

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 13:

- Erfindungen von Arbeitnehmern / Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnEG)

*Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. **Alexander Bulling**, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de*

Erfinder - Berechtigter

- Das **Patentrecht** geht davon aus, dass der **Erfinder** das Recht auf ein Patent hat.
- Das **bürgerliche Recht** geht davon aus, dass das Arbeitsergebnis dem **Arbeitgeber** zusteht.
- Das **Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnEG)** regelt, wie der Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung eines Arbeitnehmers auf sich überleiten kann, sofern es sich um eine **Diensterfindung** ($\neq$ **Freie Erfindung**) handelt.
- Für Erfindungsmeldungen, die vor dem **01.09.2009** gemeldet wurden, gilt noch das alte Recht (Inanspruchnahme innerhalb von 4 Monaten erforderlich damit Rechte auf dem Arbeitgeber übergehen)

Diensterfindungen / Freie Erfindungen § 4

- **Diensterfindungen** sind solche,
 - die aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden sind (**Aufgabenerfindung**) oder
 - maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen (**Erfahrungserfindung**).
 - **Freie Erfindungen** sind alle anderen Erfindungen.
- **80%** aller angemeldeter Patente beruhen auf Diensterfindungen!

Anwendbarkeit ArbStG

- Wer ist **Arbeitnehmer**:
Aus Anstellungsvertrag resultierende **Weisungsgebundenheit** ($\neq$ Rentner, Dienstleister, Drittfirmen; aber: Praktikanten)!
- **Keine Arbeitnehmer** / **keine Anwendung des ArbStG**:
 - Für die gesetzlichen Vertreter (Organe) eines Unternehmens, also z.B. für **Geschäftsführer oder Vorstände**. Hier enthält meist der **Arbeitsvertrag** einschlägige **Regelungen**. Sonst kann/muss zwischen dem Erfinder und dem Unternehmen eine **Vereinbarung** geschlossen werden, um den Rechtsübergang herbeizuführen.
 - **Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst (s.u.)**

Meldung und Inanspruchnahme der Erfindung § 5, 6

- Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Dienstleistung dem Arbeitgeber
 - **unverzüglich** nach Fertigstellung
 - **in Textform und (früher: schriftlich)**
 - **gesondert zu melden.**
- Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung nicht bis zum Ablauf von **vier Monaten** nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt. (Neu: **Inanspruchnahmefiktion: Gibt der Arbeitgeber also keine Erklärung ab,** wird die Erfindung eine **Dienstleistung!**)
- Früher musste innerhalb von **vier Monaten** nach der Meldung der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber **schriftlich** erklären, ob er die Dienstleistung in Anspruch nimmt (**Inanspruchnahmeerklärung**); ohne Erklärung wurde die Erfindung frei!

