

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Rechtsanwalt Thomas Meinke

Vorlesung Patentrecht und gewerblicher Rechtsschutz

### **Arbeitnehmererfindergesetz (Skript) [Stand 01.10.2009]**

Wegen möglicher Probleme bei einer rückschauenden Erfindungsbeurteilung und damit des Anteilsfaktors und der Vergütung ist es sinnvoll, bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt alle Tatsachen festzulegen, da sie dann einerseits noch in frischer Erinnerung sind, andererseits aber auch die Beteiligten in Unkenntnis des späteren wirtschaftlichen Erfolges bei der Verwertung der Erfindung und des Risikos einer Schutzrechtserteilung bereit sind, objektive Sachverhaltsdarstellungen abzugeben.

Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Erfindungsgeschichte bei mehreren Miterfindern möglichst für jeden gesondert dargestellt wird, da dies Auswirkungen insbesondere bei der Bemessung des Anteilsfaktors haben kann.

Miterfinder ist jeder, der weisungsfrei einen kausalen Beitrag zur Erfindung erbracht hat. Ausschlaggebend für die Größenbestimmung ist das Gewicht, das den Einzelbeiträgen zueinander und im Verhältnis zu der Gesamtleistung zukommt. Lässt sich eine solche Abgrenzung nicht vornehmen, ist vom prozentual gleichen Anteil der einzelnen Miterfinder auszugehen.

Zur Vermeidung zukünftiger Meinungsverschiedenheiten müssen die in § 5 ArbErfG vorgegebene Bestimmungen über den Inhalt der Meldung strikt beachtet werden. Ein gewisser Arbeitsaufwand ist hierbei nicht zu vermeiden. Auch sind von der gesetzlichen Vorschrift abweichende Vereinbarungen, die vor einer Erfindungsmeldung getroffen wurden, unwirksam (§ 22 ArbErfG). Danach können eigene Vereinbarungen getroffen werden, sollten diese allerdings als grob unbillig anzusehen sein, entfalten sie nach § 23 ArbErfG ebenfalls keine Wirkung.

Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich verpflichtet, die im Betrieb

getätigten Erfindungen dem Unternehmen mitzuteilen. Nur wenn die Entwicklung nicht in den Tätigkeitsbereich des betreffenden Erfinders fällt und auch nicht maßgeblich auf unternehmensbezogenen Erfahrungen beruht, so besteht nach § 1 Abs. 3, § 18, 19 ArbErfG keine Meldepflicht und auch kein Optionsrecht des Unternehmens. Der Arbeitnehmererfinder ist allerdings verpflichtet, den Gegenstand dieser Erfindung dem Unternehmen mitzuteilen und ihm zu angemessenen Bedingungen mindestens eine einfache Lizenz anzubieten.

Soweit keine schutzwürdige Erfindung, sondern ein qualifizierter Verbesserungsvorschlag vorliegt, so steht dieser gemäß § 20, Abs. 1 ArbErfG vergütungsrechtlich der schutzwürdigen Erfindung gleich, wenn dem Unternehmen faktisch eine der Monopolrechtssituation vergleichbare wirtschaftliche Vorrangstellung vermittelt wird. Einfache Verbesserungsvorschläge unterliegen den allgemeinen betrieblichen Regelungen des Verbesserungsvorschlagswesens. Soweit Prämien gezahlt werden, gehören diese bis zu einem Betrag von EUR 100,00 nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, sondern sind steuerfrei. Darüber hinausgehende Beträge werden zur Hälfte, höchstens jedoch mit einem Betrag von EUR 250,00 freigestellt (§§ 3, 4 Prämienverordnung).

Ganz wichtig ist es in jedem Fall insbesondere dann, wenn ein gewerbliches Schutzrecht angemeldet werden soll, den Arbeitnehmer möglichst bereits im Vorhinein darauf hinzuweisen, dass die Erfindung geheim zu halten ist.

Nach Eingang der Erfindungsmeldung hat das Unternehmen dem Arbeitnehmer den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung unverzüglich schriftlich zu bestätigen, damit dieser den Lauf der durch seine Meldung in Gang gesetzten Fristen überprüfen kann. Das Unternehmen kann eine Erfindungsmeldung, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht, innerhalb von 2 Monaten nach Eingang beanstanden, wobei konkret darauf hinzuweisen ist, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf.

