



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	21.07.2016	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 36/13
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 613 a BGB, § 9 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungsansprüche bei Betriebsübergang; Einbehaltung des Risikoabschlags bei Fallenlassen der Patentanmeldung		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Löst der Arbeitnehmererfinder selbst sein Arbeitsverhältnis mit der unverändert weiter bestehenden Arbeitgeberin und geht er mit einer neuen Arbeitgeberin ein neues Arbeitsverhältnis ein, dann erwirbt er für bei seiner früheren Arbeitgeberin gemachte Erfindungen keine Vergütungsansprüche gegen die neue Arbeitgeberin unter dem Gesichtspunkt eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB.
2. Ein einbehaltener Risikoabschlag in Höhe von 75 % für die Benutzung einer Patentanmeldung ist nicht nachzuzahlen, wenn die Anmeldung aufgrund mangelnder Patentierungsaussichten von der Arbeitgeberin dem Erfinder angeboten und mangels Übernahme durch diesen durch Nichtzahlung der Jahresgebühr fallen gelassen wurde.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragssteller war seit dem 1. September 2002 bei der „X GmbH“ beschäftigt. Ausweislich seines Arbeitsvertrags vom 19.08.2002 war der Antragsteller dort als Leiter Produktion (...) in der Abteilung Produktion (...) eingesetzt. Die X GmbH war damals ein Tochterunternehmen der „Y & Co. KG“ und stellte (...) für Autos, darunter (...) anlagen her. Sie wurde zum 1. Januar 2011 an die „Z AG“ verkauft. Seitdem ist sie kein Tochterunternehmen der „Y & Co.KG“ mehr.

Im März 2006 meldete der Antragsteller eine Dienstleistung, die die „X GmbH“ bzw. die sie vertretende „C Y KG“ in Anspruch genommen und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Erteilung eines Patents angemeldet hat. Die „C Y KG“ ist ebenfalls eine Tochter der „Y & Co. KG“. Sie verwaltet für die meisten Tochterunternehmen der „Y & Co. KG“ treuhänderisch die Patentanmeldungen und Patente, wobei die Unternehmen wirtschaftlicher Eigentümer der Erfindungen bleiben. Die „X GmbH“ hat die Dienstleistung benutzt und dem Antragsteller für den Benutzungszeitraum (...) 2006 bis (...) 2010 unter Berücksichtigung eines Risikoabschlags von 75 % insgesamt (...) € Arbeitnehmererfindervergütung ausbezahlt. Der Vergütungsberechnung lag eine Umsatzstaffel zu Grunde. Die Patentanmeldung wurde bei dem Verkauf der „X GmbH“ an die „Z AG“ nicht mit übertragen und im Konzern der „Y & Co. KG“ in Folge des Verkaufs des Geschäftsfelds auch nicht mehr benutzt. Am (...) 2014 hat das DPMA einen Prüfungsbescheid erlassen, wonach eine Patenterteilung für die Dienstleistung nicht in Aussicht gestellt werden konnte. Die „C Y KG“ hat dem Antragsteller daraufhin die Übertragung der Patentanmeldung angeboten, wovon dieser jedoch keinen Gebrauch gemacht hat. Die Anmeldung ist daraufhin infolge der Nichtzahlung der 10. Jahresgebühr erloschen.

Das Arbeitsverhältnis des Antragstellers mit der „X GmbH“ endete zum 31. Mai 2006 in Folge eines Aufhebungsvertrags (...), der unter anderem eine Abgeltungsklausel über alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis enthielt. Ab 1. Juni 2006 war der Antragsteller bei der „U GmbH & Co.KG“, der heute als „U2 GmbH & Co.KG“ firmierenden Antragsgegnerin beschäftigt. Die „U2 GmbH & Co.KG“ ist ein Tochterunternehmen der „Y & Co. KG“ und ein international führender Anbieter industrieller (...)technik. Ausweislich seines Arbeitsvertrags vom 10. Mai 2006 wurde der Antragsteller als Projektleiter und Versuchingenieur in der Abteilung Forschung und Entwicklung eingesetzt. Seine vormalige i.V.-Befugnis wurde im Arbeitsvertrag zum 1. Juni aufgehoben wie auch das Nutzungsrecht für seinen Dienstwagen zum Jahresende (...).

Der Antragsteller begehrt nunmehr von der Antragsgegnerin die Nachzahlung des Risikoabschlags für den Benutzungszeitraum (...) 2006 bis (...) 2010 und weitere Vergütungszahlungen für den daran anschließenden Zeitraum. Er ist der Auffassung, sein Arbeitsplatz sei in Folge eines Teilbetriebsübergangs auf die Antragsgegnerin übergegangen, da er am 1. Juni 2006 im selben Büro weitergearbeitet habe. Deshalb sei die Antragsgegnerin auch in die Vergütungspflichten der „X GmbH“ eingetreten.

