



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	04.06.2019	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 02/18
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Verkauf eines Schutzrechtsportfolios; Bereinigung des Bruttoerlöses auf den schutzrechtsbezogenen Erlös; Umrechnungsfaktor		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Umfasst ein Kaufvertrag über die reine Schutzrechtsübertragung hinaus auch Gegenstände wie „Intellectual property rights“, „Know-How“, „Details of all potential customers“ und „All rights relating to the sold assets“, und hat der Erwerber mit dem Kauf das Ziel verfolgt, anstelle des Verkäufers die Kundenbetreuung fortführen zu können, dann sind nicht nur die Schutzrechte Kaufgegenstand und für das Erreichen des mit dem Kauf verfolgten Zwecks essentiell, weshalb ein nicht unerheblicher Anteil am Kaufpreis auf diese Positionen und nicht auf die Schutzrechtspositionen entfällt.
2. Der Marktwert von verkauftem Know-how besteht nicht in den Kosten, die dessen Entstehung verursacht hat, sondern in dem Wert, den der Erwerber des Know-hows darin gesehen hat und deshalb dafür bezahlt hat.
3. Geht es bei einem Portfolio-Verkauf um die nahtlose Fortsetzung des ursprünglich von dem Verkäufer betriebenen Geschäftsmodells, wofür vom Käufer neben den reinen Patenten in erheblichem Maße Know-how und andere Positionen benötigt und deshalb Vertragsgegenstand werden, bleibt die Höhe der erfindungsbezogenen Abzugsfaktoren aber dennoch unklar, hält es die Schiedsstelle für sachgerecht, dass der Erfindungswert mit einem pauschalen Umrechnungsfaktor von 16 % auf den Bruttokaufpreis geschätzt wird.

Begründung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Sachverhalt

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin bis zum 30. Juni 2017 als Verfahrensingénieur beschäftigt und ist Miterfinder der Diensterfindungen mit den internen Aktenzeichen X1, X2 und X3.

Die Diensterfindungen sind Grundlage des von der Antragsgegnerin entwickelten Produkts (...), das sie von 2007 bis 2016 erfolgreich vermarktet hat. Diesbezüglich ist die Erfindervergütung einvernehmlich abgerechnet.

Im Jahr 2016 hat die Antragsgegnerin das Produkt (...) einschließlich aller Schutzrechte an die Firma (...) zu einem Preis von 9.000.000 € verkauft. Streitig ist der daraus resultierende Erfindungswert.

Die Antragsgegnerin hatte den Erfindungswert dieses Verkaufs zunächst dadurch ermittelt, dass sie einen Know-how-Anteil von 50 % in Abzug gebracht und sodann auf die verbleibenden 4.500.000 € einen Umrechnungsfaktor von 30 % angewandt hat. Von einer Bereinigung des Bruttoertrags von 9.000.000 € auf den Nettoertrag hatte die Antragsgegnerin im Hinblick darauf, dass ihr die genauen abzugsfähigen Kosten nicht bekannt waren, abgesehen.

Der Antragsteller ist dem entgegengetreten. Mit Schreiben vom 28.09.2017 hatte er der Antragsgegnerin mitgeteilt, dass die abzugsfähigen Kosten aufgrund von ihm bekannten Projektbudgetierungen ermittelbar und wie folgt zu beziffern seien:

- Entwicklungskosten nach Fertigstellung: 400.000 €
- Kosten für die Herbeiführung der Betriebs-/Lizenzreife: 500.000 €
- Kosten der Schutzrechtserlangung: 200.000 €
- in Zusammenhang mit dem Verkauf stehende Aufwendungen: 300.000 €
- anteilige erfindungsbezogene Gemeinkosten: 600.000 €

Somit sei der Bruttoertrag von 9.000.000 € auf einen Nettoertrag von 7.000.000 € zu bereinigen und der Erfindungswert mit einem Umrechnungsfaktor von 40 % zu ermitteln. Know-how hätte nur eine sehr geringfügige Rolle gespielt und sei allenfalls mit 10 % anzusetzen.

Die Antragsgegnerin hat diesen Vortrag aufgegriffen, streitig geblieben ist jedoch die Größenordnung des Know-how-Anteils.

Der Antragsteller hat im Schiedsstellenverfahren vorgetragen, dass verschiedenen im Kaufvertrag als Know-how bezeichneten Positionen Kosten für deren Erarbeitung zugeordnet werden könnten. Denn er habe das Geschäft mit (...) aufgebaut und es 10 Jahre lang bis zum Verkauf geleitet. Alle Aufwendungen für die Entwicklung des (...), der Herbeiführung der Betriebs- und Lizenzreife, der technischen Lösungen, der Produktvermarktung etc. seien als interne Projekte aufgesetzt, im Management genehmigt und in SAP buchmäßig erfasst worden. Insgesamt hätten die Kosten für die Entwicklung des Know-how folglich rund 1.200.000 € betragen, weshalb zuzüglich von Gemeinkosten und einer Marge 2.000.000 € des Kaufpreises auf Know-how entfielen.

