

# **Die Erfindervergütungen von gewerblichen und Hochschulerfindern im Vergleich. Ist die momentane Rechtsanwendung im Lichte der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG noch verfassungskonform? <sup>1,2</sup>**

## 1. Die Rechtslage der Vergütung von Arbeitnehmererfindungen

Die gegenwärtig in Kraft befindliche Regelung der Vergütung von Arbeitnehmer-Erfindungen wurde erstmals im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) vom 25. Juli 1957 <sup>3</sup> gesetzlich geregelt. Dieses Gesetz wurde seither in vergütungsrelevanten Punkten nur zweimal geändert. Erstens durch das am 30. November 2001 verabschiedete Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbEG), <sup>4</sup> das am 7. Februar 2002 in Kraft getreten ist, und das die Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs gemäß § 42 ArbEG n.F. <sup>5</sup> verfügte. Zweitens hatte das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatRModG) vom 31. Juli 2009 <sup>6</sup> mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 Auswirkungen auf das ArbEG. Art. 7 des PatRModG bestimmt mit den geänderten §§ 6, 7 ArbEG eine Inanspruchnahmefiktion zugunsten des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber innerhalb von vier Monaten nach Eingang einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung gegenüber dem Arbeitnehmer nicht ausdrücklich die Freigabe der Dienstleistung in Textform erklärt, gilt die Inanspruchnahme als erfolgt. Außerdem wurde die beschränkte Inanspruchnahme gemäß § 10 ArbEG a.F. abgeschafft.

Die Zielsetzung des von Bundestag und Bundesrat 1957 einstimmig beschlossenen Gesetzes war es, einen angemessenen Ausgleich zwischen von Arbeitnehmern erbrachter Arbeitsleistung und dafür gewährter Vergütung zu schaffen, die den Grundsätzen „billigen Ermessens“, wie sie in § 315 BGB normativ Ausdruck gefunden haben, entspricht.

---

<sup>1</sup> Von Dr.-Ing., Dr. jur. Karl Theodor Kraemer, 63225 Langen

<sup>2</sup> Auszug aus der Dissertation von Kraemer, Karl Theodor : Die Vergütung von (Arbeitnehmer-) Erfindungen am Beispiel von Arzneimitteln, historisch, de lege lata und de lege ferenda, Berlin 2011, ISBN 978-3-86805-933-5

<sup>3</sup> BGBl. I Nr. 33 vom 30. Juni 1957 S. 756

<sup>4</sup> BGBl. I vom 24.01.02 S. 414

<sup>5</sup> Böhlinger, Ingo : Die Novellierung des „Hochschullehrerprivilegs“ (§ 42 ArbEG), NJW 2002, S. 952 – 954 <953>, Fn. 9

<sup>6</sup> BGBl. I Nr. 50 vom 4. August 2009, S. 2521 ff; Bartenbach, Kurt / Volz, Franz-Eugen : Die Novelle des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen 2009, GRUR 2009, 997 - 1007

Zur Erreichung dieser Zielsetzung und deren numerischer Ausgestaltung hatte der Gesetzgeber in § 11 ArbEG den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung verpflichtet, die Richtlinien über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen zu erlassen. Dieser ist der Aufgabe nachgekommen, indem er nach Anhörung der Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer am 20. Juli 1959 die Richtlinien über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (RL 1959) <sup>7</sup> und am 1. Dezember 1960 die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst (RL 1960) erlassen hat. <sup>8</sup> Wesentliche Zielsetzungen des Gesetzgebers, welche mit den Richtlinien erreicht werden sollten, sind der Verlautbarung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, die im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung veröffentlicht ist, zu entnehmen: <sup>9</sup>

„Das Ziel der Richtlinien ist, den Gewinn, der aus Arbeitnehmererfindungen entsteht, angemessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen. Dadurch soll nicht allein den Geboten der sozialen Gerechtigkeit Genüge getan werden, vielmehr sollen zugleich die Arbeitnehmer angespornt werden, zum Nutzen der gesamten Volkswirtschaft auf laufende technische Verbesserungen bedacht zu sein. In dem ständig härter werdenden Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt ist die Erfindergabe der Techniker, Ingenieure, Chemiker und Konstrukteure eine der wertvollsten Kapitalien, die es durch angemessene Honorierung zu pflegen und zu belohnen gilt.“

Leider hatte der Minister für Arbeit und Sozialordnung aber offensichtlich versäumt, für die in diesem Zusammenhang anstehenden Bewertungsfragen speziell für eine derartige Aufgabe ausgebildete Bewertungsfachleute z.B. Wirtschaftsprüfer hinzu zu ziehen, wie dies im Falle eines Squeeze – out vom Gesetzgeber aus gutem Grund zwischenzeitlich verpflichtend vorgesehen wurde. <sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (RL 1959) vom 20. Juli 1959, Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 156 vom 18. August 1959

<sup>8</sup> Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst (RL 1960) vom 1. Dezember 1960, Bundesanzeiger Nr. 237 vom 8. Dezember 1960 S. 2 f.

<sup>9</sup> Verlautbarung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 20.8.1959 S. 1525; GRUR 1959 S. 477; Mitt. PatAnw. 1959 S.37; BB 1959 S. 885 f.; Betr. 1959 S. 938; RdA 1959 S.344; ArbGeb. 1959 S. 523

<sup>10</sup> Maul, Karl-Heinz, Squeeze-out – Voraussetzungen und Folgen des Minderheitenausschlusses, Betrieb und Wirtschaft 2003, S. 582 – 583 <582>

„Die Betriebswirtschaftslehre beteiligte sich weder an der Abfassung des entsprechenden Gesetzes, noch hat sie nachträglich an der Interpretation der Gesetzesnormen mitgewirkt oder gar Aussagen über deren Realisationsfähigkeit und Handlungskonsequenzen gemacht.“

**11**

Die dadurch aufgrund unsauberer Definitionen und sich zum Teil ausschließender bzw. direkt widersprechender Aussagen in die Richtlinien eingeflossenen Ungenauigkeiten, die einem betriebswirtschaftlich und finanzwissenschaftlich ausgebildeten Betrachter sofort auffallen, hat z.B. Herrn Prof. Kesten <sup>12</sup> dazu veranlasst in diesem Zusammenhang von einem „Richtlinien – Tollhaus“ zu sprechen.

## 2. Die objektivierete, wirtschaftswissenschaftlich begründete Bestimmung der angemessenen Erfindervergütung

Ungeachtet der in den Richtlinien, die jedoch weder formelle noch materielle Rechtsnormen darstellen, vorgeschlagenen Vorgehensweisen, muss Ausgangspunkt der Berechnung § 9 Abs. 2 ArbEG sein, der mit dem Kriterium der wirtschaftlichen Verwertbarkeit dem Grundsatz der Zuordnung des wirtschaftlichen Werts der Erfindung an den Erfinder Rechnung trägt. Die Besonderheiten im Arbeitsverhältnis wie die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und der Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Erfindung werden im Anteilsfaktor berücksichtigt. <sup>13</sup> Auf diese Weise werden die genannten Einflussgrößen zwecks rechnerischer Ermittlung der angemessenen Vergütung auf zwei, im Falle mehrerer Erfinder auf drei Faktoren verdichtet, so dass sich die angemessene Vergütung wie folgt ergibt:

**Erfindervergütung [€] = Erfindungswert [€] \* Anteilsfaktor [%]**

Waren an der Erfindung mehrere Erfinder beteiligt, so errechnet sich die Erfindervergütung durch Multiplikation des Erfindungswerts mit dem jeweiligen Miterfinderanteil [%], wonach

---

<sup>11</sup> Hoffmann, Friedrich / Bühner, Rolf : Die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, DBW 39 (1979), S. 573 – 584 <573>

<sup>12</sup> Kesten, Ralf : Innovationen durch eigene Mitarbeiter, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 66. Jg. (1996), H. 6, 651 – 673, <652>

<sup>13</sup> BVerfG vom 24.4.1998 – 1 BVR 587/88 - S. 4

dann der prozentuale Anteil am Erfindungswert mit dem für jeden Erfinder persönlich zutreffenden Anteilfaktor multipliziert wird:

**Erfindervergütung [€] = Erfindungswert [€] \* Miterfinderanteil [%] \* Anteilfaktor [%]**

Der Erfindungswert ist ein Synonym für die im Gesetz genannte Verwertbarkeit, die wiederum dem gemeinen Patentwert entspricht. Dessen Untergrenze ist gegeben durch die tatsächliche Verwertung in Gestalt des aufgrund des Patentschutzes erwirtschafteten, differentiellen betrieblichen Nutzens = Erfindungswert. Die Verwertbarkeit muss in diesem Zusammenhang vollkommen unabhängig von der Entstehungsgeschichte der Erfindung als freie oder Arbeitnehmererfindung sein.<sup>14</sup>

