



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	08.12.2016	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 14/13
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	bearbeiteter Auszug
<b>Normen:</b>	§ 613 a BGB, § 9 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Analoge Anwendung des § 613a Abs. 1 S.1 BGB auf die gesetzlichen Ansprüche aus dem ArbEG und deren Grenzen; hypothetischer Verkaufspreis eines nicht benutzten Patents, wenn Erwerber dieses fallen lässt		

#### **Leitsatz (nicht amtlich):**

Eine analoge Anwendung des § 613a Abs. 1 S.1 BGB bei Veräußerung eines Betriebsteils kommt nicht in Betracht, wenn entweder der Arbeitnehmer in einem Betriebsteil eines Unternehmens eine Dienstleistung gemacht hat und sodann in einen anderen Betriebsteil gewechselt ist, der später ohne die Dienstleistung veräußert wurde, oder der Arbeitnehmer vor Übergang des Betriebsteils auf den neuen Inhaber die Dienstleistung nach § 16 ArbEG übernommen hat.

#### Begründung:

##### **I. Sachverhalt**

Der promovierte Antragsteller wurde aufgrund seiner Forschungserfahrung (...) als Entwickler bei der X AG eingestellt (...) Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind fünf aus dieser Funktion herrührende Dienstleistungen, welche in den Jahren 1993 bis 1996 entstanden sind (...).

Das Arbeitsverhältnis des Antragstellers ist zum (...) 2006 von der „X AG“ auf die „Y GmbH & Co. KG“ übergegangen, die zum (...) 2007 in die „Z Y GmbH & Co. KG“ überführt wurde und die heute als „Z S GmbH & Co.KG“ firmiert (Antragsgegnerin). Die im betroffenen Geschäftsfeld vorhandenen Erfindungen / Schutzrechte wurden ebenfalls in die „Z Y GmbH & Co. KG“ überführt. Seit Mitte 2008 ist der Antragsteller in der zentralen Patentabteilung

der Antragsgegnerin beschäftigt, wo er nach Aussage der Antragsgegnerin vollen Zugriff auf die vorhandenen Unterlagen hat.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er unter verschiedenen Gesichtspunkten bislang zu wenig Vergütung erhalten hat.

Hinsichtlich der Dienstfindung Nr. 1 (...) ist der Antragsteller der Auffassung, die Antragsgegnerin schulde ihm noch Vergütung bis zum Jahr 2003. Die Antragsgegnerin wendet hiergegen ein, dass sie nie Eigentümerin dieser Dienstfindung gewesen sei und deshalb nicht vergütungspflichtig sei.

Der Antragsteller ist weiterhin der Auffassung, dass die Dienstfindungen 2 bis 5 benutzt worden seien. Die Antragsgegnerin hat dies zunächst vollumfänglich verneint. Diese Dienstfindungen seien von Mitarbeitern der Patentabteilung gemeinsam mit technischen Experten (...) in Folge der vom Antragsteller geltend gemachten Ansprüche noch einmal detailliert überprüft worden. Mithin hätten der Prüfung patentrechtliche Aspekte technische Expertise und detaillierte Kenntnisse des Produktportfolios zu Grunde gelegen. Hinweise auf eine Benutzung seien jedoch keine gefunden worden. Im Übrigen seien dem Antragsteller als Mitglied der Patentabteilung alle der Patentabteilung vorliegenden Informationen zugänglich, was dieser jedoch in Abrede stellt.

Hinsichtlich der Dienstfindungen 2 und 3 (...) geht der Antragsteller von einem weiten Patentanspruch aus, der die Benutzung der Dienstfindungen zu Folge habe. Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen. Die Dienstfindungen seien weder von X noch von ihr aufgrund von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen jemals realisiert worden. Nachteil der Dienstfindungen sei nämlich, dass (...), was bei teuren (...) Systemen unwirtschaftlich sei.

