

C&P ARBEITNEHMERERFINDERRECHT



Dr. Enno Cöster
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

und

Dipl.-Ing. (FH) Christian Heitzer
Rechtsanwalt



Arbeitnehmererfindervergütung

Einleitung

Die Praxis zeigt, dass eine nicht unerhebliche Anzahl an Unternehmen und Firmen keine Regelung darüber getroffen hat, wie sie Erfindungen ihrer Arbeitnehmer vergüten. Nicht selten ignorieren Firmen die Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, und die betroffenen Arbeitnehmererfinder schweigen auf Grund der Unkenntnis ihrer Rechte oder solange ihr Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber andauert (und klagen später auf Erfindervergütung).

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (im Folgenden: ArbEG) und die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (im Folgenden: Vergütungs-RL) sind komplexe Rechtsgebiete, die nicht nur regeln, welche Rechte und Pflichten sich für den Arbeitgeber erge-

ben, sondern auch, welche Rechte und Pflichten der Arbeitnehmererfinder hat und welche weitreichenden Folgen aus deren Nichtbeachtung für beide Parteien resultieren können.

I. Ablaufschema einer Diensterfindungsmeldung

In der nachfolgenden Übersicht wird der Verlauf einer Diensterfindungsmeldung vom Eingang bis zur Entscheidung des Arbeitgebers, ob er die Diensterfindung in Anspruch nimmt oder frei gibt, dargestellt.



II. Rechte und Pflichten des Arbeitgebers

Rechte:

Der Arbeitgeber hat insbesondere das Recht, die Diensterfindung in Anspruch zu nehmen, wodurch alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber übergehen; er kann Schutzrechtsanmeldungen auch im Ausland tätigen, die Diensterfindung als Betriebsgeheimnis behandeln oder die Erfindung auch wieder zugunsten des Arbeitnehmer-Erfinders freigeben.

Pflichten:

Die Pflichten des Arbeitgebers sind insbesondere, die Diensterfindungsmeldung bei Eingang zu prüfen, bei Inanspruchnahme der Diensterfindung mit dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung zu vereinbaren und gegebenenfalls einseitig eine Vergütung festzusetzen. Er muss die Schutzrechtsanmeldung im Inland tätigen; für ausländische Staaten, in denen er kein Schutzrecht erwerben möchte, muss er die Erfindung wieder freigeben. Ferner hat der Arbeitgeber den Arbeit-

nehmer rechtzeitig zu informieren, bevor er ein Schutzrecht aufgeben möchte, und er hat dem Arbeitnehmer das Schutzrecht zur Übernahme anzubieten.

III. Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers

Rechte:

Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, hat insbesondere das Recht, über eine frei gewordene Diensterfindung frei zu verfügen, bei Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber eine angemessene Vergütung zu erhalten, Widerspruch gegen eine Festsetzung der Vergütung seitens des Arbeitgebers zu erheben und nach ständiger Rechtsprechung Auskunft vom Arbeitgeber über Verwertungshandlungen zu erhalten.

Pflichten:

Die Pflichten des Arbeitnehmers liegen insbesondere darin, dass er eine Diensterfindung unverzüglich dem Arbeitgeber meldet, er den Arbeitgeber beim Erwerb von Schutzrechten unterstützt oder er eine frei gewordene Erfindung dem Arbeitgeber anbietet, bevor er diese verwertet.

IV. Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung

Für die Bemessung der Vergütung stehen die "Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (VergütungsRL)" zur Verfügung. Deren sachgemäße Anwendung erfordert allerdings Erfahrungen und Kenntnisse der einschlägigen Rechtsprechung. Für die Berechnung der Vergütung kommt es auf folgende Faktoren an:

1. Erfindungswert (Eu)

Der Erfindungswert (Eu) kann bei betrieblich benutzten Erfindungen in der Regel alternativ nach drei verschiedenen Methoden ermittelt werden.

- Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie (Richtlinie Nr. 6 - 11),
- Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (Richtlinie Nr. 12) und
- Schätzung des Erfindungswertes (Richtlinie Nr. 13).