Schon im Jahre 1968 hat der Senatspräsident beim Bundespatentgericht a.D. Dr. Dr. Hans Schade, München, die Konsequenz aus der o.g. Identität anschaulich erklärt, indem er feststellte:<sup>15</sup>

„Nun ist der wohl grundlegende Gedanke der Ermittlung der Erfindervergütung, daß man zunächst losgelöst von der Tatsache, daß es sich um eine Diensterfindung handelt, ihren wirtschaftlichen Wert zu ermitteln versucht, wie das in § 9 Abs. 2 des Gesetzes und im einzelnen in Nr. 2 RL dargelegt wird. Es muß festgehalten werden, daß der Wert einer Diensterfindung sich nicht von dem Wert einer entsprechenden freien Erfindung unterscheidet.“

Und noch in der letzten Ausgabe des Reimer/Schade/Schippel<sup>16</sup> stellt der jetzige Leiter der Schiedsstelle Himmelmann fest:

„Bei der Ermittlung des Erfindungswerts spielt die Tatsache, dass es sich bei der Erfindung um eine Diensterfindung handelt, überhaupt keine Rolle. Die Erfindung ist losgelöst von der Person des Erfinders und den bei ihrer Schaffung mitwirkenden Faktoren unabhängig vom

<sup>14</sup> Kämmerer : BArbBl. 1959 S. 623

<sup>15</sup> vgl. GRUR 1968 Heft 03, S. 114ff. <117>; Kämmerer : Über die den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen (RL 1959) zugrunde liegenden mathematischen Beziehungen BArbBl. 1959, S. 623ff.

<sup>16</sup> Himmelmann in: Reimer, Erhard / Schade, Hans / Schippel, Helmut, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, Kommentar zu dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 und deren Vergütungsrichtlinien, Berlin 2007, S. 373 Rn 2

Entstehungsvorgang zu bewerten. Alle Umstände, die mit der Eigenschaft der Erfindung als Dienstleistung im Zusammenhang stehen – Beteiligung des Betriebs am Zustandekommen, Stellung des Erfinders im Betrieb usw. – werden beim Anteilsfaktor im Zweiten Teil der Richtlinien berücksichtigt. Der Wert der Erfindung wird durch diese Faktoren nicht beeinflusst. Der Wert und die Verwertbarkeit der Erfindung sind gleich groß, völlig unabhängig davon, ob die Erfindung dem Betrieb von einem Arbeitnehmer oder von einem Außenstehenden zur Verfügung gestellt wird.“

Alle Einflussgrößen, die den Anteil des Betriebs an der Arbeitnehmererfindung beschreiben, werden im Anteilsfaktor berücksichtigt. Der Anteilsfaktor bestimmt die prozentuale Aufteilung des gemeinen Patentwerts = Erfindungswerts zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer(n).

Die grundlegende Vorgehensweise zur Bestimmung der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung geht somit davon aus, dass zuerst der Erfindungswert in Form des gemeinen Patentwerts, d.h. nach dem differentiellen finanziellen Nutzen bestimmt wird, den der Rechteinhaber aus dem Patent zukünftig ziehen kann bzw. in der Vergangenheit hätte ziehen können bzw. bereits gezogen hat. Daher ist der Erfindungswert bei richtiger Vorgehensweise mit genau jenen Methoden zu bestimmen, die die Wirtschaftswissenschaften, d.h. Betriebswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, im Rahmen der Methodik der Ertragsermittlungstechnik durch Vorschau- und Rückschauanalyse entwickelt haben.<sup>17</sup> Im Falle der Rückschauanalyse allerdings unter einer vom Gesetz § 12 Abs. 6, S. 1,2 oder § 23 ArbEG bestimmten Aufgabe des Stichtagsprinzips.

### 3. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) für die Bestimmung des gemeinen Patentwerts

Zwischenzeitlich hat sich auch das BVerfG in seiner Entscheidung (BVerfG, 1 BvL 10/02 vom 7.11.2006 – Erbschaftsteuer)<sup>18</sup> ganz allgemein zur Frage der Bewertung eines Vermögensgegenstandes geäußert. Dort wurde in Leitsatz 1 festgestellt, dass die Ermittlung

---

<sup>17</sup> Moxter, Adolf : Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, 2. Aufl., Wiesbaden (1991) S. 97 – 122; Mandl, Gerwald / Rabel, Klaus : Unternehmensbewertung, Wien (1997) S. 141 - 166

<sup>18</sup> BVerfG, 1 BvL 10/02 vom 7.11.2006, Absatz-Nr. (1 - 204),  
[http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20061107\\_1bvl001002.html](http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20061107_1bvl001002.html)

der Steuerwerte bei wesentlichen Gruppen von Vermögensgegenständen z.B. ....**Betriebsvermögen**.... den Anforderungen des Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG nicht genügt. Deshalb wurde im Leitsatz 2. a) bestimmt:

„Die Bewertung des anfallenden Vermögens ... muss ... einheitlich am gemeinen Wert als dem maßgeblichen Bewertungsziel ausgerichtet sein. Die Bewertungsmethoden müssen gewährleisten, dass alle Vermögensgegenstände in einem Annäherungswert an den gemeinen Wert erfasst werden.“

Da das im Urteil explizit genannte Betriebsvermögen neben rein materiellen Gütern auch den Gegenwert geistigen Eigentums z. B. von Patenten und Marken umfasst, muss diese Entscheidung auch für die Bestimmung des gemeinen Wertes von Patenten gelten. „Der gemeine Wert ist dabei gemäß § 11 Abs. 2 S. 2 BewG vorrangig aus Verkäufen unter fremden Dritten abzuleiten, die weniger als ein Jahr zurückliegen. Stehen derartige Daten aus dem Vorjahr, wie meistens, nicht zur Verfügung, so ist er unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten mit der Ertragswertmethode oder dem Discounted Cashflow-Verfahren zu ermitteln, die heute die angewandten Standardverfahren für Bewertungen darstellen. Diese gemäß BewG und BVerfG vorrangig anzuwendenden Methoden gehen den Richtlinien vor, da diese, wie bereits festgestellt, keine Rechtsnormen im formellen oder materiellen Sinne sind. Die bei Schiedsstelle und Gerichten in etwa 95% der Fälle angewandte Methode der Lizenzpreisanalogie wurde in diesem Zusammenhang aus gutem Grund nicht einmal erwähnt, da sich die Steuerbemessungsgrundlage am tatsächlichen gemeinen Wert und nicht an einem unter Nutzung fiktiver, abstrakter Lizenzsätze und weiterer Minderungsfaktoren quasi beliebig verkürzten Wert ausrichten muss wie es bei der Bestimmung von Erfindungswerten die Regel ist.

#### 4. Weshalb führt die Methode der Lizenzpreisanalogie zu einer systematischen Unterschätzung des gemeinen Patentwerts?

Selbst bei regelgerechter Anwendung der Lizenzpreisanalogie beträgt die vom Lizenznehmer an den Lizenzgeber gezahlte Lizenzgebühr gemäß Keukenschrijver,<sup>19</sup> Goldscheider<sup>20</sup> oder Knoppe<sup>21</sup> nur 1/8 – 1/3, meist 25% - 33% des beim Verkauf des geschützten Produkts erzielten Gewinns vor Finanzierungsaufwendungen und Steuern (EBIT).<sup>22</sup> Diese Tatsache wird auch so auf dem Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie dargestellt:<sup>23</sup>

„Die 25 %-Regel ist nicht nur einfach, sondern sie hat sich auch über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren für die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten, insbesondere von Patenten, als Faustregel bewährt. Die Regel ist eine Variation des Einkommensansatzes und besagt Folgendes: Zunächst wird ermittelt, welche Gewinne ein Lizenznehmer mit dem Verkauf des patentierten Produktes über die gesamte Laufzeit des Patents erzielen würde. Diese Gewinne werden dividiert durch die Summe der zu erwartenden Umsatzerlöse dieses Produktes über die gesamte Laufzeit. Das Ergebnis ist die Umsatzrendite. Diese Umsatzrendite wird dann mit 25 % multipliziert, um die laufende Lizenzrendite zu erhalten.“

Aus diesen Ausführungen gehen zwei Tatsachen klar hervor:

1. Ausgangspunkt der Festlegung einer angemessenen Lizenzgebühr ist somit die begründete Schätzung der zukünftig mit dem Verkauf des patentierten Produktes über die gesamte Laufzeit erwarteten Umsätze und der daraus vom Lizenznehmer