Hinsichtlich der Dienstfindung 4 (...) führt die Antragsgegnerin zur Nichtbenutzung aus, dass der Einsatz der erfindungsgemäßen Lösung in der Realisierung sehr aufwändig und deshalb sehr teuer gewesen wäre und auch logistische Herausforderungen bedeutet hätte. Nach Auffassung des Antragstellers konterkariere die Antragsgegnerin mit dieser Argumentation die lange Aufrechterhaltung des Schutzrechts und dessen Verkauf. Die Dienstfindung sei insbesondere für (...) interessant gewesen. Die von der Antragsgegnerin ausgeführten Nachteile seien nicht stichhaltig. Die Patentschrift enthalte eine genaue Beschreibung, weshalb die Erfindung vorteilhaft und mit geringem Aufwand bzgl. Herstellung, Kosten und Logistik die Problemstellung löse. Die (...) sei erst seit kurzem technisch ausgereift und kommerziell verfügbar – ca. 15 Jahre nach der Erfindungsmeldung im Jahr 1996.

Die Antragsgegnerin hat im Jahr 2013 den Geschäftsbereich (...) einschließlich der Dienstfindung verkauft. Ein gesonderter Verkaufspreis für das Schutzrecht war jedoch

nicht ausgewiesen. Deshalb hat die Antragsgegnerin ausgehend vom Jahreserfindungswert unbenutzter Inlands-Patente in Höhe von 640 € einen aus einem fiktiven Verkaufspreis resultierenden Erfindungswert von 1280 € angesetzt und hieraus unter Zugrundelegung eines Anteilsfaktors von 18 % eine Vergütung für den Verkauf von 230 € angesetzt. Der Verkauf erfolgte im 18. Schutzrechtsjahr. Die Käuferin hat die 19. Jahresgebühr nicht bezahlt, so dass das Patent kurz nach dem Verkauf erloschen ist.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der angesetzte Verkaufspreis unrealistisch und nicht nachvollziehbar sei. Vergleichbare Transaktionen würden einen weitaus höheren Wert ergeben. Typische Firmenverkaufswerte in der Branche lägen je nach Gewinnerwartung zwischen 30 – 100 % vom Jahresumsatz, wobei ein mit dem operativen Geschäft vergleichbarer Anteil auf das Patentportfolio entfalle. Der von der Antragsgegnerin angesetzte Anteilsfaktor sei ebenfalls falsch. Nach § 42 ArbEG erhalte der Erfinder 30 % der Bruttoeinnahmen.

Zur Diensterfindung 5 (...) hat die Antragsgegnerin als Grund der Nichtbenutzung mitgeteilt, (...)

Nach Auffassung des Antragstellers schulde die Antragsgegnerin außerdem Schadensersatz wegen der Nichtbeachtung des § 16 ArbEG. Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass das fehlende Angebot einer dem Antragsteller bekannten Überlastung der Patentverwaltungskräfte geschuldet gewesen sei und der Antragsteller für einen eingetretenen Schaden vollumfänglich die Darlegungs- und Beweislast trage. Entsprechende Nachweise sei er aber schuldig geblieben. Der Antragsteller hat hierzu ausgeführt, dass die Schutzrechte noch in der zweijährigen Verjährung für das Recht auf Beanspruchung von Zahlungen aufgrund vergangener Patentverletzungen lägen. Entsprechend sei ein Verkauf an einen Verwerter oder einen Anwender möglich.

Der Antragsteller schlägt vor, die Diensterfindungen ausgehend von einem mittleren Jahresumsatz von € 420 Mill., 70 aktiven Patentfamilien, einem Lizenzsatz von 2 % und einem Anteilsfaktor von 18 % jeweils mit 16.200 € pro Diensterfindung und Jahr zu vergüten. Die einzelnen Positionen hat der Antragsteller im Laufe des Schiedsstellenverfahrens verändert. Der Antragsteller geht davon aus, dass schon die lange Laufzeit der Patente für eine Benutzung spreche. Die Antragsgegnerin führt hierzu aus, dass die langjährige Aufrechterhaltung der Patente einzig und allein den beim Antragsteller als früherem technischen Experten und heutigen Mitglied der Patentabteilung eingeholten Stellungnahmen geschuldet sei.

