

23/2016

8. Jahrgang · 1. Dezember 2016
Seiten 565–590

Herausgegeben von:

RA Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer, Stuttgart
RA Friedrich Schindele, Landshut
Prof. Dr. Heinrich Kiel, Richter am BAG, Erfurt
RA Dr. Christian Arnold, Stuttgart

Beiträge

Vergütung von Arbeitnehmererfindungen in der Praxis

RA Dr. Andreas Witt, LL. M., GKD Rechtsanwälte, Freiburg

In Deutschland sind die Investitionen in Forschung und Entwicklung auf einem Rekordwert. Die Zahl der Patentanmeldungen steigt auf hohem Niveau konstant. Entsprechend ist das Arbeitnehmererfinderrecht für innovative Unternehmen von großer praktischer Bedeutung. Das Arbeitnehmererfindergesetz, insbesondere das Postulat einer angemessenen Vergütung des Erfinders, erfordert die Einführung eines standardisierten Vergütungssystems, das betriebsinterne Streitigkeiten vermeidet und die Innovationstätigkeit der Mitarbeiter fördert. Im Beitrag werden zunächst die Vor- und Nachteile der in der Praxis verbreiteten Vergütungssysteme dargelegt. Anschließend wird das für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignete Vergütungsmodell erläutert.

I. Vergütungssysteme

1. Laufende Vergütung

Die in der Praxis übliche Art der Vergütungszahlung ist die laufende Beteiligung. Diese nutzungsabhängige Vergütung zahlt der Arbeitgeber nachkalkulatorisch für das vergangene Geschäftsjahr aus. Die Vergütungsparameter werden nach den Vorgaben des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbNErfG) und den hierzu ergangenen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmern im privaten Dienst von 1959 (RL) ermittelt. Die Berücksichtigung des gesetzlichen Leitbildes der §§ 9 bis 12 ArbNErfG führt zu erheblicher Rechtssicherheit. Bei ordnungsgemäßer Anwendung der Vergütungsrichtlinien wird die Angemessenheit der Vergütung vermutet (vgl. *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Aufl. 2013, § 11 Rn. 6 m. w. N.).

Der Nachteil der laufenden Vergütung liegt für den Arbeitnehmer darin, dass er erst relativ spät finanziell von der Erfindung profitiert. Die erste Zahlung erfolgt in aller Regel erst mit Ablauf des ersten Geschäftsjahres nach Nutzungsaufnahme der Erfindung. Als Nachteil für den Arbeitgeber wird die schwierige Ermittlung der einzelnen Vergütungsparameter, die Vielzahl an Formalpflichten des ArbNErfG und der Verwaltungsaufwand für den

Arbeitgeber genannt. Insbesondere die jährliche Abrechnung wird als zeitaufwendig und kostenintensiv angesehen (vgl. *Trimborn*, Mitt. 2006, 160). Die gesetzlichen Vorgaben werden zudem als komplex und nicht nachvollziehbar bezeichnet (vgl. *Hohagen/Burghart*, GRUR-Prax 2014, 317).

Erfahrungsgemäß reduziert aber die Einführung eines standardisierten Vergütungssystems den erforderlichen Aufwand auf die einmalige Bestimmung der Vergütungsparameter und eine jährliche buchhalterische Festsetzung der Vergütungshöhe. Dabei handelt es sich um einen zu vernachlässigenden Verwaltungsaufwand. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Angemessenheit der Vergütung, die aufgrund anderer Vergütungsmodelle an den Erfinder gewährt wird, anhand der Regelungen des ArbNErfG und der RL überprüft wird und den Erfinder demgegenüber nicht unbillig benachteiligen darf.

2. Unternehmenseigene Vergütungsrichtlinien

Unternehmenseigene Vergütungsrichtlinien sind grundsätzlich zulässig und damit der unternehmerischen Entscheidungshoheit unterworfen. Die Richtlinien werden vom Arbeitgeber einseitig festgelegt und sollen die Schwierigkeiten in der praktischen Handhabung des ArbNErfG und der RL vermeiden (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., Einl. Rn. 135). Sie regeln die Vergütungsbemessung abschließend und ersetzen die gesetzlichen Regelungen der §§ 9 bis 12 ArbNErfG sowie die RL.