---

<sup>19</sup> Keukenschrijver, Alfred : in Busse, Patentgesetz, 6. Auflage 2003, § 11 ArbEG Vergütungsrichtlinien Rn 17

<sup>20</sup> Goldscheider, Robert / Jarosz, John / Mulhern, Carla, Use of the 25 per cent rule in valuing IP, les Nouvelles, Volume XXXVII No. 4, December 2002, S. 123 - 133

<sup>21</sup> Knoppe, Helmut, Die Besteuerung der Lizenz- und Know-how-Verträge, 2. Aufl., Köln 1972

<sup>22</sup> SstA PMZ 1990, 336; zu den Grundlagen für die Ermittlung eines angemessenen Lizenzfaktors SstA PMZ 1974, 178; zu Bezugsgröße und Lizenzfaktor SstA PMZ 1973, 29; zur Bemessung des Lizenzsatzes SstA BIPMZ 1962, 78, BIPMZ 1971, 143; Hellebrand GRUR 2001, 678, der entgegen der übereinstimmenden Ansicht der nationalen und internationalen betriebswirtschaftlichen und finanzwissenschaftlichen Fachkreise den Gewinn als irrelevant ansieht

<sup>23</sup> Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Existenzgründungsportal - Bewertungsansätze <https://www.existenzgruender.de/patentplaner/hintergrundinfos/patentbewertung/bewertungsansaeetze/index.php> (Download: 19.02.2010)

generierten Gewinne vor Finanzierungsaufwendungen und Steuern.<sup>24</sup> Die Division dieser Gewinne durch die Umsätze ergibt die Umsatzrendite, von der dann z.B. 25% als Lizenzgebühr an den Lizenzgeber (Arbeitgeber) bezahlt werden.

2. Die Berechnung des Erfindungswertes auf Basis der Methode der Lizenzpreisanalogie wird dann im o.g. Fall einer gemäß Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestimmten Lizenzgebühr von 25% des operativen Ergebnisses (EBIT) durch Rückrechnung dieses 25%igen Anteils an den erwirtschafteten Cashflows vorgenommen. Im Falle einer tatsächlichen Lizenzvergabe auf Basis der vorgenannten Lizenzgebühren, entsprechen diese an den Lizenzgeber (Arbeitgeber) gezahlten Lizenzgebühren den tatsächlichen beim Arbeitgeber eingehenden Cashflows.

Wird hingegen das Produkt vom Arbeitgeber selbst vermarktet, so realisiert dieser auch den gesamten Gewinn, von dem dem Arbeitnehmererfinder dann aber durch Anwendung der Lizenzpreisanalogie nur ein dem fiktiven Lizenzsatz entsprechender Teil von z.B. 25% zugerechnet wird. Auf diese Weise wird so der Arbeitnehmererfinder ganz zielgerichtet und somit mutmaßlich auch vorsätzlich um den im Falle der tatsächlichen Lizenzvergabe dem Lizenznehmer verbleibenden komplementären 75%igen Anteil - vermindert um die Nutzungsentgelte der restlichen für die Cashgenerierung notwendigen Vermögenswerte - geprellt. Die von Schiedsstelle und Gerichten in der Regel angewandte Vorgehensweise, den Erfindungswert, der den risikoadäquat abgezinsten Gewinnen bzw. Cashflows entsprechen müsste, auf Basis vollkommen frei gegriffener Lizenzsätze zu schätzen, führt zu Erfindungswerten, die in der Regel keinerlei Bezug mehr zu den tatsächlich vom Arbeitgeber erwirtschafteten Cashflows haben. Die Schiedsstelle geht dabei sogar so weit, dass im Falle konkreter Lizenzgeschäfte, bei denen zusätzlich zu der nominalen Lizenzgebühr noch weitere Vergütungskomponenten vereinbart wurden wie z.B. Milestones oder die Lieferung von Vor- oder Fertigprodukten, aus deren Verkauf zusätzliche Deckungsbeiträge erzielt werden, alleine die nominalen

---

<sup>24</sup> Parr, Russell L.: Patent Valuation and Royalty Rates. The Relief from Royalty Valuation Method, p.50



Lizenzgebühren der Berechnung zugrunde gelegt werden und selbst diese durch Anrechnung eines frei gegriffenen, sogenannten Erfindungsanteils auf Bruchteile der konkreten Lizenzsätze vermindert werden.<sup>25</sup> Die Berechnung des dem Patentschutz zuzurechnenden Anteils am insgesamt erwirtschafteten Cashflow allein auf Basis derart frei gegriffener Lizenzsätze korreliert dann auch in keiner Weise mehr mit dem dem Patentschutz zuzurechnenden prozentualen Anteil am EBIT, der im Falle einer ex post Nachkalkulation gemäß § 275 Abs. 3 HGB i.V. mit der Methode des Vergleichs zweier Zeitfenster vor und nach Patentablauf objektiviert allein auf Basis sicherer Unternehmensdaten sowie vorliegender Marktdaten (im Pharmamarkt z.B. von IMS) bestimmt werden kann.

Um welchen Faktor ein gemäß BewG und BVerfG bestimmter gemeiner Patentwert, welcher dem Erfindungswert entspricht, höher ist im Vergleich zu einem mit der Methode der Lizenzpreisanalogie bestimmten, d.h. frei gegriffenen Erfindungswert, lässt sich zumindest gemäß RL Nr. 40 ex post sehr genau bestimmen.

Der gemeine Patentwert = Erfindungswert (E) ermittelt mit der Methode des betrieblichen Nutzens (BN), d.h. dem Ertragswert- bzw. dem Discounted Cashflow – Verfahren ergibt sich zu:

$$E_{BN} = \text{Nettoumsatz} * \% \text{-EBIT-Marge} * \% \text{-Patentanteil am EBIT}$$

Der Erfindungswert (E) ermittelt mit der Methode der Lizenzpreisanalogie (Liz)

$$E_{Liz} = \text{Nettoumsatz} * \% \text{-Lizenzgebühr}$$

Auflösen beider Gleichungen nach dem Umsatz und Gleichsetzen ergibt dann:

$$E_{BN} = (\% \text{-EBIT-Marge} / \% \text{-Lizenzgebühr}) * \% \text{-Patentant. am EBIT} * E_{Liz}$$

---

<sup>25</sup> Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 27. März 2003 – ArbErf053/01

Wird demzufolge die Vermarktung vom Arbeitgeber selbst vorgenommen, so dass diesem 100% des EBIT bzw. des Cashflows tatsächlich zufließen, so wird dem Arbeitnehmer durch Anwendung der Methode der Lizenzpreisanalogie nur ein um den Faktor

$$(\% \text{-EBIT-Marge} / \% \text{-Lizenzgebühr}) * \% \text{-Patentant. am EBIT}$$

kleinerer Erfindungswert fiktiv für die Vergütungsberechnung zugerechnet. Daraus folgt dann aufgrund der direkten Proportionalität zwischen Erfindungswert und Erfindervergütung, dass ein regelgerecht bestimmter Erfindungswert zu einer genau um vorgenannten Faktor höheren Vergütung im Vergleich zu einer mit der Methode der Lizenzpreisanalogie bestimmten Erfindervergütung führt. Der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in solchen Fällen erhobene Einwand interessierter Kreise, der für die Berechnung notwendige **%-Patentanteil am EBIT** sei, wenn überhaupt möglich, nur sehr schwer bzw. nur mit unvermeidbar hohem Aufwand zu ermitteln, ist leicht zu entkräften. So kann der Patentanteil z.B. objektiviert durch Vergleich der EBITs zweier Zeitfenster vor und nach Patentablauf erfolgen.

