



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	07.07.2023	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 40/21
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Erfindungsvergütung aus einem gemischten Kaufvertrag; mehrere Vertragsparteien auf Verkäuferseite aufgrund Konzernstruktur; ext- rem niedriger Anteil der Patente am Gesamtkaufpreis		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Wird ein Betriebsteil auf Seiten des Verkäufers durch zwei Konzernunternehmen veräußert, kann die Zahlung eines auffällig niedrigen Preises für IP an einen der beiden Verkäufer zumindest dann ein Indiz dafür sein, dass dieser ausgewiesene Preis lediglich eine der Konzernstruktur geschuldete Zahlungsmodalität darstellt, wenn sich ein großer Teil des Vertrags detailliert dem IP widmet.
2. Ist aus dem Gesamtkaufpreis deshalb fiktiv ein Anteil für IP abzuleiten, muss aus dem Gesamtkaufpreis der Know-how-Anteil und der Anteil für andere „Assets“ herausgerechnet werden.
3. Dabei erscheint erfahrungsgemäß eine Aufteilung zwischen Know-how und IP in einem Verhältnis von ca. 35 % für Know-how und ca. 65 % für IP sachgerecht, wenn der Vertragspartner vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte interessiert ist. Andernfalls überwiegt in der Regel der Know-how-Anteil.
4. Wurden mehrere Schutzrechtspositionen verkauft, hängt deren Anteil am für IP angenommen Kaufpreis von einer wirtschaftlichen Betrachtung aus Sicht des Erwerbers ab. Im Regelfall wird dieser vorrangig für benutzte Schutzrechtspositionen bezahlen.

5. Aufgrund der durch Art. 2 Abs. 1, 12, 14 GG geschützten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit obliegt ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung, ob und wie er ins unternehmerische Risiko geht. Er muss deshalb im Rahmen der Verwertung von Schutzrechten nicht direkten Wettbewerbern zu strategischen Vorteilen verhelfen. Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsvergütung, sondern lediglich den Anspruch, an tatsächlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden.

Begründung:

(...)

Streitgegenstand im vorliegenden Fall ist die Frage, welcher Kaufpreis der Ermittlung des Erfindungswerts für sechs Patentfamilien, die zu den Schutzrechtspositionen

- „A“
- „B“
- „C“
- „D“
- „E“
- „F“

gehören, zu Grunde gelegt wird.

Die Positionen waren Gegenstand einer „Kauf- und Übertragungsvereinbarung“ (...) mit den Parteien „X“ („Seller 1“) / „Y“ („Seller 2“) und „Z“ („Purchaser“) aus dem Jahr 2020.

Das Gesamtvolumen des Vertrags betrug 1.000.000 €.

Nach dem Vertrag sollten davon entfallen

- 600.000 € auf „Sold Assets“
- 399.000 € auf „Know-How“

die an den „Seller 1“ zu entrichten waren.

1.000 € waren als „IP Purchase Price“ an den „Seller 2“ zu entrichten.

Auslöser des erfinderrechtlichen Streits war das Verhältnis des „IP Purchase Price“ zum Gesamtvolumen des Vertrags.

Bei einer Bewertung dieser Frage durch die Schiedsstelle kann nach Auffassung der Schiedsstelle der für „Sold Assets“ angesetzte Betrag von 600.000 € außer Betracht bleiben. Denn Anhaltspunkte, die dafür sprächen, dass diese Position nicht angemessen gewesen sein könnte, sind im Schiedsstellenverfahren nicht zu Tage getreten.

Somit bleibt die Frage, ob die Aufteilung der verbleibenden 400.000 € auf 399.000 € für „Know-How“ und auf 1.000 € „IP Purchase Price“ für sechs Patentfamilien und 3 Marken so erfolgt ist, dass von einer unter Marktbedingungen zustande gekommenen Aufteilung auszugehen ist.

Nach Durchsicht des Vertrags hat die Schiedsstelle Zweifel, ob diese Aufteilung tatsächlich in Ansehung des IP-Werts erfolgt ist, bzw. ob eine Aufsplittung zwischen „Know-How“ und „IP“ nicht anders oder vielmehr voraussichtlich gar nicht erfolgt wäre, wäre auf Seiten des Verkäufers der „Seller 1“ auch formal Inhaber der wohl aus seiner Entwicklungstätigkeit hervorgegangenen Patente gewesen und nicht das weitere Konzernunternehmen „Seller 2“.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich ein großer Teil des Vertrags detailliert der IP widmet, hält die Schiedsstelle die Annahme für belastbar, dass die Vertragsparteien der IP tatsächlich einen Wert zugemessen haben, der deutlich über einem Anteil von 0,25 % von 400.000 € hinausgegangen ist und dass es sich bei der Zahlungsverpflichtung des „Purchasers“ in Höhe von lediglich 1.000 € an das die Patentrechte haltende Konzernunternehmen „Seller 2“ um eine Vertragsabwicklungsmodalität gehandelt hat, deren Grund in der Konzernkonstellation zu suchen ist.

Das zu Grunde legend erscheint es sachgerecht, zum Zwecke der Erfindungsvergütung eine von der tatsächlichen Vertragsgestaltung abweichende fiktive Aufteilung der 400.000 € auf Know-how und IP vorzunehmen.