Die Nachteile unternehmenseigener Vergütungsrichtlinien liegen im hohen Aufwand für deren Erstellung und in den rechtlichen Hürden durch das ArbNErfG. Aufgrund des Verschlechterungsverbots gem. § 22 ArbNErfG muss sich die interne Richtlinie am Postulat der Angemessenheit der Erfindervergütung orientieren und darf auch i. Ü. die Rechte des Erfinders nach dem ArbNErfG nicht einschränken (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., Einl. Rn. 135 f.). Rechtssicherheit ist daher bei der Implementierung unternehmensinterner Vergütungsrichtlinien nur gegeben, wenn der Erfinder durch die Regelungen besser

gestellt ist als durch die gesetzlichen Vorschriften (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., Einl. Rn. 137). Zudem ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die Lizenzanalogie vorrangig, da sie ein besonders geeignetes Kriterium ist, um die Vergütung zu bemessen (vgl. BGH, GRUR-Prax 2010, 87 m. Anm. *Arnold*). Das heißt, dass der Lizenzsatz, der in vergleichbaren Fällen bei freien Erfindungen in der Praxis üblich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes zugrunde zu legen ist. Die Einführung einer wirksamen internen Vergütungsrichtlinie ist im Ergebnis mit erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten sowie mit hohem praktischem Aufwand verbunden und empfiehlt sich für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) daher nicht.

3. Pauschalvergütungssysteme

In der betrieblichen Praxis ist die Zahlung der Erfindervergütung durch eine einmalige oder mehrmalige Pauschale verbreitet und sowohl bei Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern beliebt. Ein beiderseitiger Anspruch auf Abschluss einer Pauschalvergütungsvereinbarung besteht allerdings nicht (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., § 9, Rn. 57). Die Höhe der Pauschale wird teilweise unabhängig vom tatsächlichen Wert der Erfindung berechnet und orientiert sich an Durchschnittsbeträgen, die ein Unternehmen in der Vergangenheit an Erfindervergütungen gezahlt hat (vgl. *Boemke/Kursawe/Engemann*, Arbeitnehmererfindergesetz, 1. Aufl. 2015, § 9, Rn. 127). Die Pauschalvergütung widerspricht in diesem Fall aber dem gesetzlichen Leitbild des § 9 ArbNErfG und ist auch im Hinblick auf die Unbilligkeitsgrenze des § 23 ArbNErfG problematisch, da eine vom Erfindungswert losgelöste Vergütung häufig zu unangemessenen Ergebnissen für den Arbeitnehmer führt. In der Praxis sollte daher versucht werden, die vermutete rechtliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung der Erfindung sowie die zugrunde zu legende Nutzungsdauer bei der Bemessung der Höhe der Pauschalvergütung zu berücksichtigen (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., § 9, Rn. 59).

Die Pauschalvergütung hat für beide Parteien einige wesentliche Vorteile. Der Arbeitnehmer erhält in zeitlich engem Zusammenhang mit seiner Erfindung eine Vergütung in einer Höhe, die bereits die zukünftige Nutzung der Erfindung einbezieht. Seine Leistung wird damit frühzeitig finanziell honoriert und seine Innovationsmotivation potenziell gestärkt. Der Arbeitgeber kann frühzeitig mit dem festgelegten Betrag kalkulieren und spart den vermeintlichen Aufwand der jährlichen laufenden Vergütung. Zudem wirkt die Pauschalvergütung für das Unternehmen innovationsfördernd, da das Vergütungsinteresse – im Gegensatz zur laufenden Vergütung – stärker von neuen Innovationen abhängt (vgl. *Boemke/Kursawe/Engemann*, a. a. O., § 9, Rn. 118). Eine Pauschalvergütung hat allerdings den Nachteil, dass die Angemessenheit der Pauschale zum Zeitpunkt der Vergütungsvereinbarung schwer abzuschätzen ist. Dieses Risiko trägt allerdings vorwiegend der Arbeitgeber, da die Rückzahlung der bereits geleisteten Vergütung im Fall einer negativen Nutzungsentwicklung ausgeschlossen ist (§ 12 IV ArbNErfG). Der Arbeitnehmer hat dagegen u. U. einen Abänderungsanspruch,

wenn sich die Nutzung positiver entwickelt als gedacht (§ 12 VI ArbNErfG).

Eine Pauschalvergütungsabrede ist im Ergebnis vor allem zu empfehlen, wenn es sich um kleinere, wirtschaftlich unbedeutende oder gering genutzte Erfindungen handelt, die Erfindung als Vorrats- oder Ausbaupatent verwendet wird oder der Erfinder auf die Nutzung seiner Erfindung im Betrieb einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann und ein Interessenkonflikt droht (vgl. RL Nr. 40). Außerdem kann eine Pauschalvergütungsabrede bei zeitnahe Ausscheiden des Arbeitnehmers zweckmäßig sein. Nicht zu empfehlen ist eine Pauschalvergütungsabrede, wenn die technische oder wirtschaftliche Entwicklung der Erfindung noch völlig unklar ist und keine breite Basis für deren Ermittlung vorhanden ist.