Erst mit Zugang der vollständigen Ergänzungsmeldung beginnt die Inanspruchnahmefrist des Unternehmens gemäß § 6 ArbErfG. Ist das

Unternehmen der Auffassung, dass die Erfindungsmeldung nicht über den bekannten Stand der Technik in dem Maße hinausgeht, dass eine Schutzfähigkeit gegeben ist, wobei ein objektiver Maßstab anzulegen ist, so ist die mangelnde Schutzfähigkeit festzustellen und dem Mitarbeiter mitzuteilen, der dieses zu quittieren hat. Gleichzeitig ist der Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, dass der gemachte Vorschlag als reines Arbeitsergebnis alleiniges Eigentum des Unternehmens ist, so dass der Mitarbeiter weiter zur Geheimhaltung verpflichtet ist, allerdings eine Meldung an das betriebliche Vorschlagswesen machen kann.

Nimmt das Unternehmen hingegen die gemeldete Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch, gehen alle Rechte auf das Unternehmen über, womit die Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung verbunden ist, sofern nicht die Voraussetzungen des § 17 ArbErfG vorliegen. Die Regelung der Vergütung erfolgt sodann im Rahmen des Arbeitnehmererfindergesetzes.

Durch die Novelle des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen wurde ab dem 01. Oktober 2009 eine gesetzliche Fiktion eingeführt. Sofern der Arbeitgeber nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung gegenüber dem Arbeitnehmer ausdrücklich die Freigabe der Dienstleistung in Textform erklärt (§ 6 Abs. 2 ArbNErfG), gilt die Erfindung als vom Arbeitgeber in Anspruch genommen. Mit dieser Regelung hat sich der Gesetzgeber zu einer grundlegenden Abkehr von der alten Regelungssystematik entschlossen. Nach aller Erfahrung ist die unbeschränkte Inanspruchnahme einer Dienstleistung die Regel und deren Freigabe die absolute Ausnahme. Da aber nach den alten Regelungen versehentlich eine Freigabe erfolgen konnte, da keine ordnungsgemäße und fristgemäße Inanspruchnahmeerklärung erfolgte, wurde das Regel-/Ausnahmeverhältnis nunmehr auch ins Gesetz übernommen.

Allerdings kann der Arbeitgeber frei entscheiden, ob er ausdrücklich die Inanspruchnahme der Dienstleistung erklärt, oder die Inanspruchnahme mittels Schweigens per Fiktion bewirkt, oder ob er schließlich mangels Interesses die Dienstleistung ausdrücklich und formgerecht freigibt. Hierzu bedarf es einer aus-

drücklichen Freigabeerklärung, eine Freigabe durch Schweigen ist, anders als früher, nicht mehr möglich. Für die Freigabeerklärung ist es ohne Belang, ob bereits eine Schutzrechtsanmeldung nach § 13 ArbNErfG erfolgt ist oder nicht. Bei Miterfindern ist die Freigabe jedem einzelnen gegenüber frist- und formgerecht zu erklären.

Die Erklärung ist bindend und kann nicht mehr einseitig widerrufen werden. Der Arbeitgeber hat für den rechtzeitigen Zugang seiner Erklärung Sorge zu tragen und ist hierfür beweispflichtig. Text-form bedeutet nicht Schriftform, eine E-Mail reicht also aus. Der Arbeitnehmer kann über die frei gewordene Erfindung frei verfügen, ohne irgendwelche Beschränkungen nach §§ 18, 19 ArbNErfG beachten zu müssen.

Bei bereits erfolgter Schutzrechtsanmeldung greift das Verfahren nach § 16 a) ArbNErfG. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall dem Arbeitnehmer das Schutzrecht auf dessen Verlangen und Kosten zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig kann er sich ein nicht-ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten, § 16 Abs. 3 ArbNErfG. Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Rechts verlangt, § 16 Abs. 2 ArbNErfG.

Bei sogenannten Bagatellerfindungen, mangelnder Erfindungshöhe, späterer Schwierigkeit, einen Verletzungstatbestand nachzuweisen oder anderen Gründen, die eine Schutzrechtsanmeldung nicht angeraten erscheinen lassen, ist der Arbeitnehmererfinder aufzufordern, gemäß § 13, Abs. 2, Zif. 2 ArbErfG seine Zustimmung zur Nichtanmeldung zu erklären. In solchen Fällen empfiehlt sich eine Pauschalvergütung oder eine Meldung an das betriebliche Vorschlagswesen als technischen Verbesserungsvorschlag.

Falls ein Betriebsgeheimnis tangiert wird, befreit § 17 ArbErfG das Unternehmen von dem Zwang zur Anmeldung und zur Auslandsfreigabe. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 9 Ar-

bErfG wird hiervon nicht berührt; er bleibt bestehen. Will das Unternehmen eine gemeldete Diensterfindung überhaupt nicht in Anspruch nehmen, so muss sie gemäß § 8 ArbErfG freigegeben werden, der Arbeitnehmer ist dann selbst zur Anmeldung berechtigt, genauso wie für Auslandsanmeldungen, die das Unternehmen nicht vornehmen möchte.