Die mit Hilfe der Lizenzpreisanalogie an einem frei gegriffenen, minimierten Lizenzsatz ansetzende Übervorteilung des Arbeitnehmererfinders macht aber auf dieser Stufe noch keineswegs halt. Obwohl, wie gezeigt, der Erfindungswert grundsätzlich unabhängig von der Tatsache sein muss, ob die Erfindung eine freie oder eine Arbeitnehmererfindung ist, wird der Erfindungswert, der dem gemeinen Patentwert entsprechen muss, nur im Falle einer Arbeitnehmererfindung unter Anwendung weiterer, durch nichts zu rechtfertigender Minderungsfaktoren weiter verkürzt. Damit diese Tatsachen dem nicht betriebswirtschaftlich geschulten Erfinder nicht sofort offensichtlich werden, wird die Erfindungswertbestimmung durch die Schiedsstelle mit Hilfe eines Umsatzmultiplikators vorgenommen. Die Vorgehensweise wurde im Einigungsvorschlag Arb.Erf. 11/03 vom

22.12.2004 dargelegt. <sup>26</sup> In diesem Einigungsvorschlag stellt der Leiter der Schiedsstelle Vogel von Falckenstein fest, dass

***„die Erfindervergütung im Rahmen der Lizenzanalogie seit jeher erfahrungsgemäß in einem Bereich zwischen 0,2 – 0,5 Promille des erfindungsgemäßen Umsatzes liegt.“***

Nachfolgend werden die hauptsächlichen, kumulativ applizierten Minderungsfaktoren aufgezeigt, mit Hilfe derer die unzulässige Verkürzung der Erfindungswerte und der dazu direkt proportionalen Erfindervergütungen durchgeführt wird, und die vorgenannte Umsatzmultiplikatoren erklären. Derartige Vorgehensweisen werden in der Regel von den Gerichten nicht korrigiert. Es sind dies:

- Bei Anwendung der Lizenzpreisanalogie wird auch in Fällen, in denen mit Hilfe des Marktreaktionsverhaltens nach Patentablauf der Beitrag des Patents an Umsatz und Netto – Cashflow objektiviert bestimmt über 90% beträgt, der Patentwert durch frei gegriffene abstrakte Lizenzraten ohne ökonomische Legitimation typisiert, d.h. in der Regel auf < 2% vermindert.
- In Lizenzverträgen werden in der Regel als Bezugsgröße für die anzuwendende %-Lizenzgebühr die Umsätze an Konzernaußenstehende bzw. fremde Dritte bestimmt. Das Produkt aus %-Lizenzgebühr und dem Umsatz an Konzernaußenstehende bildet dabei eine Bewertungseinheit. Trotzdem wird in der Praxis von Schiedsstelle und Gerichten selbst bei vertraglicher Festlegung des Umsatzes an Konzernaußenstehende als Bezugsgröße dieser unzulässig durch den in der Regel kleineren Transferumsatz ersetzt. <sup>27</sup> Auf diese Weise wird der konsolidierte Gewinnbeitrag von Tochterfirmen, entgegen des allgemeinen Vergütungsgrundsatzes, wonach der Arbeitnehmererfinder an allen dem Arbeitgeber kausal aufgrund der Erfindung zufließenden geldwerten Vorteilen angemessen zu beteiligen ist, dem Erfinder nicht mehr zugerechnet.

---

<sup>26</sup> Vogel von Falckenstein, Roland : Einigungsvorschlag (EV) Arb.Erf. 11/03 (Ciclopirox Gel) vom 22.12.2004, Seite 10

<sup>27</sup> OLG Frankfurt 6. Zivilsenat, 6 U 176/06 vom 29.09.2007, Zur Berechnung der Erfindervergütung nach § 9 ArbEG nach der Methode der Lizenzanalogie

- Dieser der Erfindungswertbestimmung zugrunde gelegte Transferumsatz wird dann in der Regel trotz Fehlens der in der BGH – Entscheidung Vinylchlorid <sup>28</sup> formulierten Voraussetzungen für die Anwendung der RL Nr. 11 noch einmal bei hohen Umsätzen > 50 Mio € durch Abstufung bis auf 20% der realisierten Umsätze vermindert.
- Durch pauschalen Doppel- oder sogar Mehrfachabzug von fiktiven bzw. durch Anrechnung von überhaupt nicht entstandenen Kosten wird der gemeine Patentwert = Netto-Erfindungswert gemäß RL Nr. 15 dann nochmals um bis zu 80% gesenkt.

Unter der Prämisse, dass zur Berechnung der Erfindervergütung Minderungsfaktoren z.B. für das Verhältnis (Transferumsatz ab Werk / Umsatz an Konzernaußenstehende) =  $\Omega$  = 0,3, ein Abstufungsfaktor von 0,2, ein sogenannter Regelumrechnungsfaktor von 0,2 und ein frei gegriffener Lizenzsatz für das erfindungsgemäße Produkt von 1,7% <sup>29</sup> zugrunde gelegt werden, führt die Multiplikation vorgenannter Minderungsfaktoren genau zu dem unteren Wert von 0,0002 für den Umsatzmultiplikator, der als ständige Praxis der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag Arb.Erf. 11/03 vom 22.12.2004 von deren ehemaligem Leiter Dr. Vogel von Falckenstein zur Errechnung der Erfindervergütung angegeben worden war.

| $\Omega$ | Abstufung | Lizenzsatz | Regelumrechnungsfaktor | Umsatzmultiplikator |
|----------|-----------|------------|------------------------|---------------------|
| 0,3      | *         | 0,2        | * 0,017                | * 0,2               |
|          |           |            |                        | = 0,0002            |

## 5. Die Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen

Im Jahre 2000 wurde erstmals von Seiten der Arbeitgeber versucht eine sogenannte „große Reform“ zur Vereinfachung und „Entbürokratisierung“ des ArbEG zu initiieren, wodurch die aufgezeigte, mutmaßlich rechtswidrige Vorgehensweise eliminiert werden sollte. Im diesbezüglichen Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums eines Gesetzes zur

<sup>28</sup> BGH X ZR 71/86 vom 04.10.1988 – Vinylchlorid

<sup>29</sup> BGH X ZR 104/09, OLG Frankfurt am Main 6 U 69/08 v. 14. 05.2009, LG Frankfurt am Main 2/6 O 440/07 v. 12.03.2008, Einigungsvorschlag Arb.Erf. 5/05 vom 28.07.2006 Batrafen<sup>®</sup> / Penlac<sup>®</sup> - (Ciclopirox) - Nagellack

Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Oktober 2001 war als dessen Herzstück eine Pauschalvergütung des Arbeitnehmererfinders vorgesehen, die gemäß den Ausführungen zu den §§ 9 bis 12 ArbEG-RE im Wesentlichen den bisher durchschnittlich gezahlten Erfindervergütungen entsprach. Obwohl diese Novelle keine Gesetzeskraft erlangt hat, ist für die weitere Untersuchung dennoch außerordentlich wichtig, dass die im Referentenentwurf dargelegten Pauschalbeträge laut BMJ die in der Vergangenheit von Schiedsstelle und Gerichten zugesprochenen Erfindervergütungen bei gewerblichen und Erfindern im öffentlichen Dienst abbildeten mit Ausnahme der weit höheren, freiwillig gezahlten Erfindervergütungen bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Max-Planck – und Fraunhofer – Gesellschaft, beim westdeutschem Rundfunk und bei der Bundespost.

Gemäß Referentenentwurf sollte danach ein gewerblicher Erfinder bei Inanspruchnahme € 750.00 erhalten. Drei Jahre und sechs Monate nach Aufnahme der Verwertung weitere € 2000.00. Wenn acht Jahre nach Ablauf des Monats, in dem die Verwertung begonnen wurde, der erfindungsgemäße Gesamtumsatz 5 Millionen Euro oder die erfindungsgemäßen Einnahmen 125.000 Euro übersteigen, weitere Vergütungen entsprechend der nachfolgenden Tabelle:

### Arbeitnehmererfindervergütung bei Umsätzen > 5 Mio €

| Gesamtumsatz<br>[Euro]               | Einnahmen =<br>Erfindungswert<br>[Euro * 1000] | %Umsatz<br>- Rendite | Erfinder-<br>Vergütung<br>[Euro] | % Erfinder-<br>Vergütung =<br>Anteilsfaktor | Umsatz-<br>Multiplikator |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| ≥ 5 - < 10 Mio                       | ≥ 125 - < 250                                  | 2,5%                 | 5000                             | 4 – 2 %                                     | 1 – 0,5 ‰                |
| ≥ 10 - < 20 Mio                      | ≥ 250 - < 500                                  | 2,5%                 | 10000                            | 4 – 2 %                                     | 1 – 0,5 ‰                |
| ≥ 20 - < 50 Mio                      | ≥ 500 - < 1.250                                | 2,5%                 | 15000                            | 3 – 1,2 %                                   | 0,75 – 0,3 ‰             |
| ≥ 50 - < 100 Mio                     | ≥ 1.250 - < 2.500                              | 2,5%                 | 20000                            | 1,6 – 0,8 %                                 | 0,4 – 0,2 ‰              |
| ≥ 100 - < 200 Mio                    | ≥ 2.500 - < 5.000                              | 2,5%                 | 25000                            | 1 – 0,5 %                                   | 0,25 – 0,125 ‰           |
| ≥ 200 - < 500 Mio                    | ≥ 5.000 - < 12.500                             | 2,5%                 | 30000                            | 0,6 – 0,24 %                                | 0,15 – 0,06 ‰            |
| ≥ 500 - < 1000 Mio                   | ≥ 12.500                                       | 2,5%                 | 60000                            | 0,48 %                                      | 0,12 – 0,06 ‰            |
| ≥ 1000 Mio für je<br>weitere 500 Mio | 12.500   | 2,5%                 | 25000                            | 0,2 %                                       | 0,05 ‰                   |