4. Incentive Systeme

In größeren Unternehmen werden sog. Incentive-Systeme mit im Detail unterschiedlichen Ausgestaltungen (vgl. dazu *Hohagen/Burghart*, GRUR-Prax 2014, 317, 318) immer häufiger. In der Regel handelt es sich um eine honorierende und freiwillige Pauschalvergütungsabrede besonderer Art, welche meist mehrere zeitlich gestaffelte Pauschalen vorsieht, die zusätzlich zu einer laufenden Vergütung zu zahlen sind (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., § 11, Rn. 22 f.). Die Arbeitnehmererfindungen werden dadurch frühzeitig mit einer nutzungsunabhängigen Prämienzahlung honoriert. Das Incentive-System dient als Anreiz für weitere Erfindungen und damit innovationsfördernd. Eine Anrechnung auf die nutzungsabhängige Vergütung erfolgt i. d. R. nicht.

Incentive Systeme sind meist mit dem Abkauf gesetzlicher Formalpflichten des Arbeitgebers verbunden, insbesondere zur Freigabe für Auslandsanmeldungen (§ 14 ArbNErfG), zum Anbieten einer Schutzrechtsposition vor deren Fallenlassen (§ 16 ArbNErfG) oder zur Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbNErfG). In Bezug auf die Höhe der Abkaufprämie ist zu beachten, dass nach der neuen Schiedsstellenpraxis nicht mehr die in der Industrie üblichen Abkaufsummen für die Frage einer Unbilligkeit maßgeblich sind, sondern die zum Zeitpunkt der Vereinbarung konkreten wirtschaftlichen Vorteile, die dem Erfinder durch den Abkauf entgehen (Schiedsstelle vom 18.7.2012 – Arb.Erf. 30/10). Die weiterhin geschuldete laufende Vergütung wird nutzungsabhängig anhand des gesetzlichen Leitbilds der §§ 9 bis 12 ArbNErfG und der RL bestimmt. In der Praxis werden jedoch häufig einzelne Vergütungsparameter pauschaliert, indem unternehmerische Erfahrungs- und Regelwerte die Detailbetrachtung ersetzen (vgl. *Bartenbach/Volz*, a. a. O., § 11, Rn. 28).

Dagegen kann ein Incentive System neben einer frühzeitigen Pauschale mit dem Abkauf von Formalpflichten auch weitere Pauschalzahlungen als nutzungsabhängige Vergütung vorsehen. Sobald die Erfindung im Unternehmen genutzt und z. B. Umsätze generiert werden, wird die Höhe der Pauschale anhand des prognostizierten künftigen Umsatzes ermittelt. Dabei sind Erfahrungswerte und Regelwerte des jeweiligen Unternehmens zur Bestimmung weiterer Wertfaktoren und der Bedeutung der

Erfindung zu berücksichtigen (vgl. dazu im Detail *Hohagen/Burghart*, a. a. O.). Bei Anwendung dieses Incentive Systems wird empfohlen, die festgelegten Pauschalbeträge mehrere Jahre nach Verwertungsbeginn bzw. Markteintritt der erfindungsgemäßen Produkte anhand der tatsächlich erzielten Umsätze zu überprüfen: „Zu diesem Zeitpunkt sind üblicherweise hinreichende Erkenntnisse über den bisherigen und den zu erwartenden künftigen Nutzungsumfang der Erfindung gewonnen worden. Zukünftige Pauschalbeträge können daher bei Bedarf angepasst werden“ (vgl. *Hohagen/Burghart*, a. a. O., S. 318). Durch eine Überprüfung anhand sämtlicher Wertfaktoren reduziert sich der Vorteil dieses Incentive Systems im Vergleich zu einer laufenden Vergütung auf den Wegfall einer kurzen jährlichen buchhalterischen Berechnung. Zudem kann sich bei der Überprüfung ergeben, dass aufgrund einer positiven Entwicklung ein Abänderungsanspruch des Arbeitnehmers besteht bzw. eine überschießende nicht zurückzuerstattende Vergütung bezahlt wurde.

II. Praxishinweis

Für KMU empfiehlt sich aus folgenden Gründen ein Incentive-System in Form der Kombination von pauschalen Prämienzahlungen mit einer laufenden Vergütung. Ein solches Incentive-System sieht eine erstmalige Pauschalzahlung bei Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber vor. Die überobligatorische Leistung des Arbeitnehmers wird dadurch frühzeitig honoriert und ein Innovationsanreiz gesetzt. Mit der Pauschale werden zudem die Formalpflichten des Arbeitgebers, insbesondere die zur Freigabe von Auslandsanmeldungen (§ 14 ArbNErfG), zum Anbieten einer Schutzrechtsposition vor deren Fallenlassen (§ 16 ArbNErfG) sowie die Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbNErfG) abgekauft. Außerdem verzichtet der Arbeitnehmer auf den Anpassungsanspruch gem. § 12 VI ArbNErfG und den Auskunfts- sowie Rechnungslegungsanspruch hinsichtlich der erzielten Umsätze mit dem Produkt. Die Höhe der Pauschale kann sich an den branchenüblichen Beträgen orientieren, muss aber anhand der Umstände des Einzelfalls überprüft werden (so oben und Schiedsstelle vom 18.7.2012 – Arb.Erf. 30/10). Die zweite Pauschale wird für den Fall der Anmeldung und Erteilung eines Patents vereinbart. Mit dieser Zahlung wird die nun amtlich festgestellte erfinderische Leistung honoriert; zusätzlich werden alle Vergütungsansprüche des Erfinders für die etwaige abschließliche Nutzung als Vorrats- oder Sperrpatent abgegolten.