Die spätere Absicht des Unternehmens, eine einmal erworbene Schutzrechtsposition aufzugeben, ist gemäß § 16 ArbErfG dem Arbeitnehmer mitzuteilen, ihm ist ein Angebot zur Übernahme der Schutzrechtsposition zu machen. Dies gilt auch bei zwischenzeitlich ausgeschiedenen früheren Mitarbeitern, die zu erreichen sich das Unternehmen die größte Mühe geben muss. Ist ein Mitarbeiter der Auffassung, eine freie Erfindung gemäß § 18 ArbErfG gemacht zu haben, weil hierdurch ein Problem gelöst wird, das weder aus der ihm im Betrieb obliegenden Tätigkeit hervorgegangen ist, noch auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebes beruht, so hat er diese zwecks Prüfung gleichwohl dem Unternehmen mitzuteilen, das die Freiheit der Erfindung bestreiten kann, allerdings nur binnen einer Frist von 3 Monaten. Bei entsprechendem Interesse ist gleichzeitig innerhalb der 4-Monatsfrist des § 6 ArbErfG die Inanspruchnahme zu erklären.

Wie in den anderen Fällen einer Arbeitnehmererfindung auch, ist es den Parteien überlassen, ob sie eine umsatzbezogene Erfindervergütung oder eine einmalige Pauschalabfindung sämtlicher Vergütungsansprüche für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinbaren. Rechnungsgrundlagen sind der Erfindungswert, der dem Preis entspricht, den das Unternehmen bei einer entsprechenden freien Erfindung in der Praxis zahlen würde, und der Anteilsfaktor, der den Anteil des Unternehmens am Zustandekommen der Erfindung ausdrückt und sich vergütungsmindernd auswirkt, so dass dem Arbeitnehmererfinder immer nur ein Bruchteil dessen zusteht, was ein freier Erfinder erhalten würde. Kommt eine Einigung nicht zustande, kann eine Festsetzung der Erfindervergütung durch das Unternehmen gemäß § 12, Abs. 3 ArbErfG erfolgen. Widerspricht der Arbeitnehmer nicht binnen einer Frist von 2 Monaten, wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich, andernfalls kann die hierfür eingerichtete Schiedsstelle des Deutschen

Patent- und Markenamtes oder die zuständige Patentstreitkammer des Landgerichts München I angerufen werden. Das gleiche gilt für die Klärung der Schutzfähigkeit einer Dienstleistung auf Antrag des Unternehmens gemäß § 17, Abs. 2 ArbErfG, soweit ein Betriebsgeheimnis betroffen ist.

Erfindungsmeldung

An die Geschäftsleitung/Betriebsleitung:

Hiermit melde ich/melden wir die in der Anlage beschriebene Erfindung betreffend

.....  
.....  
.....

1.

Der Erfindung liegt folgende technische Aufgabe/Problemstellung zugrunde:

- a) Bekannt ist folgender Stand der Technik:
- b) Es bestehen folgende Nachteile, Mängel und Bedürfnisse:
- c) Die Zielsetzung der erfinderischen Lösung besteht in:
- d) Durch die Erfindung wird diese Aufgabe wie folgt gelöst:

(Bitte auf gesondertem Blatt beschreiben und ggfs. durch zusätzliche Zeichnungen erläutern)

e) Die Erfindung ist wie folgt zustandegekommen:  
(Ausführliche Darstellung unter Berücksichtigung der Stellung der Aufgabe und der Lösung der Aufgabe und unter Angabe aller Erfinder)

f) Welche Mitteilungen wurden den Erfindern und ggfs. weiteren Mitarbeitern von Dritten gegeben?

2.

Anteil des/der Erfinder(s) und des Unternehmens bei der Aufgabenstellung:

a) Wurde die Erfindung im Rahmen einer direkten Aufgabenstellung auf dem Arbeitsgebiet gemacht?

Von wem wurden Weisungen bzw. sonstige Hinweise oder konkrete Anregungen erteilt?

b) Erfolgten Hinweise ohne unmittelbare Angabe des beschriebenen Lösungsweges?

Von wem wurden diese erteilt?

c) Sind Mängel und Bedürfnisse des Betriebes ohne direkte Aufgabenstellung Anlass zur Erfindung gewesen?

Wie wurden Mängel oder Bedürfnisse bekannt?