Die Antragsgegnerin hat zu Beginn des Schiedsstellenverfahrens mitgeteilt, dass ihr trotz der detaillierten Überprüfung der Patente durch Mitarbeiter der Patentabteilung gemeinsam mit technischen Experten (...) keine neuen Erkenntnisse zur Benutzungssituation bekannt

geworden seien, sie aber weiterhin bereit sei, konkreten Hinweisen des Antragstellers zu einer Benutzung nachzugehen. Auf entsprechende Hinweise des Antragstellers im Laufe des Schiedsstellenverfahrens hin hat sich hinsichtlich der Dienstleistung 4 (...) aus den Unterlagen der Käuferin des Geschäftsbereichs (...) eine mögliche Benutzung in den Jahren 2006 – 2008 (...) ergeben. Die Antragsgegnerin hat hieraus (...) unter Annahme eines marktüblichen Lizenzsatzes von 1 % und einem Anteilsfaktor von 18 % eine Erfindervergütung in Höhe von 675 € angeboten. Hierzu hat der Antragsteller ausgeführt, dass der Bezugsumsatz deutlich höher anzusetzen sei, er weiterhin von einer Benutzung vor und nach dem zugestandenen Zeitraum ausgehe, dass Lizenzeinnahmen und Austauschverträge keine Berücksichtigung gefunden hätten und er aufgrund der hohen Unsicherheiten der von der Erwerberin des Schutzrechts gemachten Angaben an seiner pauschalen Bewertung einer angemessenen Vergütung in Höhe von 16.200 € / Jahr festhalte (...).

## **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 (...)

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 Dienstleistungen vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

### 2. zum Betriebsübergang

Die Dienstleistungen des Antragstellers stammen aus seiner Zeit als Entwickler bei der „X AG“. Antragsgegnerin ist jedoch die „Z S GmbH & Co.KG“, was sich dadurch erklärt dass die Antragsgegnerin aus einem Joint Venture der „X AG“ und „Z“ hervorgegangen ist, in welches die „X AG“ den Geschäftsbereich „Y“ einschließlich des Antragstellers und der Dienstleistungen 2 bis 5, nicht jedoch die Dienstleistung 1 eingebracht hat. Es ist daher zu klären, wie sich diese Vorgänge auf Rechte und Pflichten nach dem ArbEG ausgewirkt haben.

Der Übergang des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach § 613 a BGB. Wenn ein Betrieb oder wie hier ein Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber übergeht, so tritt dieser gemäß § 613 a Abs. 1 S.1 BGB in die Rechte und Pflichten aus den im

Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Hierbei handelt es sich um einen gesetzlich angeordneten Vertragspartnerwechsel, so dass der Erwerber in alle arbeitsvertraglichen Ansprüche gegenüber den übernommenen Arbeitnehmern eintritt<sup>1</sup>. Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG<sup>2</sup> gewährt § 613 a BGB Schutz vor einer (für den Arbeitnehmer nachteiligen) Veränderung des Arbeitsvertragsinhalts im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang. Durch § 613 a Abs. 1 BGB soll dementsprechend insbesondere verhindert werden, dass eine Betriebsveräußerung zum Anlass genommen wird, die erworbenen Besitzstände der Arbeitnehmer abzubauen.

