

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Broschüre 1/14

Mai 2014

Thema:

VERGÜTUNG FÜR ARBEITNEHMERERFINDUNGEN

Informationsbroschüre
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE
PARTNERSCHAFT
PATENTANWÄLTE**

Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz:

Unsere Kanzlei hält Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz. Wenn Sie in diesem Bereich einen Vortragsredner suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

STAATLICHE FÖRDERUNG FÜR KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Für die Anmeldung von Patenten gibt es für kleine und mittelständische Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Förderung. Mehr Information finden Sie zu diesem Thema auf www.patus.org unter Förderung.

Rechtsgrundlagen:

- Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
<http://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg>
- Richtlinien über die Bemessung der Vergütung
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_20071959_IIa4.htm

Liebe Leserin, lieber Leser,

etwa 90 % aller Erfindungen, die in Deutschland zum Patent angemeldet werden, stammen von Arbeitnehmern. Für die Erfindungen von Arbeitnehmern im privaten und öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten, die während des Arbeits- oder Dienstverhältnisses entstanden sind, gilt das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), dessen Bedeutung dementsprechend groß ist. Ein wichtiger Regelungspunkt des ArbEG ist die Inhaberschaft von Arbeitnehmererfindungen. Die Inhaberschaft hängt vor allem von deren wirksamen Inanspruchnahme ab. Das Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme wurde im Jahr 2009 grundlegend reformiert und ist Gegenstand unserer Informationsbroschüre 1/09. Ein weiterer wichtiger Regelungspunkt ist die Vergütung für Arbeitnehmererfindungen.

Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers stellt im Grundsatz kein Arbeitsentgelt dar, sondern einen Anspruch eigener Art als Ausgleich für die Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber schuldet eine Vergütung, weil er durch den Arbeitnehmer in die Lage versetzt wird, ein Monopol zu erwerben. Das ArbEG regelt, wie die Vereinbarung bzw. Festsetzung der Vergütung zustande kommt, wobei die Höhe der Vergütung angemessen sein muss. Die Angemessenheit wird in der Praxis meist anhand der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (RL) beurteilt. In der vorliegenden Informationsbroschüre erläutern wir die Grundlagen dieses in der betrieblichen Praxis wichtigen Themas.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent, Trademark,
and Design Attorney

VERGÜTUNG FÜR ARBEITNEHMERERFINDUNGEN

I. Bestehen des Vergütungsanspruchs

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf eine angemessene Vergütung entsteht gemäß § 9 I ArbEG mit der Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber und besteht unabhängig davon, ob die Erfindung zum Schutzrecht angemeldet wurde und ein Schutzrecht erteilt wurde. Da eine angemessene Vergütung geschuldet wird, können aber auch Verwertungshandlungen vor der Inanspruchnahme vergütungspflichtig sein. Die Vergütungsdauer erstreckt sich generell bis zum Ende der Laufzeit des Schutzrechts. Bei einem fehlenden Schutzrecht erstreckt sich der vergütungspflichtige Zeitraum auf die fiktive Laufzeit des Schutzrechts, wobei die Vergütungspflicht entfällt, wenn deren Erfüllung dadurch unzumutbar geworden ist, dass die Erfindung von Wettbewerbern berechtigterweise benutzt werden kann. Der Arbeitgeber schuldet die Vergütung auch dann, wenn Zweifel an der Schutzfähigkeit bestehen. Der Vergütungsanspruch entfällt erst dann für die Zukunft, wenn die Schutzunfähigkeit patentamtlich oder gerichtlich festgestellt worden ist. Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers, die bis zur Feststellung der Schutzunfähigkeit fällig geworden sind, bleiben jedoch bestehen. Ausnahmsweise kann eine Vergütungspflicht vor dem Wegfall des Schutzrechts entfallen, wenn der Arbeitgeber aufgrund wahrscheinlicher Schutzunfähigkeit keine wirtschaftlichen Vorteile mehr aus dem Schutzrecht ziehen kann. In Ausnahmefällen kann auch eine Fortzahlung der Vergütung nach Ablauf des Schutzrechts in Betracht kommen, wenn beispielsweise die bisherigen Vergütungszahlungen nicht angemessen waren. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Arbeitnehmers kann gemäß § 242 BGB einem Vergütungsanspruch entgegenstehen.