Die Antragsgegnerin geht davon aus, dass sie mangels Betriebsübergang nicht die richtige Anspruchsgegnerin für Vergütungsansprüche des Antragstellers ist. Sie hatte aber im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens gleichwohl als Zeichen des Entgegenkommens und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen abschließenden Pauschalbetrag in Höhe von

5.000 € brutto angeboten, falls der Antragsteller sich verpflichtet, im Zusammenhang mit der Diensterfindung keine weiteren Ansprüche gegenüber seiner Arbeitgeberin oder Dritten geltend zu machen. Darauf ist der Antragsteller jedoch nicht eingegangen (...)

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 Diensterfindung 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. Antragsgegnerin nicht Vergütungsschuldnerin

Die Antragsgegnerin des Schiedsstellenverfahrens ist nicht die Vergütungsschuldnerin für etwaige Vergütungsansprüche aus der streitgegenständlichen Diensterfindung. Unabhängig von der Frage, ob die Schiedsstelle nach § 28 ArbEG für die Entscheidung über das Vorliegen eines Betriebsübergang nach § 613 a BGB überhaupt zuständig ist, liegt nach Auffassung der Schiedsstelle im vorliegenden Fall jedenfalls unter keinem denkbaren Aspekt ein Betriebsübergang von der „X GmbH“ auf die „U GmbH & Co.KG“ („heute U2 GmbH & Co.KG“) vor.

Dem steht bereits die arbeitsvertragliche Situation entgegen. Die „U GmbH & Co.KG“ ist nämlich nicht aufgrund eines Rechtsgeschäfts mit der „X GmbH“ einseitig auf Seiten des Arbeitgebers in das Arbeitsverhältnis mit dem Antragsteller eingetreten. Vielmehr hat der Antragsteller selbst sein Arbeitsverhältnis mit der unverändert weiter bestehenden „X GmbH“ zum 31. Mai 2006 aufgelöst und ist mit der „U GmbH & Co.KG“ ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen. Hierbei hat sich anders als von ihm vorgetragen sehr wohl seine Tätigkeit verändert.

Bei der „X GmbH“, deren Geschäftsfeld die Herstellung (...) für Autos, darunter (...) umfasste, war der Antragsteller als Leiter Produktion in der Abteilung Produktion eingesetzt.

Hingegen war er bei der „U GmbH & Co.KG“ in einer völlig anderen Position, nämlich als Projektleiter und Versuchsingenieur in der Abteilung Forschung und Entwicklung eingesetzt, was sich auch im Verlust der i.V.-Befugnis und der Dienstwagenberechtigung niederschlug. Das vom Unternehmen und damit auch von ihm bearbeitete Geschäftsfeld betraf auch nicht (...) für Autos im Automobilzuliefermarkt, sondern die (...)technik für industrielle Anwendungen. Hier handelt es sich um völlig unterschiedliche Produkte für völlig unterschiedliche Märkte. Sollte der Antragsteller tatsächlich im gleichen Gebäude weitergearbeitet haben, steht das dieser Betrachtung nicht entgegen. Denn zum Zeitpunkt des Wechsels des Arbeitgebers Ende Mai / Anfang Juni 2006 gehörten beide Unternehmen noch zur „Y & Co. KG“. Ebenfalls mag sich die grundsätzliche Fachrichtung, mit der sich der Antragsteller beschäftigen musste, nämlich (...)technik, aus seiner subjektiven Sicht insofern wenig geändert haben, als er sich auf dem Gebiet der (...)technik für industrielle Anwendungen aufgrund seiner Vortätigkeit auf dem Gebiet der (...) für Autos möglicherweise bereits zu Hause gefühlt hat. Das ändert jedoch nichts daran, dass er bei einem neuen Arbeitgeber eine neue Aufgabe übernommen hat.

Auch im Übrigen muss es völlig außer Frage stehen, dass hier kein Betriebsübergang stattgefunden hat. Ein solcher Betriebsübergang wäre der Übergang einer ihre Identität bewahrenden wirtschaftlichen Einheit im Sinne einer organisierten Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit. Entscheidend ist, dass durch eine (Teil-)Übertragung eines technisch und organisatorisch eigenständiger Betrieb(steil)s eine im Wesentlichen unveränderte Fortführung der bisher in dieser abgrenzbaren Einheit geleisteten Tätigkeit und damit auch die unverändert weitere Auswertung der Dienstleistung möglich ist. Das würde im vorliegenden Fall voraussetzen, dass die Antragsgegnerin das oder Teile des Geschäftsfelds der (...) für Autos weitergeführt hätte. Tatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall. Vielmehr hat die „X GmbH“ ihre Geschäftstätigkeit wohl im Wesentlichen unverändert bis zu ihrem Verkauf an die „Z AG“ zum 1. Januar 2011 weitergeführt. Erst in diesem Verkauf würde ein Betriebsübergang liegen, allerdings von der „X GmbH“ zur „Z AG“. Zu diesem Zeitpunkt war der Antragsteller jedoch schon längst nicht mehr bei der „X GmbH“ beschäftigt.

