

## **Zur Höhe und Reduktion von Erfindervergütung bei Diensterfindungen (2001)**

### **1. Bestehen und Höhe des Anspruches auf Erfindervergütung:**

Gemäß § 8 Abs 1 Patentgesetz (PatG) gebührt einem Dienstnehmer in jedem Falle für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung oder für die Einräumung eines Benutzungsrechtes daran an den Dienstgeber eine angemessene besondere Vergütung.

Dies gilt sowohl für die sogenannten Diensterfindungen, die der Dienstnehmer dem Dienstgeber entsprechend einer Diensterfindungs-Vereinbarung überlassen bzw zur Benützung anbieten muss als für auch solche, die er dem Dienstgeber freiwillig anbietet.

Die besondere Vergütung steht dem Dienstnehmer auch dann zu, wenn keine Vereinbarung darüber getroffen wurde. Diesfalls sind für deren Bemessung lediglich die allgemeinen Vorschriften des § 9 PatG heranzuziehen. Dabei sind von Anfang an alle Kriterien zu berücksichtigen, die den Erfindungswert näher determinieren, sowie Abzugsfaktoren (Reduktoren) vom Erfindungswert zu ermitteln, die den Beitrag des Dienstgebers zur gemachten Erfindung berücksichtigen. Bei Vorliegen einer Vereinbarung ist diese zusätzlich bzw als Konkretisierung der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden.

Da die Angemessenheit sehr stark vom Einzelfall abhängt, stellen die als allgemein üblich anerkannten Lizenzsätze nur einen relativ breiten Rahmen dar, der sich im Bereich von 1/3 bis 5 oder 10 % des Umsatzes bewegt (*Collin*, RdW 1985, 46; *Mayr*, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern, 134 ff). Die Werte schwanken je nach Branche und Unternehmen stark. Von diesen Sätzen sind dann noch die Reduktoren zur Berücksichtigung des Dienstgeberbeitrags zur Erfindung abzuziehen.

Spätestens bei regelmäßiger Gewährung einer Zuwendung, mit der der Arbeitnehmer rechnen kann, gewinnt er einen Anspruch auf Vergütung in dieser Höhe (nach dieser Berechnungsmethode) auch für die Zukunft, wenn der Arbeitgeber die Unverbindlichkeit der Zuwendung nicht wiederholt und ausdrücklich betont (*Apathy* in *Schwimann*, Praxiskommentar<sup>2</sup>, § 863 Rz 23).

### **2. Herabsetzung der Erfindervergütung gem § 10 Patentgesetz:**

#### **a) Reduktion auch ohne wesentliche Änderung, weil von Anfang an zu hoch?**

Gemäß § 10 PatG kann die Vergütung nachträglich auf Antrag eines der Beteiligten nach

billigem Ermessen geändert werden, wenn eine wesentliche Änderung der für die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse eingetreten ist. Dies gilt allerdings nur für noch nicht fällige Leistungen. Daraus sowie aus dem gesetzlichen Wortlaut "... wenn eine wesentliche Änderung ... eingetreten ist." folgt, dass nur Änderungen von Tatsachen zu berücksichtigen sind, die seit der letzten Vergütungsbemessung eintraten. Dass die Erfindervergütung von Anfang an zu hoch war, reicht nicht für eine Herabsetzung gem § 10 PatG. (Dies gilt auch, wenn keine Vereinbarung getroffen wurde.)

**b) Herabsetzung der als Prozentsatz vom Umsatz berechneten Erfindervergütung bei Sinken des Deckungsbeitrages:**


Eine Herabsetzung der als Prozentsatz vom Umsatz berechneten Erfindervergütung bei Sinken des Deckungsbeitrages ist möglich, wenn die Verringerung des Deckungsbeitrages eine wesentliche Änderung der maßgeblichen wirtschaftlichen Verhältnisse darstellt. Es sind dies die gleichen Verhältnisse, die auch für die erstmalige Ermittlung des Erfindungswertes zu verwenden sind. Dazu gehört auch der erzielte Deckungsbeitrag.

Gute Gründe sprechen dafür, die Wesentlichkeit bei einer Änderung des Erfindungswertes von mehr als 20% beginnen zu lassen (Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern, 187). Dann steht dem Arbeitgeber eine für die Neubemessung iSd § 10 PatG taugliche Argumentation zur Verfügung.

Im einschlägigen juristischen Schrifttum scheinen folgende verwendbare Argumente auf:

- Verringerung des Marktpreises entweder für Lizenzen gleichartiger Technologie oder für die mit der betreffenden Technologie hergestellten Produkte (damit sinkt natürlich der Deckungsbeitrag);
- Im In- oder Ausland erfolgte Verbesserungen der fraglichen Erfindung, die zu einer Verminderung des Lizenzwertes der ursprünglichen Erfindung führen;
- Auch wenn die Erfindung nicht für die Herstellung von Produkten eingesetzt wird, sondern, um innerbetriebliche Kostenreduktionen oder Produktivitätsverbesserungen zu erzielen, wirken sich Veränderungen dieser Effekte auf die Angemessenheit der Erfindervergütung aus (zB Sinken des Deckungsbeitrages des durch die Erfindung erzielten Mehrumsatzes oder Entstehung von durch die Verwendung der Erfindung verursachten, aber nicht vorhergesehenen zusätzlichen Kosten);
- Wesentliche Verschlechterung des Verhältnisses von erzieltm Umsatz zu dem mit der Erfindung erzielten Nutzen (damit muss ein lediglich den Umsatz berücksichtigender Lizenzsatz angepasst werden).

### **3. Zusammenfassung:**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für eine Änderung der Erfindungsvergütung zwar nur solche Tatsachen herangezogen werden können, die sich seit der ursprünglichen Festsetzung geändert haben. Weil die Bemessung der Erfindungsvergütung einzel-fallabhängig ist und alle Faktoren, die einen Einfluss auf den mit der Erfindung erzielten Umsatz bzw sonstigen Nutzen haben können, in die Berechnung mit einfließen, besteht ein weiter Ermessensspielraum. 

*Co-Autorin: Mag Kristina Silberbauer*