Erfindungen von Arbeitnehmern unterliegen nach § 1 ArbEG dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Hat ein Arbeitnehmer eine Aufgaben- oder Erfahrungserfindung nach § 4 ArbEG gemacht (Dienstfindung), so resultieren hieraus gesetzliche Pflichten und damit korrespondierende gesetzliche Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, wie die Pflicht des Arbeitnehmers zur Meldung einer Dienstfindung (§ 5 ArbEG), das daran anschließende Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG), wodurch die Rechte an der Erfindung vom (Arbeitnehmer)erfinder auf den Arbeitgeber übergehen (§ 7 ArbEG) und er Inhaber des Rechts auf das Patent, des Anspruchs auf Erteilung des Patents und des Rechts aus dem Patent wird (§§ 6 S.1 , 15 Abs. 1 S.2 PatG). Als Kompensation für den Rechtsverlust erhält der Arbeitnehmer wiederum einen gesetzlichen Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber (§ 9 ArbEG). Weitere gesetzliche Rechte und Pflichten ergeben sich aus den §§ 12 bis 19, 24, 27 ArbEG. Im Ergebnis resultieren aus vom Arbeitnehmer gemachten Erfindungen somit keine arbeitsvertraglichen, sondern gesetzliche Ansprüche.

Nachdem § 613 a BGB aber dem Arbeitnehmer Schutz vor einer für ihn nachteiligen Veränderung des Arbeitsvertragsinhalts bieten soll, unterfallen ihm gesetzliche Schuldverhältnisse wie hier aus dem ArbEG resultierende nicht unmittelbar. Die gegenteilige Auffassung, die darauf verweist, dass auch das Urlaubs- und Entgeltfortzahlungsrecht gesetzlich ausgestaltet ist, der Rechtsgrund für solche Ansprüche aber sodann im Arbeitsvertrag zu suchen ist<sup>3</sup> weist aus Sicht der Schiedsstelle zwei Angriffspunkte auf. Zum einen handelt es sich bei diesen gesetzlichen Regelungen um die Arbeitnehmer schützende Mindeststandards, die auch bei einem Betriebsübergang unabhängig von § 613 a BGB für alle Arbeitgeber gelten und damit dessen Schutz gar nicht bedürfen, zum anderen ist im Unterschied zum die Kernpflichten des Arbeitsverhältnisses betreffenden Urlaubs- und Entgeltfortzahlungsrecht im Arbeitnehmererfinderrecht der Rechtsgrund für Ansprüche des Arbeitnehmers

---

<sup>1</sup> Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 16. Auflage, § 613 a BGB, RNr. 73, 79.

<sup>2</sup> Z.B. BAG vom 19.03.2009, Az.: 8 AZR 722/07.

<sup>3</sup> Schaub, Festschrift für Bartenbach, 2005, S. 232.

insbesondere auf Arbeitnehmererfindervergütung genau genommen nicht im Arbeitsverhältnis, sondern im Verlust des Rechts auf das Patent (§ 6 PatG) zu suchen. Lediglich das dem Verlust vorangehende Aneignungsrecht des Arbeitgebers fußt auf dem Arbeitsverhältnis, ist aber nicht Gegenstand des Arbeitsvertragsverhältnisses. Letztlich sind die arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsansprüche eine Kompensation für einen patentrechtlichen Rechtsverlust und kein mit der Arbeitsleistung korrespondierendes Arbeitsentgelt.

Unter der Prämisse, dass Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers nicht unmittelbar unter den Pflichtbegriff des § 613 a Abs. 1 S.1 BGB zu subsumieren sind, ist nunmehr zu klären, wie beim Übergang eines Betriebs- oder Betriebsteils mit diesen umzugehen ist. Ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien aus dem Jahr 1955 ist der Gesetzgeber von Folgendem ausgegangen<sup>4</sup>:

*„Diese Rechte und Pflichten entstehen (...) nur im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie stellen keine dingliche Belastung der Erfindung dar und gehen im Falle der Übertragung der Erfindung durch den Arbeitgeber nicht auf den Erwerber über. Andererseits sind Rechte und Pflichten des Arbeitgebers nicht an seine Person gebunden. Wechselt der Inhaber des Betriebes, so tritt der neue Arbeitgeber grundsätzlich ebenso wie in die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten auch in die (...) Rechte und Pflichten des bisherigen Arbeitgebers ein.“*