Im Falle der Verwertung der Erfindung wird die Vergütung nach dem gesetzlichen Leitbild der §§ 9 bis 12 ArbNErfG und der RL bestimmt. Danach berechnet sich die Vergütung aus dem Erfindungswert, dem Miterfinderanteil und dem Anteilsfaktor.

Der Erfindungswert ist der Betrag, den der Arbeitgeber an einen außenstehenden freien Erfinder für die abschließliche Nutzung der Rechte an der Erfindung zahlen

müsste. Üblicherweise wird dieser Wert mit der Lizenzanalogie bestimmt, da diese Methode am genauesten ist. Heranzuziehen ist ein unternehmensinterner Erfahrungswert oder ein in vergleichbaren Fällen branchenüblicher Lizenzsatz. Dieser Lizenzsatz wird auf eine rechnerische und eine technische Bezugsgröße bezogen. Für die Ermittlung der rechnerischen Bezugsgröße wird im Regelfall der Nettoumsatz zugrunde gelegt, den der Arbeitgeber durch den Verkauf oder sonstigen Vertrieb der erfindungsgemäßen Produkte und Waren erzielt. Ist das erfindungsgemäße Produkt Teil einer Gesamtvorrichtung, muss die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße ermittelt werden. Dabei handelt es sich um den tatsächlichen Anteil der Erfindung an der Gesamtvorrichtung.

Weiterhin ist der sog. Anteilsfaktor festzulegen (vgl. RL Nr. 30 ff.). Dieser Faktor berücksichtigt die Beteiligung des Arbeitgebers am Zustandekommen der Erfindung und die Vorteile, die der Arbeitnehmererfinder aufgrund seiner Betriebszugehörigkeit im Vergleich zu einem freien Erfinder hat. Der Anteilsfaktor setzt sich aus drei Teilwerten zusammen. Der erste Teilwert ist die Stellung der Aufgabe (vgl. RL Nr. 31). Zu bestimmen ist das Maß der Einflussnahme des Betriebes auf die Erfindung. Der zweite Teilwert ist die Lösung der Aufgabe, mit dem die Unterstützung des Betriebes bei der Lösung des technischen Problems festgehalten wird (vgl. RL Nr. 32). Der dritte Teilwert ist von der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb anhängig (vgl. RL Nr. 33). Entscheidend ist, ob vom Arbeitnehmer eine solche Erfindung erwartet werden kann (z. B. Leiter der Entwicklungsabteilung) oder ob es sich um eine überschießende Leistung handelt (z. B. Laborassistent). Anhand der Summe dieser Teilwerte kann der Anteilsfaktor aus der Tabelle in RL Nr. 37 entnommen werden.

III. Fazit

In der Unternehmenspraxis sind diverse Vergütungssysteme verbreitet, die Vor- und Nachteile haben. Für KMU empfiehlt sich die Implementierung eines Incentive-Systems in Form der Kombination mehrerer Pauschalzahlungen mit einer laufenden Vergütung. Die frühzeitige Prämienzahlung honoriert die erfinderische Leistung und wirkt innovationsfördernd. Durch den Abkauf diverser Formalpflichten des Arbeitgebers und von Ansprüchen des Arbeitnehmers sowie die Standardisierung von Prozessen und Schreiben wird der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. Es verbleibt eine einfache jährliche buchhalterische Berechnung.

Die Einführung dieses Incentive-Systems sollte über eine unternehmensinterne Richtlinie erfolgen, die die einzelnen Pauschalen sowie die abzukaufenden Formalpflichten festlegt. Die nicht abdingbaren Formalpflichten werden in Standardschreiben erfasst. Die Wertfaktoren zur Berechnung der Vergütung lassen sich im jeweiligen Einzelfall, ggf. unter Mithilfe eines sachkundigen Beraters, schnell bestimmen und in die standardisierte Vergütungsvereinbarung aufnehmen. Die jährliche Vergütung ist auf diese Weise einfach zu ermitteln. ■