Da diese Regelung insgesamt keine Gesetzeskraft erlangte, wurde dann aber mit der Novelle des § 42 ArbEG eine Sonderregelung für Hochschulerfinder verabschiedet. Durch § 42 ArbEG n.F. wurde einerseits Hochschullehrern, d.h. Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten das Hochschullehrerprivileg, wonach Erfindungen vorgenannter Personen freie Erfindungen waren, entzogen und andererseits wurden alle Hochschulangehörigen dem § 42 Nr. 4 ArbEG n.F., mit dem die zu zahlende Vergütung für Erfindungen von Hochschulangehörigen geregelt wurde, unterstellt. Die direkt im Gesetz mit § 42 Nr. 4 ArbEG formulierte Regelung war klar, einfach und nicht mehr interpretierbar. Sie lautete:

**„Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.“**

Mit Einnahmen, die dem Nettoerfindungswert entsprechen, sind in diesem Zusammenhang die bei der Hochschule eingehenden Zahlungen aus Lizenzeinnahmen oder dem Verkaufspreis der Erfindung zu verstehen. Dadurch wird die bei gewerblichen Erfindern extensiv genutzte Möglichkeit wirksam unterbunden, den Erfindungswert mit Hilfe der Lizenzpreisanalogie auf Basis frei gegriffener Lizenzsätze und der zusätzlichen Applikation weiterer Minderungsfaktoren fast beliebig zu minimieren.

Welches Ausmaß die auf diese Weise erzielte willkürliche Minimierung des Erfindungswertes und dadurch direkt proportional der Erfindervergütung angenommen hat, kann leicht an einem durchgerechneten Beispiel für die Gegenüberstellung der Vergütung eines Erfindungswertes von 50 Millionen Euro einerseits bei Hochschul- und andererseits gewerblichen Erfindern aufgezeigt werden.

Die Vergütung für einen Erfindungswert von 50 Mio € bei gewerblichen Erfindern errechnet sich gemäß des Referentenentwurfs vom 25.10.2001 wie folgt:

$$\text{Vergütung}_{\text{gewerbliche Erfinder}} = 750 \text{ €} + 2000 \text{ €} + 60.000 \text{ €} + 3 \times 25.000 \text{ €} = 137.750 \text{ €}$$

Im Gegensatz dazu erhalten Hochschulerfinder gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG n.F. von einem Erfindungswert von 50 Mio €:

Vergütung Hochschulerfinder = 50 Mio € \* 0,3 = 15 Mio €

Im Klartext bedeutet dies, dass der Hochschulerfinder von den erzielten Einnahmen in Höhe von 50 Mio €, die dem Erfindungswert entsprechen, eine 109fach höhere Vergütung im Vergleich zu einem gewerblichen Erfinder erhält. Dennoch bildet dieser Ungleichbehandlungsfaktor die Realität bei weitem noch nicht vollständig ab. Eine der Ursachen liegt darin, dass der Berechnung des Erfindungswertes ausgehend von den Nettoumsätzen nur eine im Allgemeinen viel zu niedrige Umsatzrendite von 2,5% zugrunde gelegt wurde. Betrachten wir beispielhaft den Pharmasektor so ist der nachfolgenden Abbildung, die die finanziellen Kennzahlen forschungsbasierter Pharmafirmen mit denen von Generikafirmen vergleicht, zu entnehmen, dass die der Erfindungswertberechnung zugrunde zu legenden EBIT – Margen von Originalanbietern bei 26,5% im Vergleich zu 15,7% bei Generikafirmen liegen. Selbst Generikafirmen, die im Idealfall definitionsgemäß nur nicht patentgeschützte Produkte vermarkten sollten, erwirtschaften somit immer noch eine mindestens um den Faktor sechs höhere Umsatzrendite als der Pauschalvergütung zugrunde gelegt.

## Pharmafirmen im Vergleich

### Durchschnittswerte für das Jahr 2005

|   | Big Pharma <sup>1)</sup> | Generika-Hersteller <sup>2)</sup> |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Umsatz</b> , in Mrd. US\$            | 31,6                     | 2,3                               |
| Wachstum p.a. 2000 - 2005 <sup>3)</sup> | 10,4                     | 18,9                              |
| <b>Umsatz-Renditen</b>                  |                          |                                   |
| Ebitda-Marge (%)                        | 34,0                     | 20,2                              |
| Ebit-Marge (%)                          | 26,5                     | 15,7                              |
| Netto-Rendite (%)                       | 17,9                     | 10,8                              |
| <b>Kapitalrenditen</b>                  |                          |                                   |
| Gesamtkap.-Rendite <sup>4)</sup>        | 16                       | 10                                |
| ROIC (%) <sup>5)</sup>                  | 39                       | 18                                |
| EK-Rendite (%) <sup>6)</sup>            | 26                       | 11                                |
| <b>Kostenstruktur</b> (in % vom Umsatz) |                          |                                   |
| Herstellkosten                          | 24,5                     | 48,0                              |
| Vertrieb + Verwaltung                   | 33,0                     | 21,0                              |
| Forschung + Entwicklung                 | 15,4                     | 8,1                               |

1) Ungewichtete Durchschnittswerte der zehn führenden Pharmakonzerne, 2) Durchschnittswerte der folgenden sieben wichtigen Generikafirmen: Teva, Sandoz, Barr, Mylan, Watson, Stada, Ranbaxy, 3) Umsatzwachstum inklusive Akquisitionen, 4) Betriebsergebnis in % der Bilanzsumme, 5) Betriebsgewinn in % des verzinsl. Kapitals, 6) Nettogewinn in % des Eigenkapitals

Handelsblatt | Quellen: Firmenangaben / HB-Berechnungen

Bei dieser Darstellung ist zudem anzumerken, dass es sich bei den EBIT – Margen um die Durchschnittswerte der jeweils zehn führenden Firmen im zugehörigen Marktsegment handelt. Da auch die Originalhersteller nicht nur patentgeschützte Produkte in ihrem Sortiment enthalten, die den Durchschnittwert entsprechend vermindern, müssen die EBIT – Margen der patentgeschützten Produkte sehr viel höher sein, damit sich zusammengefasst der oben dargelegte Durchschnittswert ergibt. Bei der nachfolgenden Darstellung, die außer der gemittelten EBIT – Marge in Höhe von 29% auch noch Einzeldaten der betrachteten Firmen angibt, ist festzustellen, dass EBIT – Margen einzelner Firmen zu beobachten sind, die bis zu 44% z.B. für die Firma Merck & Co. reichen. Dabei ist zu beachten, dass die vorher gemachten Feststellungen zu Durchschnittsbetrachtungen auch bei Einzelfirmen unverändert Gültigkeit besitzen. Um eine gemittelte Durchschnittsmarge über das gesamte Firmensortiment in Höhe von 44% zu erzielen, muss das Sortiment Produkte mit weitaus höheren EBIT – Margen enthalten.<sup>30</sup>

### EBIT – Margen 2002 für 10 Pharmafirmen

| Firma                | EBIT – Marge % |
|----------------------|----------------|
| Pfizer               | 36%            |
| Johnson & Johnson    | 26%            |
| Merck & Co           | 44%            |
| GlaxoSmithKline      | 34%            |
| Novartis             | 24%            |
| AstraZeneca          | 18%            |
| Eli Lilly            | 29%            |
| Abbott Laboratories  | 20%            |
| Wyeth                | 41%            |
| Bristol-Myers Squibb | 17%            |
| Average              | 29%            |

Jousma, Hamen : Considering pharmaceutical royalties, les Nouvelles Volume XXXX (2), 2005, pp. 65-77

Die aufgezeigten Tatsachen beweisen, dass die im Referentenentwurf getroffene Annahme der Pauschalvergütung eine Umsatzrendite von 2,5% zugrunde zu legen, die Arbeitnehmererfinder ganz erheblich übervorteilt.

<sup>30</sup> Jousma, Hamen : Considering pharmaceutical royalties, les Nouvelles Volume XXXX (2), 2005, pp. 65-77



Will man deshalb das ganze Ausmaß der Übervorteilung objektiviert untersuchen, indem den momentan gezahlten Vergütungen die jeweils vom Arbeitgeber tatsächlich erzielten Gewinne in Form der dem Arbeitgeber zugeflossenen Cashflows der Berechnung zugrunde gelegt werden, so kann wie folgt vorgegangen werden.