Der Antragsteller hatte in diesem Zusammenhang insbesondere ausgeführt, dass der Erwerber von (...) mit dem Kauf das Ziel verfolgt habe, anstelle der Antragsgegnerin die Kundenbetreuung fortführen zu können. Deshalb seien im Rahmen des Know-how verschiedene Dokumente betreffend Inbetriebnahme und Betriebserfahrungen Vertragsgegenstand des Kaufvertrags gewesen. Diese hätten jedoch keine oder nur in geringem Umfang Kosten verursacht, da diese im Rahmen von Kundenaufträgen entstanden seien, und würden deshalb eher ein Abfallprodukt darstellen und somit von keiner Budgetierung erfasst.

Gegenstand des (...) - Kaufvertrags waren unstreitig folgende Positionen:

- Intellectual property rights
- Know-How
- Details of all potential customers
- All rights relating to the sold assets

(...)

III. Wertung der Schiedsstelle

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergütungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an den Diensterfindungen nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Höhe des Vergütungsanspruchs ist gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindungen und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindungen abhängig. Hieraus ergeben sich für die Bemessung der Vergütungshöhe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (auf Miterfinderanteile aufzuteilen) und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das Produkt aus tatsächlich erzieltm Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

Die streitgegenständlichen Patente sind Grundlage des Produkts (...), das die Antragsgegnerin entwickelt, zunächst selbst vermarktet und zuletzt im Jahr 2016 einschließlich der Patente verkauft hat. Streitig im vorliegenden Fall ist die Höhe des aus diesem Verkauf resultierenden Erfindungswerts.

Der Antragsgegnerin ist ein Kaufpreis von 9.000.000 € zugeflossen. Dieser Kaufpreis stellt jedoch lediglich den Bruttoertrag des Geschäfts dar. Welcher Erfindungswert den Diensterfindungen bezogen auf diesen Kaufpreis zukommt, muss erst noch gesondert abgeschätzt werden.

Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die abzuziehen sind, wodurch sich zunächst der Nettoertrag ergibt.

Das gilt auch im vorliegenden Fall. Denn unstrittig zwischen den Beteiligten gab es Kosten und Aufwendungen, welche die Antragsgegnerin mangels exakter Kenntnis zwar zunächst nicht abgezogen hatte, die der Antragsteller als langjähriger Leiter des (...)Geschäfts aber auf 2.000.000 € bezifferte, zusammengesetzt aus den Positionen

- Entwicklungskosten nach Fertigstellung: 400.000 €
- Kosten für die Herbeiführung der Betriebs-/Lizenzreife: 500.000 €
- Kosten der Schutzrechtserlangung: 200.000 €

- in Zusammenhang mit dem Verkauf stehende Aufwendungen: 300.000 €
- anteilige erfindungsbezogene Gemeinkosten: 600.000 €.

Weiterhin ist bei der Ermittlung des erfindungsbezogenen Nettoertrags zu überlegen, welcher Anteil am Ertrag tatsächlich auf den Verkauf der Schutzrechte entfallen ist und für welchen Anteil andere Positionen ursächlich waren. Denn selten werden Schutzrechte nur als solche verkauft. Vielmehr verfolgt der Erwerber konkreter Schutzrechte damit ganz bestimmte Absichten, die regelmäßig darin bestehen, ausgereifte Produkte oder Dienstleistungen auch tatsächlich am Markt anbieten zu können. Daher umfassen Kaufverträge meist mehr als die reine Schutzrechtsübertragung. So liegen die Dinge auch hier. Denn Gegenstand des (...) Kaufvertrags waren unstreitig folgende Positionen:

- Intellectual property rights
- Know-How
- Details of all potential customers
- All rights relating to the sold assets

Ausgangspunkt für die vorzunehmende Aufteilung des Kaufpreises sind deshalb die die Aushandlung des Kaufvertrags tragenden Wertvorstellungen der Kaufvertragsparteien. Denn diese zeigen real auf, welchen Wert die an den Verhandlungen beteiligten Marktteilnehmer den Schutzrechten als solchen zugemessen haben.

Vorliegend hat der Erwerber von (...) mit dem Kauf das Ziel verfolgt, anstelle der Antragsgegnerin die Kundenbetreuung fortführen zu können. Dazu benötigte sie aber nicht nur die Schutzrechte, weshalb „Know-how“, „Details of all potential customers“ und „All rights relating to the sold assets“ ebenfalls Kaufgegenstand waren. Diese Punkte sind für das Erreichen des mit dem Kauf verfolgten Zwecks essentiell, weshalb ein nicht unerheblicher Anteil am Kaufpreis auf diese Positionen und nicht auf die Schutzrechtspositionen entfällt.

