

01.12.05

Erfindervergütung bei Verkauf eines selbst hergestellten Prototyps durch die Hochschule

01.12.2005 - Häufig kommt es vor, dass ein Hochschulinstitut selbst einen Prototyp baut, um die Funktion einer Erfindung für potenzielle Lizenznehmer zu demonstrieren. Verkauft die Hochschule diesen Prototyp, stellt sich für den Erfinder die Frage nach der Erfindervergütung. Ist der Verkauf des Prototyps schon eine Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung, für die die Universität eine Erfindervergütung zahlen muss?

Nach § 42 Nr. 4 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) erhält der Universitäts-/Hochschulerfinder erst die Erfindervergütung in Höhe von 30 % aller Verwertungseinnahmen, wenn die Erfindung tatsächlich verwertet wurde. Nach der Begründung des Regierungsentwurfs liegt eine Verwertung nicht nur in den klassischen Fällen des Patentverkaufs oder der Lizenzvergabe vor. Auch eine Verwertung in anderer Form, durch die Vermögenswerte zufließen soll damit erfasst werden.

Der Verkauf eines Prototyps stellt eine solche Form der Verwertung dar. Der Erfinder hätte demnach einen Anspruch auf Erfindervergütung.

Prototypen beruhen häufig auf der Erweiterung (oder Umgestaltung) eines serienmäßigen (oft auch gebrauchten) Grundproduktes. Entscheidend ist in einem solchen Fall, dass die Firma neben dem Kaufpreis für das Grundprodukt auch einen Preis für die Zusatzausstattung mit der erfindungsgemäßen Apparatur bezahlt. Damit würde der Universität ein Vermögenswert als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der Erfindung zufließen.

Die gesetzliche Regelung bestimmt die Erfindervergütung eindeutig: 30 % aller durch die Verwertung (der Dienstleistung, Anm. des Verf.) erzielten Einnahmen. Maßgeblich ist, welche Bruttoeinnahmen der Universität kausal auf der Verwertung gerade der Erfindung beruhen.

Im Fall des um die Erfindung erweiterten Grundproduktes ist für die Erfindervergütung der Teil des Kaufpreises, der für die Zusatzausstattung mit der Erfindung angesetzt wird, maßgeblich.

Sinnvoll ist deshalb sicherlich, diesen Anteil klar im Kaufvertrag zu benennen.

Falls dies nicht geschieht, stellt sich die Frage, wie sich der Anteil der Erfindung an dem Kaufpreis berechnet?

Ein üblicher Ansatz dafür ist die so genannte Lizenzanalogie. Es wird der Betrag errechnet, der bei einem Lizenzvertrag fließen würde. Für einen Lizenzvertrag

Pressekontakt

Annette Siller, M.A.

Technologie-Lizenz-Büro (TLB)

Ettlinger Straße 25

76137 Karlsruhe | Germany

Telefon +49 721-79004-0

asilier@tlb.de | www.tlb.de

geht man in der Regel davon aus, dass der Lizenznehmer ein Viertel des Gewinnzuwachses als Lizenzgebühr zu bezahlen hat, den er durch die Erfindung macht. Dazu wird ermittelt, welchen Umsatz die Firma mit einem serienmäßigen Produkt macht im Vergleich zu dem erwarteten Umsatz mit dem erfindungsgemäßen Produkt. Daneben würde man die Kosten, die bei der Herstellung und dem Betrieb der beiden Produkte anfallen, berücksichtigen.

Nehmen wir an, dass die Firma für ein normales Produkt einen Kaufpreis von 100.000 EUR verlangt. Mit der Erfindung könnte die Firma einen Kaufpreis von 110.000 EUR verlangen. Angenommen die Produktionskosten von 60.000 EURO blieben bei beiden Fällen gleich, dann hätte die Firma einen Gewinnzuwachs von 10.000 EURO pro erfindungsgemäßem Produkt. Davon ein Viertel wären 2.500 EUR.

Hinzu kommen könnte gegebenenfalls noch ein frei verhandelbarer Bonus für den technischen Vorsprung der Firma gegenüber ihren Konkurrenten, der in unserem Beispiel mit 500 EUR angenommen wird. Dann würde man 3.000 EUR als Stücklizenzgebühr ansetzen.

Danach wären 3.000 EUR des Gesamtkaufpreises kausal auf die Erfindung zurückzuführen und als Verwertungseinnahmen im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG anzusehen. Den Erfindern stünden dann 30 % zu, also 900 EUR.

Das Beispiel veranschaulicht einen möglichen Ansatz. In der Praxis können weitere Faktoren bei der Ermittlung der Höhe der Verwertungseinnahmen eine Rolle spielen. TLB ist den Hochschulen behilflich die Bemessungsgrundlage für Erfindervergütungen korrekt zu ermitteln.