Damit ein derartiger Vergleich überhaupt sinnvoll bzw. aussagefähig sein kann, muss von vergleichbaren Ausgangssituationen ausgegangen werden. Verglichen wird deshalb eine identische Erfindung, die an einen identischen Lizenznehmer in Lizenz vergeben wird und für die von diesem eine identische Lizenzgebühr gezahlt wird. Dies gilt in jedem Fall für Erfindungen, an denen z.B. sowohl Hochschulerfinder als auch gewerbliche Erfinder gleichzeitig beteiligt sind.<sup>31</sup> Dann ist vorgenannte Voraussetzung definitiv erfüllt. Allerdings sind die Überlegungen nicht auf diese Fälle beschränkt, es ist ausreichend, dass identische Vermarktungserfolge erzielt und dann auch identische Lizenzgebühren gezahlt werden, d.h. dass der dem Vergleich zugrunde liegende gemeine Patentwert in beiden Fällen identisch ist. Verglichen wird dann die jeweilige Vergütung je nachdem, ob diese gemäß der Regelung für Hochschulerfinder oder gewerbliche Erfinder gezahlt würde.

Die Vergütung eines Hochschulerfinders (HE) beträgt gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG 30% der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen der Hochschule und zwar der Bruttoeinnahmen ohne jeglichen Abzug irgendwelcher Kosten u.s.w.

In der weit überwiegenden Zahl der Fälle entspricht dies den an die Hochschule gezahlten Lizenzzahlungen. Dann ergibt sich die Vergütung des Hochschulerfinders gemäß nachfolgender Gleichung zu:

(Gleichung 1) 
$$\text{Vergütung}_{\text{HE}} = \text{Lizenzeinnahmen}_{\text{HE}} * 0,3$$

Im Gegensatz dazu wird, wie vom Leiter der Schiedsstelle am DPMA, Vogel von Falckenstein, in dem Einigungsvorschlag Arb.Erf. 11/03 vom 22.12.2004 dargelegt, die regelmäßig von der Schiedsstelle im Rahmen ihrer Einigungsvorschläge vorgeschlagene Vergütung für

---

<sup>31</sup> z.B. Kraemer, Karl Theodor DE / Nietsch, Karl-Heinz DE / Pooth, Rainer DE / Muenster, Uwe, DE / Mehnert, Wolfgang DE / Schaefer-Korting, Monika DE : Preparations for topical administration of substances having antiandrogenic effects, US020030229129A1

gewerbliche Erfinder, die in der Regel unverändert von den Gerichten übernommen wird, mit Hilfe einer Umsatzmultiplikatormethode bestimmt.<sup>32</sup> Danach beträgt die in der Regel vorgeschlagene Vergütung für gewerbliche Erfinder:

(Gleichung 2) Vergütung<sub>gewerblich</sub> = Transferumsatz<sub>ab Werk</sub> \* Umsatzmultiplikator,

wobei der Umsatzmultiplikator im Bereich zwischen [0,0002 – 0,0005] angenommen wird, was im vorher behandelten Referentenentwurf unter der Annahme einer Umsatzrendite von 2,5% dem Umsatzbereich zwischen 30 – 125 Mio € entspricht.

Um die Vergütungen in beiden Fällen vergleichen zu können, ist Gleichung 2 in eine mit Gleichung 1 vergleichbare Form zu überführen. Dazu ist Gleichung 2 entsprechend umzuformen. Dies geschieht wie folgt:

(Gleichung 3)  $(\text{Transferumsatz}_{\text{ab Werk}} / \text{Umsatz}_{\text{an Konzernaußenstehende = KA}}) = \Omega$

In diese Gleichung sind zur Bestimmung des Faktors  $\Omega$  die jeweils real getätigten Umsätze einzusetzen.

Dann ergibt sich unter Anwendung von Gleichung 2 und 3

(Gleichung 4) Vergütung<sub>gewerblich</sub> = Umsatz<sub>an KA</sub> \*  $\Omega$  \* Umsatzmultiplikator

Erweitert man diese Gleichung mit der im jeweiligen Fall tatsächlich zur Anwendung gelangenden gewerblichen prozentualen Lizenzgebühr so erhält man:

(Gleichung 5) Vergütung<sub>gewerblich</sub> = [Umsatz<sub>an KA</sub> \*  $\Omega$  \* Umsatzmultiplikator] \*  
 (%-Lizenzgebühr<sub>gew</sub> / %-Lizenzgebühr<sub>gew</sub>)

(Gleichung 6) Umsatz<sub>an KA</sub> \* %-Lizenzgebühr<sub>gew</sub> = Lizenzeinnahmen<sub>gew</sub>

(Gleichung 7) Vergütung<sub>gew</sub> = Lizenzeinnahmen<sub>gew</sub> \*  $\Omega$  \* Umsatzmultiplikator /  
 %-Lizenzgebühr<sub>gew</sub>

---

<sup>32</sup> Vogel von Falckenstein, Roland : Einigungsvorschlag (EV) Arb.Erf. 11/03 (Ciclopirox Gel) vom 22.12.2004, Seite 10

Unter der dem Vergleich zugrunde gelegten Voraussetzung, dass identische Erfindungen verglichen werden, für die identische Lizenzgebühren gezahlt und die vom identischen Vermarkter vermarktet werden, gilt somit:

$$\text{Lizenzeinnahmen}_{\text{HE}} = \text{Lizenzeinnahmen}_{\text{gewerblich}}$$

Dann können diese gekürzt werden, so dass sich für das Vergütungsverhältnis ergibt:

$$\text{Vergütung}_{\text{HE}} / \text{Vergütung}_{\text{gew}} = 0,3 * \% \text{-Lizenzgebühr} / (\Omega * \text{Umsatzmultiplikator})$$

Unter der Annahme des vom Leiter der Schiedsstelle angegebenen unteren Wertes der Bandbreite für den Umsatzmultiplikator von 0,0002 ergibt sich:

$$\begin{aligned} \text{Vergütung}_{\text{HE}} / \text{Vergütung}_{\text{gewerblich}} &= 0,3 * \% \text{-Lizenzgebühr} / (\Omega * 0,0002) = \\ &= 1500 * \% \text{-Lizenzgebühr} / \Omega \end{aligned}$$

Das Vergütungsverhältnis lässt sich dann für den angenommenen Umsatzmultiplikator = 0,0002 in Abhängigkeit von der tatsächlich gezahlten %-Lizenzgebühr und von  $\Omega$  darstellen.

Es ergibt sich folgende Wertetabelle:

**Vergütungsverhältnis Hochschul- zu gewerblichem Erfinder als Funktion von Umsatzmultiplikator, %-Lizenzgebühr und dem Verhältnis  $\Omega = \text{Transferumsatz} / \text{Umsatz}_{\text{an Konzernaußenstehende}}$**

- **Vergütungsverhältnis = 0,3 \* %-Lizenzgebühr / ( $\Omega$  \* Umsatzmultiplikator)**
- **Umsatzmultiplikator = 0,0002**

| %-Lizenzgebühr | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1   | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  |      |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| $\Omega =$     | 0,1  | 150  | 300  | 750   | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
|                | 0,2  | 75   | 150  | 375   | 750  | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
|                | 0,3  | 50   | 100  | 250   | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|                | 0,4  | 37,5 | 75   | 187,5 | 375  | 750  | 1125 | 1500 | 1875 |
|                | 0,5  | 30   | 60   | 150   | 300  | 600  | 900  | 1200 | 1500 |
|                | 0,6  | 25   | 50   | 125   | 250  | 500  | 750  | 1000 | 1250 |
|                | 1,0  | 15   | 30   | 75    | 150  | 300  | 450  | 600  | 750  |

Im Falle des direkten Verkaufs an Konzernaußenstehende ohne Zwischenschaltung von Tochterunternehmen ist der Transferumsatz  $ab_{Werk} = Umsatz_{an\ KA}$  und somit der Quotient  $\Omega = 1$ . Dann geht aus der Tabelle hervor, dass der Hochschulerfinder bei einer zugrunde gelegten %-Lizenzgebühr von 1% das 15-fache im Verhältnis zu einem gewerblichen Erfinder erhält. Dieses Verhältnis steigert sich bei  $\Omega = 0,1$  und einer %-Lizenzgebühr von 50% auf das 7500-fache.

