Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	**Quelle:**	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	26.02.2024	**Aktenzeichen:**	Arb.Erf. 22/22
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	**Publikationsform:**	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Vergütungsgegenstand und Vergütungsschuldner, wenn der Arbeitnehmer bei einer Abspaltung den Betriebsübergang nicht mitgemacht hat		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Erfolgt eine Verschmelzung oder Spaltung nach dem Umwandlungsgesetz, geht das Vermögen des übertragenden Rechtsträgers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge einschließlich der damit verbundenen Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger über.

2. Waren auf Diensterfindungen beruhende Schutzrechtspositionen Gegenstand der Gesamtrechtsnachfolge, zählen zu diesen Verbindlichkeiten auch die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers.

3. Hinsichtlich solcher Diensterfindungen ist der Arbeitnehmer daher vom übernehmenden Rechtsträger an von ihm realisierten Erfindungswerten nach § 9 ArbEG zu beteiligen.

4. Es steht Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedoch frei, anlässlich einer solchen Unternehmensumstrukturierung einvernehmlich Regelungen zu vereinbaren, mit denen der Anspruch auf Erfindungsvergütung abschließend erfüllt wird.

Begründung:

(…)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergütung von zwei seit (…) benutzten Diensterfindungen, die (…) betreffen:

(…)

5. Vergütungsschuldner und Vergütungsgegenstand

Die Arbeitgeberin beabsichtigt, im Hinblick auf eine zum (…) erfolgte Umstrukturierung alle Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt auf Grundlage der Lizenzanalogie für die Eigennutzung zu vergüten, sodann aber die Arbeitnehmer „A“ und „B“ abschließend auf Grundlage eines fiktiven Kaufpreises für die streitgegenständlichen Patente zu vergüten, dahingegen hinsichtlich der Arbeitnehmer „C“ und „D“ im Hinblick auf einen Betriebsübergang nach 613 a BGB dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzungsvergütung von der „X – GmbH“ weitergewährt wird.

Die Arbeitnehmer „A“ und „B“ waren mit dieser Vorgehensweise grundsätzlich einverstanden. Streitig sind allerdings die der fiktiven Kaufpreisermittlung zu Grunde zu legenden Faktoren.

Die Schiedsstelle ist gleichwohl der Auffassung, dass alle Arbeitnehmer ab dem (…) von der „X – GmbH“ aus der laufenden Nutzung heraus zu vergüten sind und hat den Einigungsvorschlag im Hinblick auf die von der Arbeitgeberin gegebene Zusicherung, dass der Einigungsvorschlag bei Annahme auch von der nicht am Verfahren beteiligten „X – GmbH“ angewendet werden wird, dementsprechend gefasst.

Die Schiedsstelle weicht mit diesem Vorschlag im Hinblick darauf, dass die Arbeitnehmer „A“ und „B“ nicht anwaltlich beraten sind und mit dem Vorschlag der Schiedsstelle im Endergebnis bessergestellt werden, vom Begehr der Arbeitnehmer „A“ und „B“ ab. Im Übrigen sind die streitigen Punkte zur Ermittlung des fiktiven Kaufpreises mit dieser Lösung nicht mehr vergütungsrelevant.

Diesem Vorschlag der Schiedsstelle liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

Der Beteiligungsanspruch des Arbeitnehmers am Erfindungswert besteht nach § 26 ArbEG einerseits auch dann weiter, wenn keine arbeitsvertraglichen Beziehungen mehr

bestehen, andererseits ist nach § 9 Abs. 1 ArbEG der gesetzliche Schuldner des Vergütungsanspruchs nur der Arbeitgeber.

Deshalb wird bei einem Verkauf des Patents der Schuldner der Erfindungsvergütung nicht ausgetauscht, sondern der Arbeitnehmer wird abschließend aus dem Kaufpreis als letztmaligem Zufluss von vermögenswerten Vorteilen an den Arbeitgeber aus der Diensterfindung vergütet.