Allerdings hat der Gesetzgeber seinerzeit weder im ArbEG noch außerhalb eine Regelung geschaffen, die dieser Vorstellung Rechnung trägt. Das gilt auch für die Regelungen über den Konkurs in § 27 ArbEG in der Fassung vom 25. Juli 1957, die nur ein Vorkaufsrecht des Arbeitnehmers bei Veräußerung der Erfindung durch den Konkursverwalter ohne den Geschäftsbetrieb und Aussagen zur (z.B. zu Arbeitsentgelten nachrangigen) Rangfolge der Ansprüche des Arbeitnehmererfinders bezüglich der Konkursforderungen enthalten. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der nach Auffassung der Schiedsstelle nicht unmittelbar anwendbare § 613 a BGB auch erst im Jahr 1972, mithin erst 15 Jahre nach dem ArbEG geschaffen wurde. Bis zum Jahr 1972 gingen bei einem Übergang eines Betriebs auf einen neuen Inhaber die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer daher nicht automatisch auf den Betriebsnachfolger über. Vielmehr bedurfte es eines dreiseitigen Rechtsgeschäfts zwischen Veräußerer, Erwerber und Arbeitnehmer. In diesem Rahmen konnten dann auch die Arbeitnehmererfindungsrechte geregelt werden.

Vor diesem Hintergrund geht die Schiedsstelle davon aus, dass hinsichtlich des Schicksals der gesetzlichen Ansprüche aus dem ArbEG bei Betriebsübergang eine

---

<sup>4</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil A. Allgemeines, Ziff. V.

planwidrige Regelungslücke besteht, die in Ermangelung eines Analogieverbots durch eine analoge Anwendung des § 613a Abs. 1 S.1 BGB geschlossen werden kann, soweit die Interessenlage vergleichbar ist, d.h. es darum geht, dass erworbene Besitzstände nicht anlässlich des Betriebsübergangs abgebaut werden.

Unproblematisch analog § 613 a Abs. 1 S.1 BGB zu behandeln sind nach Auffassung der Schiedsstelle die Fälle, in welchen ein Betrieb oder auch nur ein Betriebsteil übergeht, wenn hinsichtlich der Dienstfindung und des Arbeitnehmers nur der Betriebsinhaber wechselt, also die Fälle, in welchen der Arbeitnehmer und die Dienstfindung als immaterielles Betriebsmittel, auch wenn die Höchstlaufzeit des Patents schon abgelaufen sein sollte, gemeinsam auf den neuen Inhaber übergehen. In diesen Fällen ergibt sich die vergleichbare Interessenlage von § 613 a Abs. 1 S.1 BGB originär unterfallenden Sachverhalten mit gesetzlichen Ansprüchen nach dem ArbEG bereits aus dem Regelungsgehalt des im Wesentlichen seit 1. Januar 1999 gleichlautend für den Insolvenzfall geltenden § 27 Nr.1 ArbEG. Demnach soll der Erwerber einer mit dem Geschäftsbetrieb übergegangenen Dienstfindung auch in die Vergütungspflicht eintreten. Soweit hier eine Einschränkung der Haftung auf die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an enthalten ist, ist diese als insolvenzrechtliche Spezialität zu vernachlässigen, die die Weiterführung des angeschlagenen Betriebs fördern soll. Die Schiedsstelle geht daher davon aus, dass bei einem Betriebsübergang eines Arbeitnehmers nach § 613 a Abs. 1 S.1 BGB und einer parallelen Übertragung der Dienstfindung der neue Betriebsinhaber vollumfänglich nach § 613 a Abs. 2 BGB analog auch für Forderungen haftet, die aus Sachverhalten vor dem Betriebsübergang herrühren. Andernfalls bestünde tatsächlich das Risiko, dass erworbene Besitzstände anlässlich des Betriebsübergangs abgebaut werden, zumindest dann, wenn in Folge des Verkaufs der ehemalige Schuldner in der ursprünglichen Form nicht mehr existent ist.

Für die Vergütungsansprüche des Antragstellers hinsichtlich der Dienstfindungen 2 bis 5 ist somit die Antragsgegnerin analog § 613 a BGB Vergütungsschuldnerin.