Gab es Besprechungen, Kundenbeanstandungen, andere betriebliche Erfahrungen, Besprechungen mit Mitarbeitern anderer Betriebe, des Unternehmens, Kenntnis von Wettbewerbserzeugnissen oder Entwicklungen?

d) Welche evtl. Besonderheiten hinsichtlich der Aufgabenstellung haben vorgelegen?

3.

Anteil des/der Erfinder(s) und des Unternehmens bei der Lösung der Aufgabe:

a) In welcher Weise haben betriebliche Erfahrungen und Arbeiten eine Rolle gespielt?

Welche früheren Versuchsergebnisse, Konstruktionen, Besprechungen, auch mit Betriebsfremden, innerhalb und außerhalb des Unternehmens, mit Kunden, Lieferanten usw. haben eine Rolle ge-

spielt?

b) Sind technische Hilfsmittel seitens des Unternehmens bereitgestellt worden?

Beispiele: Energie, Rohstoffe, Geräte, spezielle Labor- und Prüfgeräte usw.

c) Wurden Mitarbeiter des Unternehmens und/oder außerbetriebliche Kräfte und Arbeiten zu Hilfe genommen?

Welche technischen Hilfsmittel haben gefehlt?

Wurde hierauf aufmerksam gemacht, haben sie eine Bereitstellung vergeblich erbeten?

Wurden Versuche gemacht?

Wurden Muster angefertigt?

4. Beteiligte Personen:

a) Sind weitere Miterfinder vorhanden?

Worin besteht Ihr geistiger Beitrag als Teil der gesamten erfinderischen Lösung?

Waren Sie von Beginn der erfinderischen Entwicklung an beteiligt oder seit wann?

b) Wer hat nach den Weisungen des/der Erfinder(s) mitgearbeitet, ohne Miterfinder zu sein?

Name, Berufsbezeichnung, Abteilung

c) Haben andere Personen außerhalb des Unternehmens Beiträge

zur Erfindung erbracht?

5. Eigene Stellung des Erfinders im Betrieb:

a) Gehört es zu den Obliegenheiten des Erfinders, technische Be-

triebsgegebenheiten zu verbessern, weiterführende Neuerungen zu entwickeln, entwickeln zu lassen, zu erproben, zu fertigen?

b) Gilt dies auch für den Gegenstand der Erfindung?

6. Sonstige Angaben von Bedeutung:

a) Auf dem Gebiet der Erfindung liegen Dienstanweisungen oder sonstige allgemeine Richtlinien vor.

b) Auf dem Gebiet der Erfindung liegen Erfahrungen und Arbeiten vor, wie beispielsweise Versuchsberichte, Verbesserungsvorschläge, Protokolle, Veröffentlichungen in Fachliteratur, in Prospekten, Werbezeitschriften, Laboreintragungen usw.

c) Die Erfindung wurde fertiggestellt am: .....

d) Die Erfindung wird innerhalb des Unternehmens bereits ausgeübt: ja/nein

Falls ja in: Labor, Technik, Betrieb

Zeitpunkt der Ausübung und Ausführungsart:

e) Wird die Erfindung bereits außerhalb des Unternehmens ausgeübt bzw. erprobt?

Seit wann ist dies der Fall: .....

Ist den Außenstehenden eine Geheimhaltungsverpflichtung auferlegt worden?

(Bitte in Abschrift beifügen)

Wichtiger Hinweis:

Firmenfremde Dritte dürfen ohne ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung keinesfalls vor der Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung über den Erfindungsgegenstand informiert werden, weder durch schriftliche, noch durch mündliche Information oder durch Belieferung:

In jedem Fall ist mit der Geschäftsleitung Rücksprache zu halten.

f) Steht eine Benutzung des Gegenstandes der Erfindung bevor?

Findet demnächst eine Ausstellung statt?

Werden bei den Wettbewerbern parallele Entwicklungen vorangetrieben bzw. erwartet?

6. Vorgesehene Reihenfolge der Benennung der Erfinder:

Name, Vorname, Beruf, Stellung im Betrieb zum Zeitpunkt der Erfindung, private Anschrift, Erfindungsanteil in %.

7. Möchte ein Erfinder nicht als solcher benannt werden?

Welche besonderen Anmerkungen sind noch anzufügen?

8. Folgende Unterlagen werden beigefügt:

Erfindungsbeschreibung mit Verfahrens- und/oder Konstruktionsbeispielen, Zeichnungen, sonstige Aufzeichnungen, Laborberichte, Berechnungstabellen und ähnliches.

Unterschrift(en) des/der (Mit)Erfinder(s)



.....,

.....

Unterschrift