Eine Ausnahme von dieser Regel besteht dann, wenn das Arbeitsrecht gesetzlich einen davon abweichenden Schuldneraustausch anordnet. Im Falle eines Betriebsübergangs tritt der Erwerber des Patents deshalb aufgrund eines gesetzlich angeordneten Schuldnerwechsels als neuer Arbeitgeber des Erfinders gemäß § 613 a BGB (analog[1]) in die Vergütungspflicht des Veräußerers ein.

Liegt kein Betriebsübergang vor, entscheidet sich die Frage, ob ein Arbeitnehmer abschließend an einem (gegebenenfalls fiktiv zu ermittelnden) Erlös des Arbeitgebers oder fortlaufend an nutzungsbedingten Vorteilen zu beteiligen ist, an der Frage, wie sich der Inhaberwechsel am Patent, hier namentlich der Übergang von der Arbeitgeberin auf die „X – GmbH“ vollzogen hat bzw. ob sich dieser als Verkauf des Schutzrechts darstellt.

Hier sind folgende denkbare Konstellationen zu unterscheiden:

- **„Asset-Deal“**

  Erfolgt der Inhaberwechsel durch eine Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter in Form eines Verkaufs einer einzelnen Schutzrechtsposition oder eines ganzen Schutzrechtsportfolios, ist der ausgeschiedene Arbeitnehmer abschließend am Verkaufserlös des Patents zu beteiligen. Das gilt auch dann, wenn der Verkauf Gegenstand eines Unternehmensverkaufs im Wege der Singularsukzession ist, d.h. wenn die Wirtschaftsgüter (Assets) wie Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Patente etc. zum Zwecke des Unternehmensverkaufs einzeln transferiert werden.

1 Einigungsvorschlag vom 08.12.2016 – Arb.Erf. 14/13, abrufbar unter www.dpma.de

- **„Share-Deal“:**

  Werden keine einzelnen Wirtschaftsgüter veräußert, sondern erfolgt lediglich eine Übertragung der Unternehmensanteile („Shares“ - je nach Rechtsform: Aktien, Geschäftsanteile, Kapitalanteile), so hat das Unternehmen zwar einen neuen Eigentümer (oder gegebenenfalls mehrere), der im Ergebnis über seine Unternehmensanteile auch neuer Eigentümer der Patente des Unternehmens wird. Da das Unternehmen jedoch (gegebenenfalls zwar umfirmiert, aber dem Grunde nach aber selbst bei Formwechsel unverändert[2]) fortbesteht, hat rechtlich hinsichtlich des Patents kein Inhaberwechsel stattgefunden, der als Anknüpfungspunkt für einen Vergütungsanspruch dienen könnte[3]. Damit besteht der Vergütungsanspruch gegen das übertragene Unternehmen auch bei beendetem Arbeitsverhältnis fort und der ausgeschiedene Arbeitnehmer ist nicht auf Grundlage der Veräußerung der Unternehmensanteile abschließend zu vergüten, sondern weiterhin an Vorteilen aus Verwertungshandlungen des übertragenen Unternehmens zu beteiligen. Vergütungsschuldner ist bzw. bleibt das übertragene Unternehmen für vergangene und zukünftige Verwertungen.

- **Umwandlung auf Grundlage des Umwandlungsgesetzes**

  - Verschmelzung nach den §§ 2 ff. UmwG:

    Bei einer Verschmelzung werden verschiedene Rechtsträger miteinander mit der Folge vereint, dass nur noch einer der Rechtsträger fortbesteht (Verschmelzung zur Aufnahme) oder die bisherigen Rechtsträger erlöschen und ein neuer Rechtsträger entsteht (Verschmelzung zur Neugründung). Als Gegenleistung erhalten die ursprünglichen Anteilsinhaber Anteile des übernehmenden oder des neuen Rechtsträgers. Es erfolgt somit keine gesonderte Übertragung einzelner Vermögensgegenstände wie beim Asset-Deal, sondern das Vermögen der übertragenden Rechtsträger geht gemäß § 20 Nr. 1 UmwG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge einschließlich der Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger über.

