



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	14.11.2023	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 23/21
<b>Dokumenttyp:</b>	Vorsitzenden- verfügung	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 ArbEG, § 26 ArbEG, UmWG		
<b>Stichwort:</b>	Vergütungsanspruch eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers bei Ab- spaltung „seines“ Geschäftsbereichs nach Umwandlungsgesetz, Pa- tent-Asset-Deal und Börsengang		

#### **Leitsätze (nicht amtlich):**

1. Bei einer Übertragung von Unternehmensanteilen im Rahmen eines „Share-Deals“ bleibt die Arbeitgeberbereitschaft des Unternehmens im Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG erhalten und das Beteiligungsrecht des Arbeitnehmers an Monopolvorteilen des Unternehmens besteht fort, auch wenn der Arbeitnehmer zuvor aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.
2. Bei einer 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. Waren auf Dienstleistungen beruhende Schutzrechtspositionen Gegenstand der Gesamtrechtsnachfolge, zählen zu diesen Verbindlichkeiten auch die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers, weshalb dann das aufnehmende/neue Unternehmen den Arbeitnehmer auch zukünftig an Vorteilen aus Verwertungshandlungen zu beteiligen hat, auch wenn der Arbeitnehmer bereits vor dem die Gesamtrechtsnachfolge auslösenden Ereignis aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.
3. Wird ein Patent des Arbeitgebers im Wege der Singularsukzession transferiert („Asset-Deal“), wird der Arbeitnehmer aus dem auf das Patent entfallenden Verkaufspreis abschließend vergütet.

Begründung:

(...)

Nachdem die Antragsgegnerin im Nachgang zur Vorsitzendenverfügung vom 14.06.2023 (...) Stellung genommen hatte, hat der Vorsitzende der Schiedsstelle zur Sachverhaltsaufklärung auch die nach Klärung der Verfahrensbeteiligten nicht mehr am Schiedsstellenverfahren beteiligte „Z-AG“ um Stellungnahme gebeten.

In der Folge steht für die Schiedsstelle nunmehr der folgende Sachverhalt fest:

Das Geschäftsfeld „B“ der „X-AG“ wurde zum August 2019 nach dem Umwandlungsgesetz ausgegliedert. Gesamtrechtsnachfolgerin ist die „Z-AG“. Die streitgegenständliche Schutzrechtsposition war als sogenanntes „Universalpatent“ jedoch nicht Gegenstand der Gesamtrechtsnachfolge.

Die „Z-AG“ hat die streitgegenständliche Schutzrechtsposition erst mit Patentverkaufs- und Übertragungsvertrag vom August 2020 im Vorfeld ihres Börsengangs käuflich unter Vergabe einer einfachen Rücklizenz von der Antragsgegnerin erworben. Die Schutzrechtsposition wurde zur Festlegung des Kaufpreises von einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft bewertet. Das Ergebnis der Bewertung und der bezahlte Kaufpreis sind der Schiedsstelle nicht bekannt.

In rechtlicher Hinsicht werden daher folgende Feststellungen absehbar Gegenstand eines Einigungsvorschlags sein:

Die streitgegenständliche Schutzrechtsposition war Gegenstand eines Asset-Deals. Bis zu diesem Asset Deal wurde die Schutzrechtsposition im Konzern der Antragsgegnerin genutzt. Nach diesem Asset-Deal gegebenenfalls erfolgende Nutzungen im Konzern der Antragsgegnerin erfolgen im Rahmen einer einfachen Lizenz, welche sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nach der Lebenserfahrung kaufpreismindernd ausgewirkt haben muss.

Daraus folgt, dass der Erfindungswert, an dem die Antragsteller im Rahmen ihres Miterfinderanteils und ihres Anteilsfaktors zu beteiligen sind, zum einen aus dem erhaltenden Kaufpreis und zum anderen aus der Nutzung im Konzern der Antragsgegnerin wie folgt resultiert:

- Der Erfindungswert aus dem Asset-Deal beziffert die Schiedsstelle auf 35 % des Bruttokaufpreises der Schutzrechtsposition.<sup>1</sup>
- Der Erfindungswert aus der unstreitigen Konzern-Eigennutzung bis August 2020 ist im Wege der Lizenzanalogie zu ermitteln.
- Der Erfindungswert aus einer denkbaren Nutzung der Antragsgegnerin ab September 2020 ist ebenfalls im Wege der Lizenzanalogie, jedoch mit der Maßgabe zu ermitteln, dass der hierbei anzusetzende Lizenzsatz aufgrund der Tatsache, dass die Antragsgegnerin nur noch über ein einfaches Nutzungsrecht verfügt, abzusenken ist.
- Hinsichtlich der Nutzungen der „Z-AG“ ab September 2020 sind weder die „Z-AG“ noch die Antragsgegnerin vergütungspflichtig.

Die Antragsteller haben gemäß § 242 BGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG einen Anspruch auf Offenlegung des Kaufpreises und auf Auskunft hinsichtlich der erfindungsgemäßen Umsätze im für die Abschätzung des Erfindungswerts relevanten Umfang.

Der Vorsitzende der Schiedsstelle ist der Auffassung, dass es der Antragsgegnerin nunmehr ein Leichtes sollte, den Antragstellern ein akzeptables Vergütungsangebot zu unterbreiten, mit dem das Schiedsstellenverfahren auch ohne einen formalen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle abgeschlossen werden kann.

Ausfertigungen dieser Hinweise erhalten die Antragsteller, die Antragsgegnerin und die „Z-AG“.

---

<sup>1</sup> vgl. Einigungsvorschlag vom 11.12.2018 – Arb.Erf. 30/17, abrufbar unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)