Vergütungsansprüche können gemäß § 22 ArbEG nicht im Voraus zuungunsten des Arbeitnehmererfinders abgedungen werden. Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber eine Rückzahlung eventuell dann verlangen, wenn eine Vergütungsvereinbarung oder -festsetzung unwirksam ist.

Für das Erlöschen und die Verjährung des Vergütungsanspruchs gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze, wobei für die Verjährung die Änderungen aufgrund des am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes zu beachten sind. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers kann außerdem verwirken, wenn der Arbeitgeber bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalls davon ausgehen kann, dass der Arbeitnehmer von dessen Geltendmachung absieht. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses kommt eine Verwirkung nur unter besonderen Umständen in Betracht. Eine Verwirkung kommt in der Regel während der Dauer des Arbeitsverhältnisses insbesondere dann nicht in Betracht, wenn über die Vergütung nicht gesprochen wurde oder diese nicht angeboten wurde.

II. Vereinbarung oder Festsetzung der Vergütung

Die Vergütungsvereinbarung unterliegt keiner Form und kann folglich auch formlos durch konkludentes Handeln entstehen. Gemäß § 12 I ArbEG soll die Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Erfindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Kommt eine Vergütungsvereinbarung nicht in einer angemessenen Frist zustande, muss der Arbeitgeber gemäß § 12 III S. 1 ArbEG die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform gegenüber dem Arbeitnehmer festsetzen und entsprechende Zahlungen leisten. Diese Frist beträgt regelmäßig drei Monate nach Benutzungsaufnahme der Erfindung. Wenn die Erfindung nicht genutzt wird, ist die Vergütung nach § 12 III S. 2 ArbEG spätestens drei Monate nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen. Alleine durch die nicht fristgerechte Erfüllung der Festsetzungspflicht gemäß § 12 III ArbEG gerät der Arbeitgeber jedoch noch nicht in Verzug, sondern erst durch eine Mahnung des Arbeitnehmers. Als Mahnung ist jede Aufforderung ausreichend, mit welcher der Arbeitnehmer eindeutig und bestimmt zum Ausdruck bringt, dass er eine geschuldete Leistung verlangt. Wenn der Arbeitgeber den Verzug zu vertreten hat, schuldet er dem Arbeitnehmer Schadenersatz gemäß § 280 I, II BGB und Verzugs-

zinsen nach § 288 BGB in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins im Sinne des § 247 BGB.

Die Vergütungsfestsetzung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, in der für den Arbeitnehmer erkennbar der Wille des Arbeitgebers zum Ausdruck kommen muss, eine Erfindungsvergütung für eine oder mehrere Diensterfindungen abschließend und verbindlich festzulegen. Deshalb entfalten Schriftstücke, die ihrer Gestaltung nach nicht den Eindruck einer rechtsverbindlichen Verlautbarung machen, regelmäßig keine Rechtswirkung. Die Festsetzung muss außerdem alle für die Vergütungsbemessung wesentlichen Faktoren aufweisen, so dass der Arbeitnehmer die Vergütungsfestsetzung beurteilen kann. Die Festsetzung muss daher insbesondere die Berechnungsmethode für den Erfindungswert einschließlich deren Einzelkriterien, die Höhe der Anteilsfaktoren und Teilwerte, aus denen sich die Anteilsfaktoren zusammensetzen (siehe hierzu unter III.), enthalten. Bei mehreren Erfindern müssen auch die Miterfinderanteile und die Gesamthöhe der Vergütung für alle Erfinder mitgeteilt werden. Die Vergütungsfestsetzung ist unwirksam, falls sie diese wesentlichen Informationen nicht aufweist.

Der Arbeitnehmer kann der Vergütungsfestsetzung gemäß § 12 IV S. 1 ArbEG widersprechen. Der Widerspruch muss innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Vergütungsfestsetzung gegenüber dem Arbeitgeber in Textform erfolgen. In diesem Fall bindet die Vergütungsfestsetzung einseitig den Arbeitgeber. Dieser muss also zumindest die gemäß der Vergütungsfestsetzung geschuldete Vergütung an den Arbeitnehmer zahlen. Der Arbeitnehmer muss aufgrund seines Widerspruchs also keine Einbußen befürchten. Aus dem Widerspruch muss lediglich hervorgehen, dass der Arbeitnehmer mit der Vergütungsfestsetzung nicht einverstanden ist. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Der Widerspruch eines Miterfinders berührt gemäß § 12 V S. 1 ArbEG nur dann die Vergütungsvereinbarung oder –festsetzung der anderen Miterfinder, wenn der Widerspruch damit begründet wird, dass der Miterfinderanteil des Widersprechenden unrichtig gesetzt ist. In diesem Fall kann der Arbeitgeber ausnahmsweise die Vergü-

