegner E als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma S GmbH und der Firma N GmbH voraus.
4. Dem Grunde nach vergütungspflichtig für die Diensterfindungen, (...) sind

- a) für Nutzungshandlungen von der Inanspruchnahme der Dienstfindungen bis zum 31. März 2011 die insolvente Firma S GmbH und
 - b) für Nutzungshandlungen ab dem 1. April 2011 die Firma N GmbH.
5. Es bestehen keine Ansprüche des Antragstellers auf eine angemessene Abfindung aus dem beim Verkauf der Firma S GmbH an die Firma N GmbH angefallenen Veräußerungserlös.
 6. Vergütungsansprüche für Nutzungshandlungen bis zum 31. März 2011 kann der Antragsteller nur als Insolvenzgläubiger geltend machen.
 7. Vergütungsansprüche bezogen auf Nutzungen der Dienstfindungen in den Geschäftsjahren 2002 bis 2007 sind zudem verjährt.
 8. Der Erfindungswert ist in Anbetracht von Umsatzgeschäften nach der Methode der Lizenzanalogie zu ermitteln.
 9. Die Aktenlage ermöglicht der Schiedsstelle keine konkrete Aussage zu den Erfindungswerten der jeweiligen Dienstfindung. Unklar ist bereits, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Dienstfindungen überhaupt benutzt wurden bzw. werden. Unklar sind insbesondere die jeweilige konkrete technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße, die von der jeweiligen Dienstfindung vollständig oder anteilig wesentlich geprägt wird und daran anknüpfende Nettoverkaufspreise und Lizenzsätze. Die Schiedsstelle weist darauf hin, dass im Automobilzulieferbereich selbst bei bedeutenden Erfindungen Lizenzsätze von 0,5 – 1 %, bei Massenartikeln auch unter 0,5 % marktüblich sind und regelmäßig eine Abstufung nach RL Nr. 11 vorzunehmen ist. Die Schiedsstelle geht bei lebensnaher Sachverhaltsbetrachtung davon aus, dass es dem Antragsgegner als Insolvenzverwalter faktisch lediglich im Zeitraum 1. April 2011 bis 9. November 2011 möglich gewesen wäre, mit einem bestimmten Aufwand die fehlenden Informationen selbst zu ermitteln, während der Antragsteller bis zu seiner Abberufung als Geschäftsführer deutlich einfacher Zugriff auf die erforderlichen Informationen gehabt haben sollte.
 10. Die Schiedsstelle sieht den Anteilfaktor auf Grundlage der Aktenlage bei maximal 13 % - 15 %, was im Einklang mit ihren langjährigen Erfahrungswerten steht.

Aufgrund der im Zwischenbescheid dargelegten Bewertungen macht die Schiedsstelle den Beteiligten den

Vorschlag,

in einer dreiseitigen Vereinbarung zwischen dem Erfinder L, dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma S GmbH, E, und der Firma N GmbH abschließend und dauerhaft Arbeitnehmererfindervergütungsansprüche aus den streitgegenständlichen Erfindungen mit einer vom Antragsgegner bereits angebotenen Zahlung von (...) € abzugelten.

Der Vorsitzende der Schiedsstelle hat den Sachverhalt mit den Vertretern des Antragsstellers und des Antragsgegners am 24. Februar 2015 fernmündlich erörtert und die rechtliche Bewertung der Schiedsstelle erläutert. Es bestand Einvernehmen, dass aufgrund der vorliegenden Sachverhaltskonstellation mit einem förmlichen Einigungsvorschlag nach § 34 Abs. 2 ArbEG das Ziel des Schiedsstellenverfahrens, dauerhaft Rechtsfrieden zu schaffen, nicht erreicht werden kann, jedoch auf Grundlage eines Zwischenbescheids, der die fernmündlichen Erläuterungen zusammenfasst, die vorgeschlagene Einigung erreichbar erscheint. Unter Bezugnahme auf die fernmündliche Erörterung begründet die Schiedsstelle ihre Bewertungen vereinbarungsgemäß zusammenfassend in der gebotenen Kürze.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war seit dem 1. Mai 1997 in der Funktion als technischer Fertigungsleiter als Arbeitnehmer bei der Firma beschäftigt.

In den Jahren 2002 bis 2005 nahm die Firma S GmbH insgesamt vier Diensterfindungen des Antragstellers in Anspruch (...)

Am 8. Mai 2008 schloss der Antragsteller mit der Firma S GmbH einen Geschäftsführerdienstvertrag. Der Geschäftsführerdienstvertrag wurde zum 30. September 2010 gekündigt. Ausweislich eines Vergleichs vor dem Landgericht X wurden sowohl das zuletzt als ruhend betrachtete Arbeitsverhältnis wie auch der Geschäftsführerdienstvertrag zum 31. März 2011 einvernehmlich beendet.

Über das Vermögen der Firma S GmbH wurde am 1. April 2011 das Insolvenzverfahren eröffnet und der Antragsgegner als Insolvenzverwalter eingesetzt.

Mit Kaufvertrag vom 9. November 2011 wurde der Geschäftsbetrieb der insolventen Firma S GmbH an die Firma N GmbH einschließlich der vorhandenen immateriellen

Vermögensgegenstände veräußert. Hierzu zählten auch die Dienstleistungen des Antragstellers.

Streitig sind die Ansprüche des Antragstellers auf Arbeitnehmererfindervergütung für die Dienstleistungen.

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

II. Wertung der Schiedsstelle

Gemäß § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Sie hat somit eine streitschlichtende Funktion. Das Verfahren vor ihr dient dem Interesse an der Erhaltung des Arbeits- und Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf eine außergerichtliche Verständigung zwischen den (ggf. auch ehemaligen) Arbeitsvertragsparteien ausgerichtet.