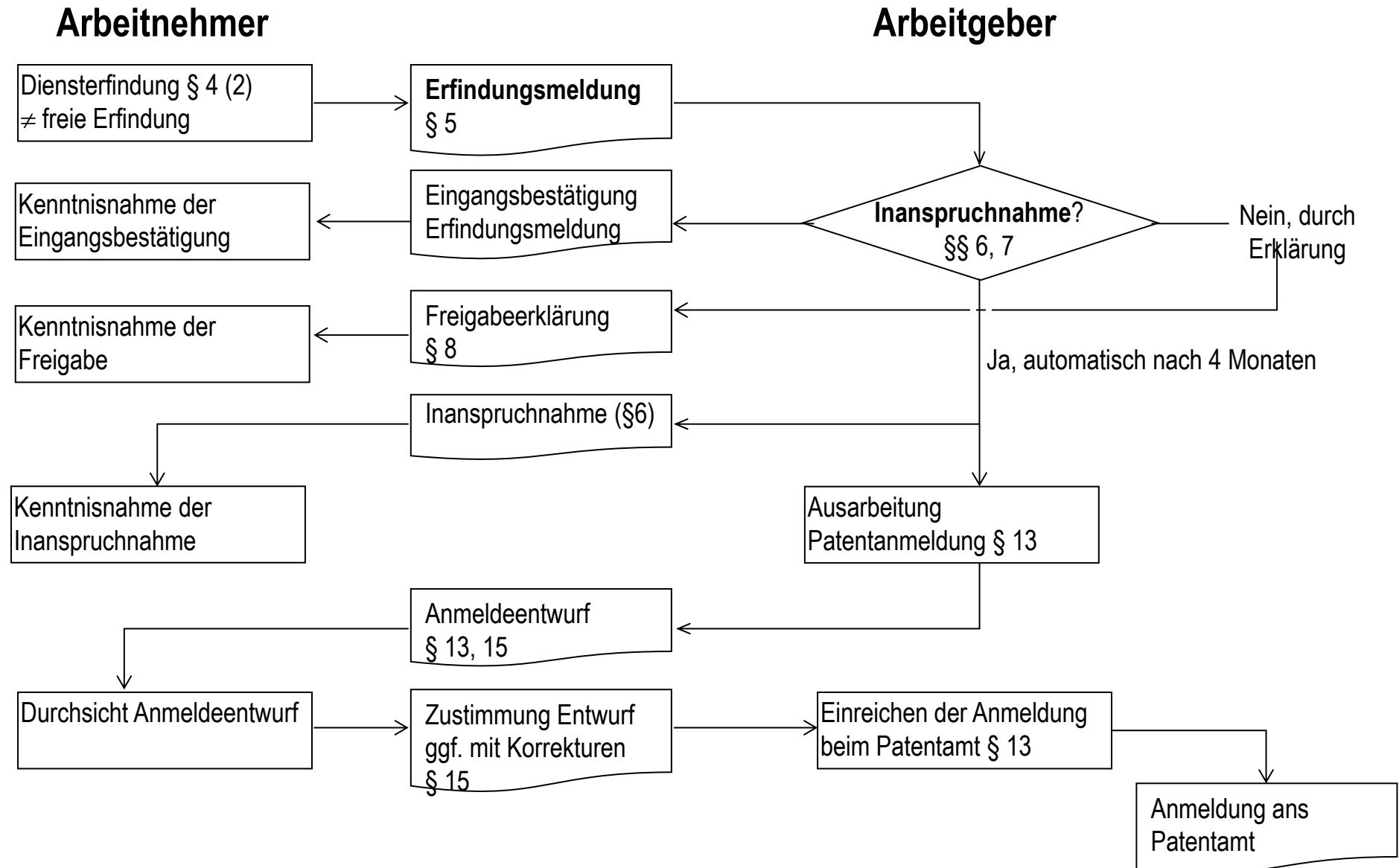
Inanspruchnahme § 6, 7

- Mit der Inanspruchnahme gehen **alle vermögenswerten Rechte** an der Dienstleistung **auf den Arbeitgeber über**.
- Der Arbeitgeber ist dann **Rechtsnachfolger** des Erfinders (§ 6 PatG) und hat das Recht, eine Patentanmeldung vorzunehmen und ein **Patent zu erhalten**.

Anmeldepflicht § 13 ArbStättG

- Der **Arbeitgeber** ist **verpflichtet**, eine in Anspruch genommene **Erfindung** zum **Patent** oder, falls dies unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckdienlicher ist, zum **Gebrauchsmuster anzumelden**.
- Ggf. kann die Erfindung auch **geheim** gem. **§ 17 ArbStättG** gehalten werden.

Ablauf Erfindungsmeldung - Inanspruchnahme



Erfindervergütung und RiLi §§ 9, 11 ArbStättEG

- Mit der Inanspruchnahme entsteht eine Pflicht des Arbeitgebers zu **angemessener Vergütung**.
 - Die Vergütung ist 3 Monate nach Aufnahme der **Benutzung der Erfindung** fällig, d.h. zu bezahlen, unabhängig davon, ob das Patent schon erteilt wurde. Bis zur Erteilung ist eine **vorläufige Vergütung** zu bezahlen (üblicherweise 50% Abschlag)
 - Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat **Richtlinien** (RiLi) für die Feststellung einer angemessenen Vergütung erlassen.
 - Zunächst wird ein **Erfindungswert** festgelegt. Er entspricht z.B. dem Lizenzsatz, den das Unternehmen einem außenstehenden Erfinder für dieselbe Erfindung zahlen würde.
 - Von diesem Erfindungswert steht dem Erfinder ein **Anteil** zu. Er hängt ab von der
 - Stellung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe,
 - der Art ihrer Lösung und
 - den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb.
- Der **Anteilsfaktor** liegt meist zwischen 10 und 25% (in der Regel **15%**).