tungen aller Miterfinder neu festsetzen. Ansonsten kann der Arbeitgeber die Vergütung nicht erneut festsetzen, sondern diese zunächst nur mit dem widersprechenden Arbeitnehmer aushandeln. Kommt es zu keiner Einigung kann die Vergütung nur vor der gemäß § 29 I ArbEG beim Deutschen Patent- und Markenamt geschaffenen Schiedsstelle oder vor einem zuständigen Gericht rechtlich geklärt werden. Die Klage kann gemäß § 38 ArbEG auf Zahlung eines vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrags gerichtet werden. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, selbst aktiv zu werden.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind an eine Vergütungsvereinbarung oder verbindliche Vergütungsfestsetzung gebunden. Ein Anspruch auf Anpassung der Vergütung besteht nach § 12 VI ArbEG jedoch dann, wenn sich die für die Vergütung maßgeblichen Umstände nachträglich wesentlich geändert haben. Wesentliche Änderungen liegen dann vor, wenn diese sich nicht in Grenzen der üblichen Entwicklung bewegen. Die Wesentlichkeitsgrenze wird regelmäßig als erfüllt angesehen, wenn der Arbeitnehmer die doppelte Vergütung verlangen dürfte, oder der Arbeitgeber nur die Hälfte der Vergütung zahlen müsste. Bei den Änderungen kann es sich beispielsweise um eine wesentliche Einschränkung des Schutzzumfangs des Patents oder eine unerwartet günstige wirtschaftliche Entwicklung handeln. Die Parteien können nach der Erfindungsmeldung auf den Anpassungsanspruch gemäß § 22 ArbEG verzichten. In der Praxis wird von dem Verzicht insbesondere im Rahmen von Pauschalvergütungen und dem Ausscheiden des Arbeitnehmererfinders Gebrauch gemacht.

Vor Schutzrechtserteilung hat der Arbeitnehmer nur einen Anspruch auf vorläufige Vergütung, und der Arbeitgeber ist berechtigt, einen Risikoabschlag von der Vergütung abzuziehen. Die Höhe des Risikoabschlags hängt vom Patenterteilungsrisiko ab und beträgt gewöhnlich 50 % der Vergütung bis zur Schutzrechtserteilung. Ein einbehaltener Risikoabschlag ist innerhalb von drei Monaten nach Bestandskraft der Schutzrechtserteilung in der Regel in voller Höhe ausbezahlen, wobei keine Verzinsung erfolgt.

Jeder Miterfinder hat gegenüber dem Arbeitgeber einen selbständigen Vergütungsanspruch. Deshalb muss die Feststellung bzw. Festsetzung gegenüber jedem Erfinder gemäß § 12 II S. 1 ArbEG gesondert erfolgen. Die Fälligkeit der Zahlungen richtet sich nach der Vergütungsvereinbarung bzw. –festsetzung. Bei Fehlen von Fälligkeitsterminen ist § 271 BGB anwendbar. In der Regel erfolgt die Zahlung innerhalb von drei bis sechs Monaten nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses. Soweit der Arbeitnehmer darlegen kann, dass seine Erfindung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit benutzt wurde, hat er gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf Rechnungslegung gemäß § 259 BGB und auf Auskunftserteilung gemäß § 242 BGB, um die Arbeitnehmererfindervergütung berechnen und nachprüfen zu können. Inhalt und Umfang der Auskunfts- und Rechenlegungspflicht bestimmen sich nach dem Einzelfall und unter Berücksichtigung der Verkehrsübung. Außerdem werden sie durch die Erforderlichkeit und Zumutbarkeit begrenzt und können einem Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers unterliegen.