Die Schiedsstelle trifft hierbei keine materiell-rechtlichen Entscheidungen und spricht nicht Recht. Ebenso wenig erteilt sie einseitig Auskünfte, erstellt Gutachten oder nimmt staatliche Aufsichtsfunktionen gegenüber den Arbeitgebern und Arbeitnehmern wahr. Ihre Vorschläge sind auf eine gütliche Einigung der Beteiligten ausgerichtet. Typischerweise ist hiermit häufig ein gegenseitiges Nachgeben der Beteiligten verbunden.

Die Schiedsstelle gibt den Beteiligten Gelegenheit, alles ihnen für den Einigungsvorschlag erforderlich Erscheinende vorzutragen. Es ist nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Sachverhalt bis in sämtliche Einzelheiten hin aufzuklären. Das Verfahren ist bewusst als summarisches und in Teilen cursorisches Verfahren ausgestaltet.

Hiervon ausgehend bewertet die Schiedsstelle den ihr vorgelegten Sachverhalt wie folgt:

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. Vergütungsansprüche und Vergütungsschuldner

Diese Frage ist vorliegend nach § 27 ArbEG in der vom 1. Januar 1999 bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung zu beurteilen. Nach zutreffender Auffassung des LG

Düsseldorf¹ wird die Veräußerung einer Dienstfindung 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 - wie hier - die Dienstfindungen mit dem Geschäftsbetrieb veräußert.

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

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

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

³ BT-Dr 12/3803, S. 99.

Im vorliegenden Fall wurden die Dienstleistungen des Antragstellers vom Antragsgegner mit dem Geschäftsbetrieb veräußert, so dass der Antragsteller, soweit Benutzungshandlungen seit dem 1. April 2011 erfolgten bzw. erfolgen, Vergütungsansprüche gegen die Firma N GmbH richten muss.

Für eine Abfindung aus dem Veräußerungserlös nach § 27 Nr. 2 S. 4 ArbEG fehlt es somit an den Tatbestandsvoraussetzungen.

Hinsichtlich der Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung für etwaige Benutzungshandlungen bis zum 30. März 2011 ist der Antragsteller nach § 27 Nr. 5 ArbEG lediglich Insolvenzgläubiger der Firma S GmbH. Diese Ansprüche werden nicht bevorzugt behandelt, da der Insolvenzmasse kein Gegenwert mehr zufließt⁴.

3. Verjährung und Verwirkung von Vergütungsansprüchen gegen die Firma S GmbH

Etwaige Ansprüche auf angemessene Vergütung gegen die Firma S GmbH sind hinsichtlich etwaiger Benutzungshandlungen in den Geschäftsjahren 2002 - 2007 verjährt. Vergütungsansprüche verjähren nach § 195 BGB in drei Jahren. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Höhe nach mit seiner Fälligkeit nachläufig zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Kenntnis der Umstände, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergütungsanspruch beruht, muss nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Vergütungsanspruchs umfassen. Auch kommt es grundsätzlich auch nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung an. Die anspruchsbegründenden Umstände erstrecken sich auf die für Grundlage und Entstehen (Fälligkeit) des Vergütungsanspruchs relevanten Tatsachen. Dies sind grundsätzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber. Dabei reicht es aus, dass die Kenntnis für die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten gegeben ist, sie müssen nicht im Detail bekannt sein⁵. Ausreichend ist, wenn dem Gläubiger zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine

⁴ BT-Dr 12/3803, S. 99.

⁵ LG Düsseldorf vom 3. Dezember 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät, Düsseldorfur Entscheidungen 2144.

bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben⁶. Dabei muss der Gläubiger seinen Anspruch nicht abschließend beziffern können. Es genügt, wenn er etwa eine Feststellungsklage erheben kann. Entsprechendes gilt, wenn dem Gläubiger die Erhebung einer Stufenklage zuzumuten ist⁷.

Vorliegend war dem Antragsteller seine Erfinder-/Miterfindereigenschaft, der Charakter seiner Erfindungen als Dienstleistung, die erfolgte Inanspruchnahme und aufgrund der Tätigkeit als technischer Fertigungsleiter und Geschäftsführer die Tatsache einer möglicherweise gegebenen Verwertung der Erfindungen durch die Antragsgegnerin hinreichend bekannt, so dass die Voraussetzungen der Verjährung gegeben sind.

Zwar hemmt die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen die Verjährung⁸. Jedoch wurde die Schiedsstelle erst im Jahr 2012 angerufen. Die Verjährung wurde daher erst für etwaige Benutzungshandlungen in den Geschäftsjahren 2008, 2009, 2010 gehemmt.

Die Frage der Verwirkung kann im Hinblick auf den Einigungswillen der Beteiligten offen bleiben. Die Schiedsstelle gibt jedoch zu bedenken, dass sich im vorliegenden Fall aufgrund der Geschäftsführeigenschaft des Antragstellers die Frage der Verwirkung aufdrängt⁹. Jedenfalls muss sich der Antragsteller die Frage gefallen lassen, warum der Insolvenzverwalter in der Kürze der ihm zur Verfügung stehenden Zeit Informationen beschaffen sollte, auf die der Antragsteller selbst während seiner Zeit als Geschäftsführer weitaus einfacher zeitnah Zugriff gehabt hätte (...)

⁶ Vgl. BGH, NJW 2004, 510; NJW-RR 2010, 681 Rdnr. 14.

⁷ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1248 (1250) – Fluch der Karibik.

⁸ §§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB (BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren.

⁹ Vgl. BGH vom 23.06.1977 – Az.: X ZR 6/75 - Blitzlichtgeräte und vom 10.09.2002 – Az.: X ZR 199/01 – Ozon.