Nach Auffassung der Schiedsstelle begeht der Antragsteller hier einen Denkfehler, wenn er versucht, den Know-how-Anteil mittels der für die Entstehung des Know-hows entstan-

denen budgetierten und im SAP-System erfassten Kosten zu ermitteln. Denn der Marktwert des Know-hows besteht nicht in den Kosten, die dessen Entstehung verursacht hat, sondern in dem Wert, den der Erwerber des Know-hows darin gesehen hat und deshalb dafür bezahlt hat. Besonders deutlich wird das am Beispiel der Dokumente, die die Inbetriebnahme und Betriebserfahrungen betreffen. Diese haben zwar keine oder nur in geringem Umfang Kosten verursacht. Da sie aber im Rahmen von Kundenaufträgen und Betriebserfahrungen entstanden sind, sind sie für die Fortführung des Geschäfts der Antragsgegnerin durch die Erwerberin von (...) von ganz besonderem Interesse. Die Antragsgegnerin hat mithin in ganz erheblichem Maße neben den reinen Schutzrechtspositionen in ihrem Eigentum stehendes innerbetriebliches Wissen verkauft. Das ist bei der Ermittlung des Nettoertrags in weitaus höherem Maße als vom Antragsteller zugestanden zu berücksichtigen. Denn ohne dieses Wissen wäre die unternehmerische Investition in den Kauf nicht sinnvoll, zumindest aber mit einem unnötigen Risiko behaftet.

Ist einmal geklärt, welcher Kaufpreisanteil den Patententen als solchen zugeordnet werden kann, ist in einem weiteren Schritt dem Unternehmenswagnis bei der Abschätzung des Erfindungswerts Rechnung zu tragen. Das geschieht dadurch, dass ein beträchtlicher Teil des auf die Schutzrechte entfallenden Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben muss, weshalb lediglich 20 % bis 50 %, im Mittel 40 % des Nettoertrags als Erfindungswert anzusehen sind, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines persönlichen Anteilsfaktors partizipieren soll.

Angewandt auf den vorliegenden Fall bedeutet das, dass eine Aufteilung des um Kosten und Aufwendungen bereinigten Kaufpreises auf die reinen Schutzrechte und die übrigen Vertragsgegenstände im Verhältnis 50:50 nach Auffassung der Schiedsstelle nicht zu be-
anstanden ist. Denn der Käuferin ging es erkennbar darum, die Geschäftstätigkeit der Antragsgegnerin nahtlos fortzuführen.

Im vorliegenden Fall hatte die Antragsgegnerin im Hinblick darauf, dass ihr die genauen abzugsfähigen Kosten nicht bekannt waren, zunächst von deren konkretem Abzug abgesehen, hat aber in der Folge die vom Antragsteller aufgestellten Positionen übernommen. Allerdings hat der Antragsteller im Laufe des Schiedsstellenverfahren diese Positionen teilweise wieder anderweitig, nämlich dem Know-how zugeordnet. Zu guter Letzt hat

dann der Antragsteller selbst darauf hingewiesen, dass die Schiedsstelle darauf achten möge, dass bei ihren Überlegungen zur Höhe des Know-how-Anteils keine Vermischung mit erfindungsbezogenen Abzugsfaktoren erfolge. Somit ist die zeitweilig unstrittig erscheinende Frage der abzugsfähigen Kosten am Ende des Schiedsstellenverfahrens wieder unklar.

In einem solchen Fall besteht ausnahmsweise alternativ die Möglichkeit, die Bereinigung des Bruttoertrags auf den Nettoertrag einschließlich der Bereinigung um erfindungsneutrale Positionen wie z.B. Know-how und den Abzug des Unternehmensgewinns pauschal in einem Schritt vorzunehmen, indem 16 % bis 40 %, im Mittel 25 % des Bruttoertrags als Erfindungswert angesehen werden.

So hat die Schiedsstelle kürzlich in einem Einigungsvorschlag¹ einen pauschalen Umrechnungsfaktor von 35 % vorgeschlagen. In diesem Fall ging es jedoch um die Übertragung eines Portfolios, das standard-essentielle Patente beinhaltet, die dem Erwerber vor allem Handlungsfreiheit verschaffen sollten, weshalb „Know-how“ keine oder bestenfalls eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat.

Das ist aber mit der hier gegebenen Situation überhaupt nicht vergleichbar, denn vorliegend geht es um die nahtlose Fortsetzung des ursprünglich von der Antragsgegnerin betriebenen Geschäftsmodells, wofür neben den reinen Patenten in erheblichem Maße Know-how und andere Positionen benötigt und deshalb Vertragsgegenstand wurden. Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass der Erfindungswert mit einem pauschalen Umrechnungsfaktor von 16 % auf den Bruttoertrag von 9.000.000 € sachgerecht abgeschätzt wird.

¹ Arb.Erf. 39/17 vom 11.12.2018.