Rechnerische Ermittlung der Vergütung

(Richtlinie für die Vergütung)

$$V = E * A (*M)$$

- **V: Vergütung** (RiLi Nr. 39 ff.),
- **E: Erfindungswert** (RiLi Nr. 3 ff.),
E = Bezugsgröße * üblicher Lizenzsatz
(oder erfassbarer betrieblicher Nutzen oder schätzen)
- **A: Anteilsfaktor** (RiLi Nr. 30 ff.)
 $A = f(a+b+c) = f(ca. 8) = ca. 10\% - 20\%$ (idR ca. 13%-15%)
mit
 - a: Stellung der Aufgabe
 - b: Lösung der Aufgabe
 - c: Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers
- **M: Miterfinderanteil** des jeweiligen Erfinders bei Miterfindern
in % (alleiniger Erfinder: M = 100%)

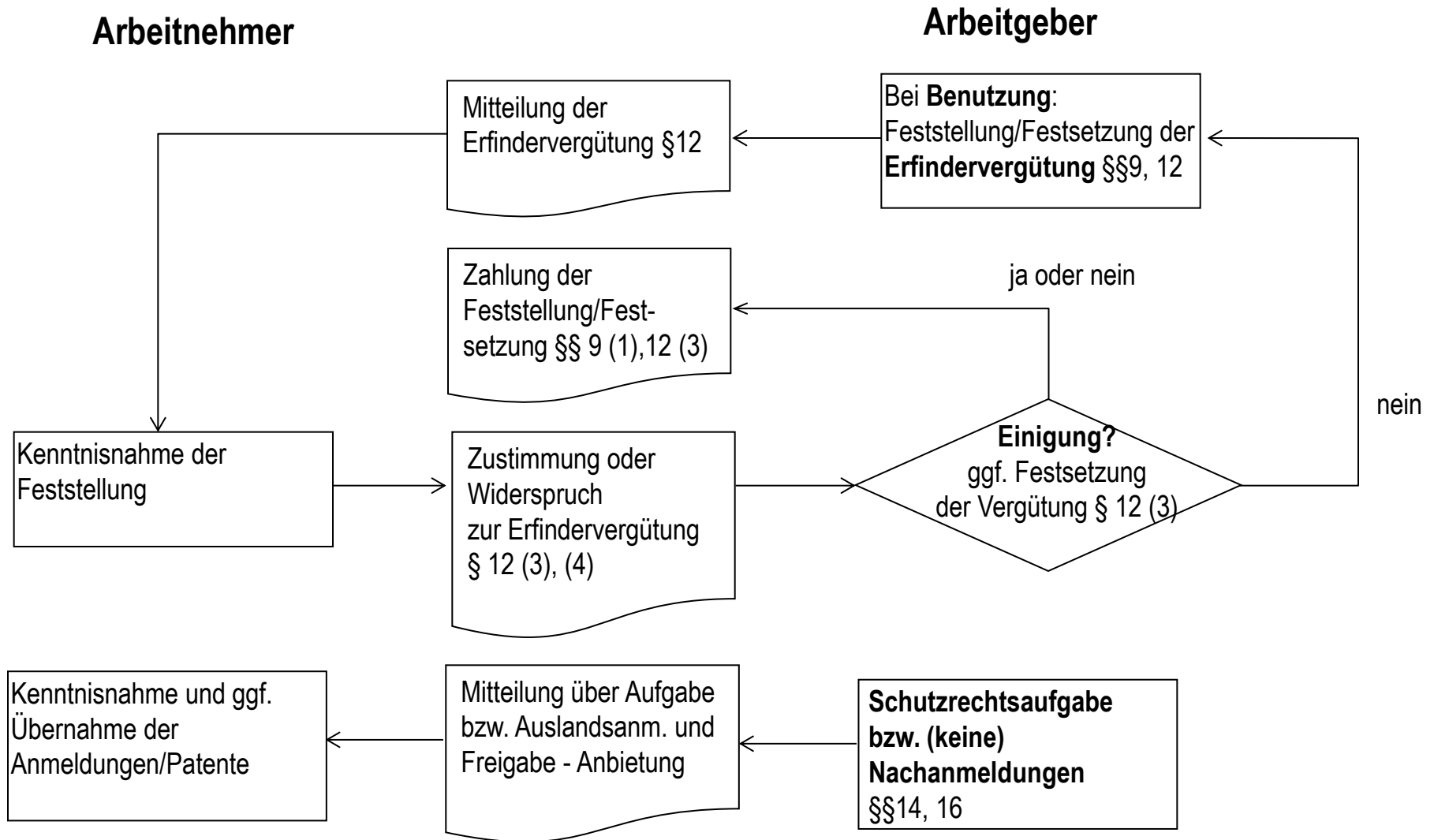
Festsetzung und Zahlung der Vergütung § 12