Zumeist wird der Erfindungswert nach der Lizenzanalogie bestimmt. Der Bundesgerichtshof stellt sich als Prüfungsmaßstab folgende Frage: Was hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien für die Überlassung der Erfindung als Gegenleistung vereinbart, wenn es sich bei der Dienstfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung angebotene freie Erfindung handeln würde? Mit anderen Worten: Welche Lizenzvereinbarung hätten vernünftige - nicht miteinander verbundene - Vertragsparteien für die Einräumung eines ausschließlichen Benutzungsrechts im konkreten Fall vereinbart? Bei der Beantwortung dieser Frage müssen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte behandelt werden, die langjährige Erfahrungen und Kenntnisse erfordern.

2. Anteilsfaktor "A"

Wenn z. B. mittels der Lizenzanalogie ermittelt worden ist, welchen jährlichen Lizenzbetrag der Arbeitgeber vernünftigerweise an einen freien Erfinder/Lizenzgeber bezahlen würde, dann stellt dies noch nicht die dem Arbeitnehmer zukommende Vergütung dar. Von dem Erfindungswert ist vielmehr

ein Abzug deshalb zu machen, weil es sich nicht um eine „freie“ Erfindung handelt, sondern um eine in dem Betrieb entstandene Erfindung eines Arbeitnehmers. Dieser prozentuale Abzug, in der Vergütungsrichtlinie "Anteilsfaktor" genannt, bestimmt sich nach folgenden Faktoren:

- Wie groß war die Initiative und Beteiligung des Arbeitnehmers, die bisherigen, betrieblichen Mängel und Bedürfnisse zu erkennen? (sog. Stellung der Aufgabe),
- wie groß war der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Arbeitnehmer-Erfindung (Dienstfindung)? Mit anderen Worten: Erfolgte die Erfindung auf Grund von dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen, ferner auf Grund seiner betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse, und unterstützte der Betrieb den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln? (sog. Lösung der Aufgabe)
- Gehört der Arbeitnehmer einer Beschäftigten-Gruppe an, von welcher Erfindungen ohne weiteres zu erwarten sind (z. B. der Leiter einer Entwicklungsabteilung), oder handelt es sich um Arbeitnehmer, die ohne betriebliche Erfahrung sind und von denen daher eine Erfindung in keiner Weise erwartet werden kann? (sog. Stellung der Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb)

Im Ergebnis ergibt sich aus diesen drei Beurteilungen ein Abschlag von dem Erfindungswert in Höhe des Anteilsfaktors (bis zu 20% Abschlag).

3. Risikoabschlag "k"

Mit dem Risikoabschlag ist ein weiterer Abschlag vom Erfindungswert vorzunehmen bei solchen Erfindungen, die von dem Betrieb zwar schon benutzt

werden, für welche die Patenterteilung aber noch nicht erfolgt ist. Bei solchen Erfindungen ist dann noch unsicher, ob dem Betrieb durch eine Patenterteilung eine Monopolstellung am Markt zukommen wird.

4. Miterfinderanteil "Q"

Wenn der Arbeitnehmer die Erfindung nicht allein, sondern zusammen mit anderen Beschäftigten gemacht hat, ist ein weiterer Abschlag gemäß dem Miterfinderanteil vorzunehmen, etwa um 33 %, wenn der Arbeitnehmer die Erfindung zu gleichen Teilen mit zwei weiteren Beschäftigten gemacht hat.

5. Berechnungsbeispiel einer Arbeitnehmererfindervergütung

Die Erfinder 1 und 2 haben gemeinsam eine Diensterfindungsmeldung abgegeben, die in Deutschland zum Patent geführt hat. Der mit der Erfindung erzielte Umsatz U beträgt 300.000 EUR jährlich. Der branchenübliche Lizenzsatz L wurde mit 4% festgelegt. Der Anteilsfaktor A für die Erfinder 1 und 2 wurde jeweils mit 15% bestimmt. Das Patent wurde erteilt, so dass der Faktor des Risikoabschlags $k = 1$ ist. Die Erfinder 1 und 2 haben gemeinsam zu gleichen Teilen die Erfindung getätigt, so dass der Miterfinderanteil 50% beträgt.