3. Kein weiterer Vergütungsanspruch gegen die „X GmbH“

Der Antragsteller hat im Übrigen auch keinen über die bereits bezahlten (...) € hinausgehenden Vergütungsanspruch gegen die „X GmbH“ respektive Rechtsnachfolgerin.

Die „X GmbH“ hat dem Antragsteller unstreitig den Benutzungszeitraum vom (...) 2006 bis zum (...) 2010, also bis zu ihrem Verkauf an die „Z AG“, vergütet. Zwar hat die „X GmbH“

hierbei einen Risikoabschlag von 75 % einbehalten. Dieser war jedoch gerechtfertigt und in Ermangelung einer Patenterteilung kommt im vorliegenden Fall dessen Nachzahlung nicht in Betracht.

Wenn ein Arbeitgeber eine Dienstfindung zum Patent angemeldet hat und die technische Lehre der Dienstfindung benutzt, aber noch kein Patent erteilt wurde, hat der Arbeitnehmer nämlich nur einen vorläufigen Vergütungsanspruch.

Hintergrund ist, dass Patentanmeldungen in der Regel zwar wirtschaftlich werthaltiger als gänzlich ungeschützte Erfindungen sind, da sie einen ersten Anhaltspunkt über zukünftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien bieten, andererseits aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert aufweisen¹. Daher würde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung, wenn diese zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent erteilt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der endgültigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hätte. Der freie Erfinder würde aber gleichwohl keine Gegenleistungen von seinem Vertragspartner erreichen können, die seiner Ausschließlichkeitsstellung bei einem erteilten Patent entsprächen.

Dementsprechend kann auch der Arbeitnehmererfinder mit dem Empfang einer Vergütung zwar nicht bis zum Abschluss des Erteilungsverfahrens vertröstet werden, um ihn dann im Fall einer Versagung des Patents völlig leer ausgehen zu lassen. Deshalb besteht ein vorläufiger auch bei Patentversagung nicht der Rückforderung unterliegender Vergütungsanspruch. Der vorläufige Vergütungsanspruch weicht aber in der Höhe entsprechend dem Risiko der Patentversagung von dem Vergütungsanspruch bei einem erteilten und benutzten Patent ab². Diese Abweichung findet ihren Ausdruck im Risikoabschlag. Der Arbeitnehmer wird hierdurch nicht benachteiligt, sondern wie aufgezeigt einem freien Erfinder diesbezüglich gleichgestellt.

Überdies wird der Risikoabschlag bei Patenterteilung nachgezahlt. Ist die Dienstfindung aber nicht schutzfähig, verbleibt es mangels entsprechender durch die Dienstfindung vermittelter Monopolstellung am Markt bei der vorläufig gezahlten Vergütung.

Im vorliegenden Fall wurde das Schutzrecht ausweislich des online öffentlich zugänglichen DPMA-Registers nicht erteilt. Daher kommt auch keine Nachzahlung in Betracht.

¹ LG München I vom 14.03.2008 – Az.: 14HK O 8038/06.

² BGH vom 30. März 1971 – Az.: X ZR 8/68 – Gleichrichter – juris.

Dass der gewählte Risikoabschlag auch der Höhe nach gerechtfertigt war, hat im eindeutigen Ergebnis des Prüfungsbescheids seine Bestätigung gefunden.

4. Kein Vergütungsanspruch gegen die „Z AG“

Der Antragsteller hat weiterhin auch keinen Vergütungsanspruch für etwaige, hier aber bestrittene Nutzungshandlungen ab dem 1. Januar 2011 durch die „Z AG“, da die Dienstfindung nicht Gegenstand des Unternehmensverkaufs war, sondern bei der „Y & Co.KG“ verblieben ist.

5. Kein Vergütungsanspruch gegen die „Y & Co.KG“

Ebenso hat der Antragsteller keinen Vergütungsanspruch gegen die „Y & Co. KG“, da diese die Dienstfindung weder verkauft noch nach dem 1. Januar 2011 benutzt hat.

Ihr ist damit aus der Dienstfindung kein tatsächlicher geldwerter Vorteil zugeflossen. Der Dienstfindung kommt somit auch kein weiterer Erfindungswert mehr zu, der einen Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG rechtfertigen könnte³ (...)

³ BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.