Die gezeigte mathematisch betriebswirtschaftliche Ableitung des Vergütungsverhältnisses unter Zugrundelegung eines weiten Bereichs für die Parameter beweist, dass Hochschulerfinder in Abhängigkeit von den für den jeweiligen Fall zutreffenden Randbedingungen, d.h. des Verhältnisses Transferumsatz / Umsatz an Konzernaußenstehende und der mit dem erfindungsgemäßen Produkt zu erzielenden Lizenzgebühren, bei identischen Erfindungen bis zu einem Faktor 7500 besser gestellt werden als Erfinder in der gewerblichen Wirtschaft. Selbst der frühere Leiter der Schiedsstelle, Vogel von Falckenstein hatte in der Festschrift Bartenbach<sup>33</sup> kritisch festgestellt, dass durch die Bezugnahme auf die Bruttoeinnahmen der Hochschule die Erfindervergütung der Hochschulerfinder im Vergleich zu Erfindern im gewerblichen Bereich um den Faktor 10 bis 20 höher ausfällt. Diese Faktoren gelten bei einem angenommenen Umsatzmultiplikator von 0,0002 und direktem Verkauf an Konzernaußenstehende, d.h. für einen Quotienten  $\Omega = 1$  für Lizenzsätze zwischen 0,66% und 1,33%. Vergleicht man diese Lizenzsätze mit den heute international gebräuchlichen Lizenzsätzen, die z.B. der Datenbank von Deloitte – Recap<sup>®</sup> entnommen werden können, so erkennt man, dass die von der Schiedsstelle den Einigungsvorschlägen zugrunde gelegten Sätze mit der Realität konfliktieren, da diese viel zu gering angesetzt werden.

Nun entsprechen aber die an Hochschulerfinder gezahlten Erfindervergütungen nur den tatsächlichen Gegebenheiten in Form von 30% der bei der Hochschule eingegangenen Cashflows. Dabei kann der pauschal definierte Anteilsfaktor in Höhe von 30% die aufgezeigten Diskrepanzen auch nicht annähernd erklären. Gemäß Volmer/Gaul<sup>34</sup> liegen

---

<sup>33</sup> Vogel von Falckenstein, Roland : Arbeitnehmererfindungsgesetz – das rote Kliff im gewerblichen Rechtsschutz, FS K. Bartenbach S. 73 – 88 <76>, Köln , Berlin, München (2005)

<sup>34</sup> Volmer, Bernhard / Gaul, Dieter : Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar 2. Aufl., München 1983, § 9, RL Nr. 30, S. 735 Rn. 876

nämlich Anteilsfaktoren im gewerblichen Bereich zwischen 15% und 17% und laut Volz<sup>35</sup> im öffentlichen Dienst zwischen 9,5% und 47%, mit einem Mittelwert zwischen 18% und 25% und einem Durchschnitt von ca. 22,5%.

Da bei diesen Betrachtungen aus Gründen einer direkten Vergleichbarkeit in beiden Fällen von einer Lizenzvergabe ausgegangen wurde, ist dann auch noch nicht berücksichtigt, dass bei einer vom gewerblichen Arbeitgeber durchgeführten Eigenvermarktung, der Ungleichbehandlungsfaktor noch erheblich größer ist, da in diesem Fall dem Arbeitgeber nicht nur die (fiktive) Lizenzgebühr, sondern 100% des erwirtschafteten EBIT zufließen.

Um welchen Faktor ein gemäß der Methode des betrieblichen Nutzens bestimmter Erfindungswert im Verhältnis zu einem mit Hilfe der Methode der Lizenzpreisanalogie berechneter Erfindungswert ist, wurde vorher bereits aufgezeigt. Es gilt:

$$E_{BN} = (\% \text{-EBIT-Marge} / \% \text{-Lizenzgebühr}) * \% \text{-Patentant. am EBIT} * E_{Liz}$$

Wird demzufolge die Vermarktung vom Arbeitgeber selbst vorgenommen, so dass diesem 100% des EBIT tatsächlich zufließen, aber dem Arbeitnehmer nur ein um den Faktor **(%-EBIT-Marge/%-Lizenzgebühr) \* %-Patentant. am EBIT** kleinerer Erfindungswert fiktiv für die Vergütungsberechnung zugerechnet wird, so erhöht sich der Ungleichbehandlungsfaktor genau um diesen Faktor.

## 6. Die mutmaßlich nicht verfassungskonforme Ungleichbehandlung von Hochschul- und gewerblichen Erfindern

Nachdem die Tatsachen und Konsequenzen in Bezug auf die momentane Handhabung der Arbeitnehmererfindervergütungen auf der Rechtsanwendungsebene dargelegt wurden, wird zum Schluss noch die am Anfang gestellte Frage behandelt, ob die gravierende Ungleichbehandlung einerseits von Hochschulerfindern und andererseits von gewerblichen Erfindern inklusive Erfindern im öffentlichen Dienst ohne Hochschulen unter Ausnahme der Erfinder bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz- und Fraunhofer-Gesellschaft noch verfassungsgemäß sein kann?

---

<sup>35</sup> Volz, Franz Eugen, Das Recht der Arbeitnehmererfindung im öffentlichen Dienst, Köln 1985, S. 131

Im vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) vorgelegten Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmererfindergesetzes: Referentenentwurf 2001 Stand: 28. März 2001 wurde festgestellt:

„Die besonderen Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen betreffen alle Bediensteten einer Hochschule, unabhängig davon, ob es sich um Beamte oder Angestellte, wissenschaftliches oder technisches Personal handelt.... Für Beschäftigte ohne wissenschaftliche Tätigkeit führt die Einbeziehung in die Sonderregelungen des § 42 ArbEG lediglich in Bezug auf die – in § 42 Nr. 4 ArbEG geregelte – Vergütung zu einer Besserstellung gegenüber anderen Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst.... Die Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs über die wissenschaftlich Tätigen hinaus ist geboten, um die Zielsetzung des Gesetzes, den Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen zu fördern und damit zu mehr Innovation beizutragen, zu erreichen. An Forschungsarbeiten an Hochschulen sind nicht nur Wissenschaftler beteiligt. Sie ist vielmehr durch eine Verzahnung von wissenschaftlichem und technischem Personal, das in Teams zusammenarbeitet, gekennzeichnet. Nur das wissenschaftliche Personal den neuen Regelungen zu unterstellen, hätte zur Folge, dass in ein und derselben Einrichtung je nach Erfinder unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Vergütung angewandt werden müssten. Dies wäre nicht nur in hohem Maße unbillig, da die Beiträge aller Beteiligten für das Forschungsergebnis maßgeblich sind, sondern würde auch zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Berechnung der Vergütung führen.“

Ganz entsprechend der vorgenannten Verzahnung von wissenschaftlichem und technischem Personal an Hochschulen, gilt eine derartige Verzahnung unzweifelhaft auch bei der gemeinsamen Erarbeitung von Erfindungen von Hochschulangehörigen und Bediensteten der gewerblichen Wirtschaft. Warum in einem solchen Fall gewerbliche Erfinder bis zu einem Faktor von mehreren tausend schlechter gestellt werden sollten im Vergleich zu Hochschulerfindern, ist dem Verfasser auf Basis der oben ausgeführten Begründung des Gesetzgebers für die Gleichbehandlung von wissenschaftlichem und technischem Hochschulpersonal nicht einsichtig.

Da die Regelung des § 42 Nr. 4 ArbEG nicht nur für Hochschullehrer, sondern auch für alle sonstigen Beschäftigten an Hochschulen gilt, die vor In-Kraft-Treten der Novelle wie alle anderen Erfinder im öffentlichen Dienst vergütet wurden, kann dieser Unterschied deshalb

auch nicht etwa mit einem besonderen öffentlichen Interesse an der Bindung hochqualifizierter Hochschullehrer an deutsche Hochschulen begründet werden. Und auch der im Hochschulbereich festgelegte pauschale Anteilfaktor von 30% kann im Vergleich zu den bis jetzt routinemäßig bei gewerblichen und Erfindern im öffentlichen Dienst gehandhabten Anteilfaktoren bestenfalls einen Faktor von maximal drei erklären.

Im Vergleich zu Erfindern von außeruniversitären Forschungseinrichtungen, deren auf freiwilliger Basis angewandten Regelung sogar die Regelung bei Hochschulerfindern nachempfunden wurde, gibt es überhaupt keinen Unterschied.

Die Erfindervergütungsregelung im Rahmen der Eigennutzung wird z.B. bei der Fraunhofer-Gesellschaft bereits in Übereinstimmung mit den Vorgaben des BVerfG behandelt, indem vom betrieblichen Nutzens, d.h. vom gemeinen Patentwert ausgegangen wird, von dem auch hier 30% als Erfindervergütung gezahlt wird. Diese Vorgehensweise entspricht mit Ausnahme einer kleinen aber wissenschaftlich begründeten Adaptation auch der RL Nr. 12. Während nämlich bei gewerblichen Erfindern Kosten, die vor der Fertigstellung der Erfindung auf die Erfindung verwandt worden sind nicht beim Erfindungswert, sondern im Anteilfaktor berücksichtigt werden sollen, werden diese Kosten entsprechend der internationalen betriebswirtschaftlichen und finanzwissenschaftlichen Gepflogenheiten im Falle der außeruniversitären Forschungseinrichtungen bei der Erfindungswertberechnung in Form des gemeinen Werts berücksichtigt. Dafür wird dann ein pauschaler gegenüber anderen gewerblichen Erfindern in der Regel geringfügig höherer Anteilfaktor von 30% gewährt.