Letztlich war der streitgegenständliche Vertrag darauf gerichtet, einen erfolgreichen Weiterbetrieb zu gewährleisten. In solchen Fällen rechnet die Schiedsstelle den nicht schutzrechtsbezogenen Anteil am Gesamtpreis in einer Größenordnung von 30 % - 80 % heraus, wobei in der Literatur davon ausgegangen wird, dass im Schnitt von 35 % nicht schutzrechtsbezogenem Know-how auszugehen sei, wenn der Vertragspartner vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte für die Schutzrechte interessiert sei.

Letzteres ist vorliegend jedoch in Ansehung des Gesamtvertrags erkennbar nicht gegeben. Der Schiedsstelle erscheint es daher sachgerecht, der gesamten IP fiktiv einen Anteil von 35 %, (Know-how-Anteil 65 %), mithin einen Betrag von 140.000 € zuzuweisen, wobei die Schiedsstelle den drei Wortmarken vorliegend keine besondere Bedeutung zumisst. Denn wenige Jahre nach Verkauf liefert eine „Google“-Recherche dazu keine nennenswerten Ergebnisse und es ist auch nicht ersichtlich, dass dies zum Zeitpunkt des Verkaufs anders gewesen sein könnte. Denn das Internet vergisst nichts. Deshalb können die 140.000 € vollumfänglich für die sechs Patentfamilien angesetzt werden.

Da es sich dabei sowohl um benutzte wie auch um nicht benutzte Patentfamilien handelt, erscheint eine gleichwertige Aufteilung der 140.000 € jedoch nicht sachgerecht. Anknüpfungspunkt bei der Aufteilung des Erfindungswerts auf die einzelnen Schutzrechte muss vielmehr eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Erwerbers sein. Denn dieser wird vorrangig für die Schutzrechte bezahlen, die er für die Fortsetzung des Betriebs tatsächlich benötigt. Die übrigen wird er als „add on“ gerne mitnehmen, ihnen aber keinen besonderen wirtschaftlichen Wert einräumen, für den er bereit wäre, größere Zahlungen zu leisten, außer, er hat die begründete Erwartung auf einen zukünftigen Nutzen. Die Schiedsstelle schlägt deshalb vor, die Schutzrechte zunächst in zwei Gruppen einzuteilen, nämlich die für die Fortführung des Betriebs erforderlichen, also die beiden benutzten und die für die Fortführung des Betriebs nicht erforderlichen, also die vier nicht benutzten.

Unterstellt, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs den unbenutzten Diensterfindungen die begründete Hoffnung auf einen zukünftigen Nutzen zugemessen wurde, wofür gegebenenfalls die langen Restlaufzeiten als Indiz gelten könnten, erscheint es sachgerecht, eine Aufteilung im Verhältnis 80:20 vorzunehmen. Den für den Betrieb erforderlichen Schutzrechtspositionen wird somit ein Anteil von 80 % zugebilligt, während den nicht erforderlichen Schutzrechtspositionen ein Anteil von 20 % verbleibt. Innerhalb der beiden Gruppen kann dann im vorliegenden Fall eine paritätische Aufteilung vorgenommen werden.

Im Ergebnis schlägt die Schiedsstelle somit folgende Kaufpreisaufteilung vor:

- jeweils 56.000 € für die beiden benutzten Schutzrechtsfamilien
- jeweils 7.000 € für die vier unbenutzten Schutzrechtsfamilien.

Die Antragsteller hatten im Übrigen eingewandt, dass die Antragsgegnerin kein Interesse an einem Verkauf an konkurrierende Unternehmen gehabt hätte, obgleich sich so möglicherweise ein höherer Kaufpreis hätte erzielen lassen können. Auch hätte sie davon abgesehen, die Schutzrechte den Erfindern zum Erwerb anzubieten.

Eine erhöhte oder zusätzliche Erfindungsvergütung resultiert aus dieser Argumentation jedoch nicht.

Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.¹

Daraus folgt, dass ausschließlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob und wie er ins unternehmerische Risiko geht. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermögenswerte und damit sein Eigentum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht wie vom Arbeitnehmer gewünscht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch nicht vertretbar war, mit einer Diensterfindung verbundene potentielle Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass die Überlegungen eines Arbeitgebers hinsichtlich der gewählten Verwertung aus ex-ante-Sicht absolut unbegründet waren und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprochen haben. Dem Arbeitgeber muss seine Entscheidung also vorgeworfen werden können, weil er eine völlig risikolose Verwertung ausgeschlagen hat. Es liegt deshalb auf der Hand, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Verwertung nicht direkten Wettbewerbern zu strategischen Vorteilen verhelfen muss. Denn der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsvergütung. Dem steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat lediglich einen Anspruch, an tatsächlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden. Im Übrigen hat ein Arbeitnehmer nur im Rahmen des § 16 ArbEG Anspruch auf Übertragung einer Schutzrechtsposition, der vorliegend aber nicht einschlägig war.

1 BAG vom 26.09.2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 – Az.: 2 AZR 673/11