Es sind aber auch die Veräußerung eines Betriebsteils betreffende Sachverhaltskonstellationen denkbar, in welchen die die Schiedsstelle die Interessenlage von § 613a Abs. 1 S.1 BGB originär unterfallenden Sachverhalten mit gesetzlichen Ansprüchen nach dem ArbEG nicht als vergleichbar ansieht. Insbesondere zwei Sachverhaltskonstellationen drängen sich der Schiedsstelle hier auf:

- Zum Einen die Konstellation, dass der Arbeitnehmer in einem Betriebsteil eines Unternehmens eine Dienstfindung gemacht hat und sodann in einen anderen Betriebsteil gewechselt ist, der später veräußert wurde, allerdings ohne die Dienstfindung, da diese keinen Bezug zum veräußerten Geschäftsfeld aufweist.

- Zum anderen die hier vorliegende Konstellation, in welcher der Arbeitnehmer vor Übergang des Betriebsteils auf den neuen Inhaber die Dienstleistung nach § 16 ArbEG übernommen hat und nunmehr die Position eines freien Erfinders hat.

In beiden Fällen kommt der neue Betriebsinhaber mit der Dienstleistung nämlich in keiner Weise in Kontakt, nicht einmal historisch, denn anders als bei einem insgesamt übernommenen Betrieb, sind diese Erfindungen nicht einmal in der Betriebshistorie des neuen Unternehmens existent. Der neue Inhaber baut somit auch keine erworbenen Besitzstände anlässlich des Betriebsübergangs ab. Vielmehr ist der noch existierende ehemalige Arbeitgeber als Vergütungsschuldner weiter existent, gegen den sich mitunter sogar leichter ohne Rücksicht auf ein bestehendes Arbeitsverhältnis vorgehen lässt. Im Übrigen wendet das BAG § 613 a Abs. 1 S.1 BGB auch nicht grenzenlos an. Nach Auffassung der Schiedsstelle kommt den hier beschriebenen Konstellationen der Sachverhalt sehr nahe, in welchem das BAG den Fortbestand von Personalkaufbatten davon abhängig gemacht hat, ob der veräußerte Betriebsteil in seiner neuen Ausgestaltung überhaupt noch entsprechende Produkte herstellt<sup>5</sup>.

Nach Auffassung der Schiedsstelle überzeugt das gefundene Ergebnis auch in der praktischen Umsetzung. Denn in den wenigen Fallkonstellationen, in welchen § 613 a BGB nach Auffassung der Schiedsstelle nicht analog anwendbar erscheint, wäre der neue Arbeitgeber aufgrund fehlender jedweder Informationen hierzu faktisch schlichtweg auch gar nicht in der Lage, eine angemessene Vergütung festzusetzen.

## 2. Dienstleistung Nr. 1

Der Antragsteller hat keinen Anspruch gegen die Antragsgegnerin auf Arbeitnehmererfindervergütung hinsichtlich der Dienstleistung Nr. 1 (...), da auf diesen Sachverhalt § 613a Abs. 1 S.1 BGB weder unmittelbar noch analog anwendbar ist.

## 3. Grundsätzliches zum Vergütungsanspruch hinsichtlich der Dienstleistungen Nr. 2 – 5

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG richtet sich die Bemessung der Vergütung nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung (...)

## 4. zur Benutzungssituation der Dienstleistungen Nr. 2 bis Nr. 5

Auf Grundlage der vorliegenden Akte ist die Schiedsstelle zu der Auffassung gekommen, dass die Antragsgegnerin folgende Dienstleistungen des Antragstellers nicht benutzt hat (...)

---

<sup>5</sup> BAG vom 07.09.2004, Az.: 9 AZR 631/03.

## 5. Erfindungswert aufgrund Verkaufs der Dienstleistungen Nr. 4 (...)

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts beim Verkauf eines Schutzrechts ist der Nettoverkaufspreis. Nach ständiger Schiedsstellenpraxis sind 40 % hiervon regelmäßig als Erfindungswert anzusehen. Es wird also ein Abschlag von 60 % vorgenommen. Dieser Abschlag ergibt sich aus der Überlegung, dass auch dem kalkulatorischen Unternehmergewinn, den kalkulatorischen Kosten und dem Unternehmenswagnis Rechnung zu tragen ist.