III. Bemessung der Vergütung

Maßgeblich für die Bemessung der Vergütung sind gemäß § 12 II ArbEG insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit, die Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Erfindung. Richtlinien über die Bemessung der Vergütung (RL) sind gemäß § 11 ArbEG erlassen worden. Diese Richtlinien dienen dazu (Nr. 1 RL), die angemessene Vergütung, welche der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer schuldet, zu bestimmen, sind jedoch keine Rechtsnorm und entfalten keine rechtliche Bindungswirkung. Jedoch gehen in der Praxis sowohl die Schiedsstelle als auch die Gerichte meist von den Vergütungsrichtlinien aus. Die Angemessenheit der Vergütung wird meist angenommen, wenn sie nach den Vergütungsrichtlinien bestimmt wurde, obwohl diese stellenweise als nicht mehr zeitgemäß gelten. Die Vergütungsrichtlinien gliedern sich in drei Teile. Im erstem Teil wird der Erfindungswert, im zweiten Teil wird

der Anteilfaktor, im dritten Teil die rechnerische Ermittlung der Vergütung dargestellt.

Die Vergütungshöhe kann sich insbesondere am Umsatz orientieren, wobei die Vergütung für Lizenzeinnahmen oder den Verkauf von Erfindungsrechten gesondert betrachtet werden muss. Die Zahlung der Vergütung kann als laufende Beteiligung oder einmalige bzw. mehrmalige Pauschalvergütung erfolgen (Nr. 40 RL), wobei die laufende Beteiligung in der Praxis üblich ist. Die laufende Beteiligung wird in der Regel in Form einer nachschüssigen Zahlung für das vorangegangene Geschäftsjahr gezahlt. Die Pauschalvergütung für zukünftige Nutzungshandlungen ist insbesondere dann zulässig, wenn der wirtschaftliche Wert der Erfindung vorhersehbar ist, eine Interessenkollision vorliegt, oder das Arbeitsverhältnis beendet wird. Im Gegensatz zu der laufenden Beteiligung unterliegt die Pauschalvergütung nur beschränkt einem Anpassungsanspruch gemäß § 12 VI ArbEG. Pauschalvergütungen dienen insbesondere einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands und erfindungsrechtlicher Formalitäten. Solche Pauschalvereinbarungen können gemäß § 22 ArbEG erst nach einer Erfindungsmeldung getroffen werden. Allgemein dürfen Pauschalvereinbarungen oder Vergütungsfestsetzungen zudem nicht gemäß § 23 I ArbEG in erheblichem Maße unbillig sein. Arbeitnehmer oder Arbeitgeber können sich auf die Unbilligkeit der Vereinbarung oder Festsetzung gemäß § 23 II ArbEG jedoch nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erklärung in Textform gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

Die Vergütung V für den einzelnen Erfinder wird nach der Formel $V = E \cdot M \cdot A$ berechnet (Nr. 39 RL), wobei E der Erfindungswert, M der Miterfinderanteil und A der Anteilfaktor ist. Für die Ermittlung des Erfindungswerts wird besonders häufig die Lizenzanalogie verwendet (Nr. 6 ff. RL). In der Praxis besteht bei der Verwendung der Lizenzanalogie die Hauptschwierigkeit in der Feststellung eines angemessenen Lizenzsatzes und der zutreffenden Bezugsgröße. Als Bezugsgröße dient oft der erfindungsbasierte Umsatz. Betrifft die Erfindung nur den Teil einer Gesamtvorrich-