2 vgl. §§ 190 ff. UmWG
3 vgl. auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 1 RNr. 114 – 2. Absatz

Zu diesen Verbindlichkeiten zählen damit auch die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders, weshalb der Vergütungsanspruch auch bei zum Zeitpunkt der Verschmelzung beendetem Arbeitsverhältnis gegen das aufnehmende Unternehmen fortbesteht und der ausgeschiedene Arbeitnehmer nicht anlässlich der Zuweisung der Unternehmensanteile am aufnehmenden oder neuen Rechtsträger abschließend zu vergüten ist, sondern weiterhin auch an zukünftigen Vorteilen aus Verwertungshandlungen des aufnehmenden oder neuen Unternehmens zu beteiligen ist. Vergütungsschuldner für vergangene und zukünftige Verwertungen ist dann das aufnehmende oder neue Unternehmen.

- <u>Spaltung nach den §§ 123 ff. UmwG:</u>

  (1) In Form der **Aufspaltung** - § 123 Abs. 1 UmwG:
  Das Vermögen eines Rechtsträgers wird unter dessen Auflösung auf bestehende oder dadurch neu gegründete Rechtsträger aufgespalten. Der bisherige Rechtsträger erlischt. Als Gegenleistung erhalten die Gesellschafter des erlöschenden Rechtsträgers Anteile an den aufnehmenden oder neu gegründeten Rechtsträgern.

  (2) In Form der **Abspaltung** - § 123 Abs. 2 UmwG:
  Ein Teil oder mehrere Teile des Vermögens eines Rechtsträgers wird bzw. werden auf bestehende oder dadurch neu gegründete Rechtsträger abgespalten. Der bisherige Rechtsträger bleibt weiterbestehen. Die Gesellschafter des bisherigen Rechtsträgers erhalten Anteile an den aufnehmenden oder neu gegründeten Rechtsträgern.

  (3) In Form der **Ausgliederung** - § 123 Abs. 3 UmwG:
  Ein Teil oder mehrere Teile des Vermögens eines Rechtsträgers wird bzw. werden auf bestehende oder dadurch neu gegründete Rechtsträger ausgegliedert. Der bisherige Rechtsträger bleibt weiterbestehen und erhält selbst die Anteile an den aufnehmenden oder neu gegründeten Rechtsträgern.

  Auch bei der Spaltung erfolgt mithin keine gesonderte Übertragung einzelner Vermögensgegenstände wie beim Asset-Deal, sondern das Vermögen des

übertragenden Rechtsträgers geht gemäß § 131 Nr. 1 UmwG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge einschließlich der Verbindlichkeiten auf die übernehmenden Rechtsträger über.

Zu diesen Verbindlichkeiten zählen somit auch die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders, weshalb der Vergütungsanspruch gegen das übernehmende Unternehmen fortbesteht und der Arbeitnehmer nicht anlässlich der vom Gesetz angeordneten Zuweisung der Unternehmensanteile abschließend zu vergüten ist, sondern weiterhin an Vorteilen aus Verwertungshandlungen des aufnehmenden oder neuen Unternehmens zu beteiligen ist. Vergütungsschuldner ist hinsichtlich solcher Verwertungshandlungen dann das aufnehmende oder neue Unternehmen.

Im hier zu entscheidenden Fall waren die streitgegenständlichen Patente offensichtlich, anderslautende Informationen sind der Schiedsstelle im Verfahren nicht bekannt geworden, Gegenstand des Vermögensanteils der Arbeitgeberin, der mit Spaltungs- und Übernahmevertrag vom (…) im Wege der Umwandlung durch Abspaltung zum (…) von der „X – GmbH“ übernommen wurde. Die Patente sind somit gemäß § 131 Nr. 1 UmwG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge einschließlich der dazugehörigen Verbindlichkeiten, wozu auch der Vergütungsanspruch der Arbeitnehmererfinder zählt, auf die „X – GmbH“ übergegangen.

(…)