Im vorliegenden Fall wurde das Patent jedoch im Rahmen des Verkaufs des Geschäftsbereichs „(...)“ mit übertragen und kein gesonderter Verkaufspreis für das Schutzrecht ausgewiesen. In einer solchen Konstellation verbleibt nur die Möglichkeit, den Kaufpreis hilfsweise auf Grundlage der hypothetischen zukünftigen Benutzung durch den Erwerber abzuschätzen.

Hierzu wird zunächst der bisher bekannte Benutzungsumfang des Veräußerers in Form des durchschnittlichen Jahresumsatzes auf die angenommene Benutzungszeit beim Erwerber hochgerechnet. Vorliegend hat die Antragsgegnerin die Erfindung jedoch nicht benutzt. Ausgangspunkt könnte also nur der Jahreserfindungswert als nicht benutztes Vorratspatent sein, was die Antragsgegnerin auch getan hat.

Die Schiedsstelle ist allerdings der Auffassung, dass der Kaufpreisanteil des Schutzrechts im Rahmen des Verkaufs des gesamten Geschäftsbereichs „(...)“ wohl eher gegen Null tendieren dürfte. Denn die Käuferin des Geschäftsbereichs hat die nächste fällige Jahresgebühr bereits nicht mehr bezahlt und das Patent dadurch zeitnah zum Kauf des Geschäftsbereichs „(...)“ erlöschen lassen.

Die Schiedsstelle bewertet daher das Angebot der Antragsgegnerin, ausgehend von einem von ihr angesetzten Erfindungswert von 1280 € von einem Verkaufspreis von 3.200 € auszugehen, als entgegenkommend.

## 6. Schadensersatz wegen der Verletzung des § 16 ArbEG bei der Dienstleistung Nr. 5 ...

Wenn ein Arbeitgeber ein auf einer Dienstleistung fußendes Patent nicht weiter aufrecht erhalten will, hat er seine Aufgabeabsicht dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten die Patentanmeldung zu übertragen. Soweit der Arbeitgeber 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 auf sich übergeleitet hatte, fällt der Grundentscheidung des § 6 PatG folgend wieder auf den Erfinder zurück. § 16 ArbEG schützt somit die weitere wirtschaftliche Partizipationsmöglichkeit des Arbeitnehmererfinders an seiner Erfindung. Wenn der Arbeitgeber das Patent vor Ablauf

der Höchstschutzdauer erlöschen lässt, ohne dem Arbeitnehmer die Möglichkeit der Übernahme einzuräumen, beseitigt er einseitig und patentrechtlich vorzeitig die Möglichkeit der wirtschaftlichen Partizipation des Erfinders an der Erfindung irreversibel. Die hier gegebene Verletzung des § 16 Abs. 1 ArbEG kann daher einen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber nach § 823 Abs. 2 BGB auslösen.

Allerdings wäre der Antragsgegner für den tatsächlichen Schadenseintritt und –umfang darlegungs- und beweispflichtig. Er hätte im Einzelnen darlegen und beweisen müssen, dass ihm selbst konkrete Verwertungsmöglichkeiten offen gestanden hätten. Seine diesbezüglichen Ausführungen, die sich im Wesentlichen auf den Verweis auf einen theoretisch möglichen Verkauf an eine Verwertungsgesellschaft oder irgendeinen Anwender beschränken, stellen insoweit keinen substantiierten Sachvortrag dar. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dies die Antragsgegnerin schon selbst getan hätte, wäre es denn möglich gewesen, da ein Arbeitgeber schon im eigenen Interesse sein geistiges Eigentum in dem sachlich möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Umfang ausnutzen wird<sup>6</sup> (...)

---

<sup>6</sup> BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.