



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.02.2015	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 59/12
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	gekürzter Auszug
Normen:	§ 27 ArbEG		
Stichwort:	Übergang der Dienstleistung i.S.v. § 27 ArbEG a. F. bei Mitteilung der Aufgabeabsicht seitens des Insolvenzverwalters an den Erfinder, Nichtzahlung der Jahresgebühr durch den Insolvenzverwalter und Erlöschen des Schutzrechts nach dem Betriebsübergang		

Leitsatz (nicht amtlich):

Hat der Insolvenzverwalter die Dienstleistung dem Erfinder vor der Veräußerung zur Übernahme gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG angeboten, dann hat er mit dieser Mitteilung seiner Aufgabeabsicht und mit der späteren Nichteinzahlung der zwanzigsten Jahresgebühr dokumentiert, dass er die Dienstleistung nicht veräußern wollte, § 27 Nr. 4 ArbEG a. F.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war als Arbeitnehmer bei der A GmbH, (...) beschäftigt. Während dieses Beschäftigungsverhältnisses machte er eine Dienstleistung, die seine Arbeitgeberin in Anspruch nahm und am (...) zum Patent (...) anmeldete.

Über das Vermögen der A GmbH eröffnete das Amtsgericht X am 1. Februar 2009 das Insolvenzverfahren.

In einem von der A GmbH vor dem Landgericht Y gegen die P GmbH geführten Patentverletzungsverfahren kam es am 3. April 2009 zu folgendem Vergleich:

„Die Beklagte zahlt zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche im Zusammenhang mit der Benutzung des Klagepatents (...) an die Klägerin (...) als pauschale Entschädigung.“

Mit Schreiben vom 3. Juni 2009 teilte der Insolvenzverwalter der A GmbH dem Antragsteller mit, dass das Patent (...) nicht weitergeführt werden solle und man keine

weiteren Gebühren mehr einzahlen werde und bot ihm an, das Patent im eigenen Namen weiterzuführen.

Der Antragsteller machte hiervon keinen Gebrauch.

Aufgrund eines Betriebsübergangs setzte der Antragssteller sein Arbeitsverhältnis zum 1. November 2009 mit der Antragsgegnerin, der A2 GmbH, fort.

In dem vorliegenden Schiedsstellenverfahren macht er Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung gegen die A2 GmbH aus der dem Patent (...) zugrunde liegenden Diensterfindung geltend. Er begehrt ein Drittel der vor dem Landgericht Y vergleichsweise erwirkten pauschalen Entschädigung (...)

Er ist der Auffassung, dass aufgrund des Betriebsübergangs die Rechte und Pflichten an und aus der dem Patent (...) zugrunde liegenden Diensterfindung auf die Antragsgegnerin übergegangen seien.

Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen. Sie ist der Auffassung, dass sie zu keinem Zeitpunkt Patentinhaberin gewesen sei. Nachdem die A GmbH die zum 30. April 2009 fällige Jahresgebühr nicht eingezahlt habe, sei das Schutzrecht an diesem Tag erloschen. Zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs am 1. November 2009 habe das Patent somit bereits nicht mehr existiert.

II. Wertung der Schiedsstelle

(...)

1. Anwendbares Recht

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

2. Erlöschen des Schutzrechts (...)

Das Schutzrecht ist erst am 3. November 2009 erloschen, somit nach dem Betriebsübergang.

Gemäß § 16 Abs. 1 PatG dauert das Patent 20 Jahre, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung der Erfindung erfolgt. Nachdem das Patent am 12. April 1990 angemeldet wurde, endet es am 12. April 2010. Nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlischt ein Patent allerdings vorzeitig, wenn die Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird.

Nach § 7 Abs. 1 S. 2 PatKostG kann die Jahresgebühr bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden. Fällig sind die Jahresgebühren für Patente für die jeweils folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt, § 3 Abs. 2 S. 1 PatKostG.

Nachdem das Patent am 12. April 1990 angemeldet wurde, war die zwanzigste Jahresgebühr am 30. April 2009 fällig und somit rechtzeitig zahlbar bis zum 31. Oktober 2009.