Sachlich ist somit die beobachtete gravierende Ungleichbehandlung von Hochschul- und gewerblichen Erfindern nicht mehr begründbar und muss daher zu einer Verletzung der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG führen. Dies kann nur dadurch vermieden werden, dass auch im Rahmen der Erfindungswertbestimmung bei gewerblichen Erfindern generell den Vorgaben des BVerfG im Erbschaftsteuerurteil entsprochen wird und der Erfindungswert zumindest in Annäherung an den gemeinen Wert bestimmt wird. Die Berechnungsmethode der Lizenzpreisanalogie auf Basis frei gegriffener abstrakter Lizenzsätze und Anwendung durch absolut nichts begründeter sonstiger fiktiver Minderungsfaktoren scheidet dann

definitiv aus, da dadurch vom Arbeitgeber erzielte Einnahmen und Gewinne, die diesem bereits als Bar- oder Buchgeld zur Verfügung stehen, mit System auf mutmaßlich betrügerische Weise verkürzt werden.

Bei betriebswirtschaftlich fundierter Vorgehensweise ist auch im gewerblichen Bereich bei Eigenvermarktung der dem Patentschutz zuzurechnende differentielle operative Cashflow vor Finanzierungsaufwand und Steuern als Bezugsgröße für die Erfindervergütungsbemessung zugrunde zu legen. Im Falle des Verkaufs eines Schutzrechts ist es der tatsächlich erzielte Verkaufspreis oder bei Lizenzvergabe sind es die tatsächlich erzielten Lizenzeinnahmen.

Im Falle einer gemäß RL Nr. 40 retrospektiven Bewertung bei Vorliegen aller Ist-Daten muss unzweifelhaft der Grundsatz gelten:

**Tatsachen gehen allen Modellen vor!<sup>36</sup>**

Die Besonderheit im Zusammenhang mit der Bestimmung des gemeinen Patentwerts ex – post besteht darin, dass der gemeine Patentwert für zurückliegende Zeiträume bereits in einen Geldwert transformiert wurde. Dieser Geldwert ist mit den Methoden des Rechnungswesens gemäß § 275 Abs. 3 HGB ggfs. in Verbindung mit der Berechnung des Patentanteils auf Basis der „Comparative Income Differential Method“<sup>37</sup> bzw. nach Patentauslauf mit der Cashflowdifferenzmethode bzw. näherungsweise mit der Umsatzdifferenzmethode zu bestimmen. Die Anwendung von Schätzmethode, wie die der Lizenzpreisanalogiemethode in der von Bartenbach propagierten und von Schiedsstelle und Gerichten angewandten Ausprägung, ist in diesem Fall entbehrlich und daher zu verwerfen.

Die angemessene Erfindervergütung ist grundsätzlich als der dem Anteilsfaktor entsprechende Anteil von z.B. 30% am dem Arbeitgeber aus der Verwertung des erfindungsgemäßen Produkts insgesamt kausal zugeflossenen, differentiellen Netto – Cashflow, d.h. am gemeinen Patentwert, der dem Netto-Erfindungswert entspricht, zu bestimmen, welcher dem Arbeitgeber als Bar- oder Buchgeld zur Verfügung steht. In fast

---

<sup>36</sup> Großfeld, Bernhard : Recht der Unternehmensbewertung, Köln 2009, S. 8

<sup>37</sup> Reilly, Robert F. / Schweihs, Robert P. : Valuing Intangible Assets, New York 1999, S. 153



allen Fällen entspricht ein mit Hilfe der Lizenzpreisanalogie bestimmter Erfindungswert nur einem sehr kleinen Bruchteil des dem Arbeitgeber tatsächlich zugeflossenen differentiellen Netto-Cashflow, wodurch der Arbeitnehmererfinder in der Regel im Vergleich zur durch § 9 Abs. 2 ArbEG bestimmten Erfindervergütung, wie aufgezeigt, ganz erheblich übervorteilt wird.

Das Ausmaß der in der Regel im Falle von Erfindungswertbestimmungen bei Arbeitnehmererfindungen dargelegten Schiefelage beweist, dass die ständig an Schiedsstelle und Gerichten geübte Praxis, einerseits Wirtschaftsprüfer, die speziell für die Bewertung von Vermögensgegenständen ausgebildet sind, von der Bestimmung der gemeinen Patentwerte = Erfindungswerte fernzuhalten<sup>38</sup> und neuerdings<sup>39</sup> dem Arbeitnehmererfinder sogar die Kenntnis der tatsächlich vom Arbeitgeber realisierten Gewinne sowie akzessorisch auch die Kenntnis bzgl. der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich der einzelnen Kostenfaktoren regelmäßig vorzuenthalten, einer wahrscheinlich verfassungswidrigen Ungleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG und als Folge davon auch einem Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG Vorschub leistet. Hinzu kommt, dass eine derartige Vorgehensweise in der Regel auch zu einer ständigen Praxis des Versagens rechtlichen Gehörs führt, da betriebswirtschaftlich und finanzwissenschaftlich zweifelsfrei nachzuweisende bzw. in jedem gemäß GOB geführten Rechnungswesen vorliegende Tatsachen in Zusammenhang mit der Beweisführung auf diese Weise regelmäßig im Widerspruch zu § 242 BGB von Amts wegen durch die Gerichte unterdrückt werden mit der Folge, dass dem Arbeitnehmererfinder in der Regel eine auf Fakten basierte Beweisführung unmöglich gemacht wird.<sup>40</sup>

Nichts inhibiert andererseits auf der Rechtsanwendungsebene die momentan nur für Hochschulangehörige geltende gesetzliche Regelung des § 42 Nr. 4 ArbEG, die schon jetzt auf freiwilliger Basis bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft zur Anwendung gelangt, auf alle gewerblichen Arbeitnehmererfinder zu erstrecken. Dadurch wäre das Problem der

---

<sup>38</sup> BGH X ZR 186/01 vom 29. April 2003 – Abwasserbehandlung

<sup>39</sup> BGH X ZR 60/07 v. 17.11.2009 und BGH X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung v. 17.11.2009 (unter Aufgabe von BGHZ 137, 162 – Copolyester II, Leitsatz c; Sen.Urt. v. 13.11.1997 – X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 – Spulkopf; Sen.Urt. v. 16.4.2002 – X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 – abgestuftes Getriebe)

<sup>40</sup> BGH X ZR 186/01 vom 29. April 2003 – Abwasserbehandlung; OLG Frankfurt am Main 6 U 69/08 v. 14. 05.2009, LG Frankfurt am Main 2/6 O 440/07 v. 12.03.2008

jetzigen mutmaßlich verfassungswidrigen extremen Ungleichbehandlung von Hochschul- und gewerblichen Erfindern einer Lösung zugeführt, die zudem den ursprünglichen Intentionen des ArbEG entspricht. Im Falle, dass der Gesetzgeber tatsächlich Hochschulerfinder noch in einem gewissen Rahmen besser stellen möchte als gewerbliche Erfinder, so könnte er dies offen darlegen und den pauschal zu definierenden Anteilsfaktor für gewerbliche Erfinder entsprechend geringer ansetzen. Die der Erbschaftsteuer – Entscheidung des BVerfG zugrunde liegende Rationale, alle Vermögensgegenstände zumindest in Annäherung an den gemeinen Wert zu bewerten, muss auch für Patentwerte = Netto – Erfindungswerte gelten, da Patentwerte keinen anderen Wert aufweisen, ob diese im Fall eines Erbschaftsteuerfalls oder im Rahmen der Bestimmung des Erfindungswerts berechnet werden. Hinzu kommt, dass im Falle des Vorliegens einer erheblichen Unbilligkeit gemäß § 23 ArbEG, d.h. wenn der Erfinder gemäß der BGH – Entscheidung – Vinylchlorid <sup>41</sup> bei objektiverer Bestimmung der Vergütung eine im Vergleich zur gezahlten Vergütung wenigstens 36% höhere Vergütung erhalten müsste, für die Berechnung ex post gemäß RL Nr. 40 alle zugrunde zu legenden Daten in einem gemäß GOB geführten Rechnungswesen definitiv vorhanden sind bzw. sein müssen.

---

<sup>41</sup>BGH X ZR 71/86 vom 04.10.1988 – Vinylchlorid