tung, so ist es für die Angemessenheit des Lizenzsatzes entscheidend, ob der Umsatz mit der Gesamtvorrichtung oder nur der auf die Erfindung entfallende Anteil angesetzt wird. Dabei ist darauf abzustellen, welche kleinste funktionelle Einheit durch die geschützte Erfindung wesentlich geprägt wird. Für die Feststellung des angemessenen Lizenzsatzes kann auf den branchenüblichen Lizenzsatz zurückgegriffen werden. Der in Nr. 11 RL angegebene Lizenzrahmen gilt zumindest teilweise als nicht mehr zeitgemäß. Als Regelwert beträgt der Lizenzsatz $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{4}$ des Unternehmensgewinns, welcher auf die Erfindung entfällt. Bei einem Lizenzsatz von 2 % sollte der Unternehmensgewinn folglich 8-10 % (vor Steuern) betragen. Wenn eine Vorrichtung (Erfindungskomplex) durch mehrere Erfindungen geschützt ist, wird für diese eine Höchstlizenz und für die einzelnen Erfindungen ein Anteil an der Höchstlizenz bestimmt (Nr. 19 RL). Für hohe Umsätze erfolgt eine Abstufung der Lizenz abhängig vom Umsatz (Nr. 11 RL). Der Miterfinderanteil gibt den Anteil an, den der einzelne Erfinder an der Erfindung hat, und liegt folglich zwischen 0 und 1. Der Anteilfaktor reduziert die zu zahlende Vergütung im Vergleich zu einem freien Erfinder, der durch die Risiken der Erfindung belastet ist, und berücksichtigt den Anteil des Arbeitgebers am Zustandekommen der Erfindung. Der Anteilfaktor hängt von drei Teilfaktoren ab (Nr. 30 RL). Der erste Teilfaktor berücksichtigt den Beitrag des Betriebs bei der Aufgabenstellung, der zweite Teilfaktor berücksichtigt den Beitrag des Betriebs bei der Aufgabenlösung, und der dritte Teilfaktor berücksichtigt die Vorbildung und Stellung des Erfinders im Unternehmen, wobei der dritte Teilfaktor umso höher ausfällt, je geringer die Vorbildung und hierarchische Stellung des Erfinders im Betrieb ist. In der Praxis liegt der Anteilfaktor regelmäßig im Bereich von 10 bis 25 %. Für übliche Lizenzsätze beträgt die gesamte Erfindungsvergütung erfahrungsgemäß 0,2 bis 0,5 % des erfindungsbasierten Umsatzes und kann bei hohen Umsätzen auch deutlich niedriger ausfallen. Für einen jährlichen erfindungsbasierten Umsatz in Höhe von € 100.000 erhält ein Einzelerfinder also in der Regel einen Betrag zwischen € 200 and € 500 innerhalb von drei bis sechs Monaten nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses.

MERKE:

Dem Arbeitnehmererfinder steht mit der Inanspruchnahme seiner Erfindung durch den Arbeitgeber eine angemessene Vergütung zu. Die Art und Höhe der Vergütung ist durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber innerhalb einer angemessenen Frist festzustellen oder hilfsweise vom Arbeitgeber festzusetzen. Der Arbeitnehmererfinder kann der Vergütungsfestsetzung widersprechen. Eine rechtliche Klärung der Vergütung erfolgt letztendlich vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt oder vor Gericht, wobei eine Entscheidung meist auf Grundlage der Richtlinien über die Bemessung der Vergütung gefällt wird, obwohl diesen keine rechtliche Bindungswirkung zukommt.

In der Praxis liegt die Erfindungsvergütung üblicherweise im Bereich von 0,2 bis 0,5 % des erfindungsbasierten Umsatzes. Eine nachträgliche Anpassung der Vergütung ist möglich, wenn diese im erheblichen Maße unbillig ist, oder wenn sich die für die Vergütung maßgeblichen Umstände nachträglich wesentlich ändern.

Bereits erschienene Informationsbroschüren:

GR 1/09: Das reformierte Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen

GR 1/10: Neuheit und erfinderische Tätigkeit

GR 2/10: Marken und weitere Kennzeichen

GR 1/11: Werbung mit Schutzrechten

GR 2/11: Einführung in die Recherche nach technischen Schutzrechten

GR 3/11: Schutz von industriellem Design

GR 1/12: Ausschluss der Patentierbarkeit

GR 2/12: Internationale Patentanmeldungen im Rahmen des Patentszusammenarbeitsvertrags

GR 3/12: Patentansprüche

GR 1/13: Internationale Registrierung von Marken

Die bereits erschienenen Informationsbroschüren können gratis auf unserer Homepage www.patus.org heruntergeladen werden.

Abonnement unserer Informationsbroschüren:

Die elektronische Ausgabe unserer Informationsbroschüren kann auf www.patus.org gratis abonniert werden.

IMPRESSUM

Herausgeber:

Apley & Straube
Partnerschaft Patentanwälte
Schatzenberg 2
D-77871 Renchen
Partnerschaftsregister 700047
PR-Nr. 1
www.patus.org
Tel: 07843 993730
Fax: 07843 994716

Redaktion:

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent Attorney,
European Trademark and Design Attorney

Urheberrecht:

Diese Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.

Haftung/Gewährleistung:

Diese Informationsbroschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird seitens der Redaktion und des Herausgebers nicht übernommen. Herausgeber und Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

Widerspruchsrecht:

Sie können dem Erhalt weiterer Informationsbroschüren widersprechen. Bitte schreiben Sie unter Angabe Ihrer vollständigen Anschrift an die E-Mail-Adresse widerspruch@patus.org.

Rechtlicher Hinweis:

Patus ist eine eingetragene deutsche Marke.