Die Arbeitnehmererfindervergütung V des Arbeitnehmererfinders Erfinders 1 bzw. 2 wird somit anhand der folgenden Formel ermittelt:

$V = E_u \times A \times k \times Q$, wobei $E_u = U \times L$ ist.
 $V = 300.000 \text{ EUR} \times 0,04 \times 0,15 \times 1 \times 0,50 = 900 \text{ EUR}$ (pro Erfinder)

6. Ausblick

Die steigende Zahl an Streitigkeiten verdeutlicht, dass die Frage, welche

Höhe eine angemessene Arbeitnehmererfindervergütung darstellt, in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Häufig liegen die Berechnungen auf Seiten des Arbeitgebers und die Vorstellung des Arbeitnehmers im Hinblick auf eine angemessene Arbeitnehmererfindervergütung sehr weit auseinander. Beispielsweise kommt der Arbeitgeber bei der Ermittlung der Faktoren und der Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung auf einen Betrag von € 1.000,-- wohingegen der Arbeitnehmer zum Ergebnis kommt, dass € 10.000,-- angemessen sind.

Kostspielige und zeitaufwendige Streitigkeiten können vermieden werden, wenn der Arbeitgeber in seinem Unternehmen einen Ablaufplan integriert hat, welcher insbesondere die von den Parteien zu beachtenden Fristen enthält und ferner entsprechende Formblätter und Vordrucke.

7. Incentive- und Abkaufregelungen

Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes und der -kosten auf Seiten des Arbeitgebers wird in der Praxis häufig davon Gebrauch gemacht, dem Arbeitnehmererfinder nach der Inanspruchnahmeerklärung einzelne Rechte durch eine Pauschalzahlung abzukaufen (z. B. die Verpflichtung des Betriebes, die Erfindung zumindest im Inland zum Patent anzumelden). Eine Vielzahl von Unternehmen haben erfolgreich sog. Incentive-Systeme eingeführt, um ihren Verpflichtungen aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz und den Vergütungsrichtlinien vereinfacht nachkommen zu können.

Auch die Vergütung des Arbeitnehmers kann auf vereinfachte Weise bestimmt werden, indem jährliche Pauschalzahlungen allein in Abhängigkeit von dem insgesamt mit dem Erfindungsgegen-

stand erzielten Umsatz vereinbart werden.

V. Schlussempfehlung

Für den Fall, dass der Arbeitgeber seinen Pflichten nach dem Arbeitnehmererfinderrecht bis dato nicht nachgekommen ist, ist zu raten, anwaltliche Hilfe bei der geordneten Abwicklung von Altfällen einzuholen und einen Ablaufplan für die zukünftige, rechtskonforme Behandlung von Arbeitnehmerer-

findungen zu integrieren. Ferner besteht die Möglichkeit, mittels Incentive- und Abkaufregelungen den Verwaltungsaufwand und -kosten zu reduzieren.

Ein transparentes und anschauliches Vergütungssystem kann zudem positive Anreize liefern, damit die Erfinder auch in Zukunft motiviert sind, ihre Ideen zu melden und dadurch die im Betrieb entstehenden Innovationen zu schützen und den Unternehmenswert zu steigern.

© Dr. Enno Cöster und Dipl.-Ing. Christian Heitzer, 2015

IMPRESSUM UND HINWEISE

Diese Veröffentlichung wird herausgegeben von

Cöster & Partner
Rechtsanwälte mbB
Theodorstr. 9
90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 53 00 670
Fax: 0911 / 53 00 67 53
info@coester-partner.de
www.coester-partner.de

V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster, c/o Cöster & Partner Rechtsanwälte mbB,
Theodorstr. 9, 90489 Nürnberg

Diese Veröffentlichung ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sofern Sie unseren Newsletter per E-Mail erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte unter info@coester-partner.de mit.