Da der 31. Oktober 2009 ein Samstag war, ist das Patent gemäß §§ 186, 193 BGB erst am 3. November 2009 erloschen.

3. Verpflichtung aus dem Betriebsübergang § 613 a BGB

Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Betriebsinhaber über, so tritt dieser gemäß § 613 a Abs. 1 BGB kraft Gesetzes in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Der Betriebserwerber wird somit neuer Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis und Schuldner aller bisher entstandenen und fällig gewordenen Ansprüche der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis.

Zwar handelt es sich bei den Rechtsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmererfinder nach dem ArbEG nicht um solche aus dem Arbeitsvertrag, sondern um ein gesetzliches Schuldverhältnis, § 4 ArbEG. Diese fallen jedoch gleichwohl unter die Rechte und Pflichten des § 613 a Abs. 1 BGB, da dieses gesetzliche Schuldverhältnis gemäß § 1 ArbEG seinen Rechtsgrund im Arbeitsverhältnis findet, so dass es aufgrund des vom Gesetzgeber gewollten Bestandsschutzes der Rechte der Arbeitnehmer akzessorisch zu diesem auf den neuen Betriebsinhaber übergeht.

Sind vom früheren Betriebsinhaber Rechte an einer Diensterfindung in Anspruch genommen worden und diese auf den Betriebserwerber mit übertragen worden, so haftet der Betriebserwerber auch für die Vergütungsansprüche, die aus Verwertungshandlungen des bisherigen Arbeitgebers bis zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs entstanden sind.

Da das streitgegenständliche Schutzrecht erst am 3. November 2009 erloschen ist, der Betriebsübergang aber bereits zum 1. November 2009 stattfand, kann sich die Antragsgegnerin nicht ausschließlich mit dem Argument, das Schutzrecht habe zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs nicht mehr bestanden, darauf berufen, niemals Inhaberin des Schutzrechts gewesen und deshalb nicht vergütungspflichtig zu sein. Es kommt vielmehr auf die Übertragung des Schutzrechts unter Beachtung der für den

vorliegenden Insolvenzfall bestehenden Sonderregelung des § 27 ArbEG an, die § 613a BGB vorgeht.

4. Sonderregelung des § 27 ArbEG

Nach § 27 Nr. 1 ArbEG tritt der Erwerber des Geschäftsbetriebs für die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers ein. Hiervon wäre vorliegend ein Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG bezogen auf die im Rahmen des Abgeltungsvergleichs vereinbarte pauschale Entschädigung (...) erfasst, da der Vergleich am 3. April 2009 und damit nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Februar 2009 erzielt wurde.

Entscheidend kommt es hier daher darauf an, ob der Insolvenzverwalter die Diensterfindung zusammen mit dem Geschäftsbetrieb an die Antragsgegnerin i.S.v. § 27 Nr. 1 ArbEG veräußert hat.

Die Schiedsstelle geht vorliegend davon aus, dass dies nicht geschehen ist und deshalb auch keine Vergütungsverpflichtung auf Seiten der Antragsgegnerin besteht.

Der Insolvenzverwalter hat die Diensterfindung nämlich dem Antragsgegner aufgrund seiner Aufgabeabsicht gemäß § 16 Abs 1 ArbEG zur Übernahme angeboten. Damit und mit der Nichteinzahlung der zwanzigsten Jahresgebühr hat er dokumentiert, dass er die Diensterfindung nicht an die Antragsgegnerin veräußern wollte, § 27 Nr. 4 ArbEG. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass er dies auch nicht getan hat.

5. Gesamtergebnis

Da nach Auffassung der Schiedsstelle keine Vergütungsansprüche des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin bestehen, empfiehlt die Schiedsstelle dem Antragsteller trotz dieses für ihn sicherlich unbefriedigenden, jedoch rechtlich eindeutigen Ergebnisses den Einigungsvorschlag anzunehmen, damit dauerhaft und abschließend Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu schaffen und sich weitere Aufwendungen in einem etwaigen Gerichtsverfahren, in dem zudem weitere Anwalts- und Gerichtskosten anfielen, zu ersparen.