- Die **Höhe der Vergütung** ist nach der Inanspruchnahme innerhalb einer angemessenen Frist durch eine **Vereinbarung** zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzustellen.
- Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung **spätestens** bis zum Ablauf von **drei Monaten** nach **Erteilung** des Schutzrechts festzusetzen und zu bezahlen.
- **Widerspricht** der Arbeitnehmer dieser Festsetzung nicht schriftlich innerhalb von zwei Monaten, so wird die Festsetzung verbindlich.
- Solange ein Schutzrecht noch nicht erteilt ist, kann die Vergütung nur **vorläufig** festgesetzt werden (50% Abschlag).
- Die Vergütung wird in der Regel **jährlich** neu ermittelt und bezahlt.
- Bei wesentlicher **Änderung der Umstände** (Faktor 2) kann eine **Einwilligung in eine andere Regelung** verlangt werden (bei Wegfall der Geschäftsgrundlage).

Anbietungspflicht des Arbeitgebers bei Aufgabe oder Auslandsanmeldungen

- **Anbietungspflicht bei Aufgabe, § 16 ArbStättG:**
Will der AG ein **Patent** oder eine **Anmeldung fallen lassen**, so hat er dies dem Arbeitnehmer vorher mitzuteilen und ihm anzubieten, das Patent/die Anmeldung auf eigene Kosten zu übernehmen und weiterzuverfolgen.
- **Anbietungspflicht bei Auslandsanmeldungen, § 14 ArbStättG:**
Nach einer Entscheidung über Auslandsanmeldungen muss dem Arbeitnehmer rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres (1 Jahr ab Anmeldetag) mitgeteilt werden, ob und in welchen Ländern der Arbeitgeber die Erfindung anmelden will. Für die restlichen Länder muss der Arbeitgeber die Erfindung freigegeben.
- In beiden Fällen kann sich der Arbeitgeber ein **nicht-ausschließliches Recht** zur Benutzung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

Vergütung und Aufgabe



Freie Erfindungen: Rechte verbleiben beim Erfinder/Arbeitnehmer!

- **Keine Dienstervfindungen** § 4 (3) ArbStEG
Aber: **Beschränkung** § 18, 19 ArbStEG

Mitteilungspflicht § 18

- **Freie** Erfindungen muss der Arbeitnehmer **mitteilen**.
- Ist der **Arbeitgeber** nicht der Auffassung, dass es sich um eine freie Erfindung handelt, so muss er dies innerhalb von **drei Monaten** bestreiten.

Anbietungspflicht § 19

- Vor anderweitiger Verwertung muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber für **freie Erfindungen, die im Arbeitsbereich des Arbeitgebers** liegen, ein nicht-ausschließliches Benutzungsrecht **anbieten**

- **Frei gewordene Erfindungen § 8 (1) ArbStEG**

- Schriftliche Freigabe durch AG
- Keine **Beschränkung** § 18, 19 ArbStEG
- Rechte gehen **Kraft Gesetz** auf Arbeitnehmer über § 13 (4) ArbStEG
(Umschreibung/Übertragung beim Amt nicht erforderlich)

Gegenseitige Pflichten

Arbeitnehmer

- Meldepflicht § 5 ArbStättG
- Mitteilungspflicht § 18 ArbStättG
- Anbietungspflicht § 19 ArbStättG
- Unterstützungspflicht § 15 II ArbStättG
- Geheimhaltung § 24 ArbStättG

Arbeitgeber

- Anmeldepflicht § 13 ArbStättG
- Vergütungspflicht § 9, 10 ArbStättG
- Anbietungspflicht bei Aufgabe und Auslandsanmeldungen §§ 14 II, 16 I ArbStättG
- Geheimhaltung § 24 ArbStättG

Unabdingbarkeit § 22 und Unbilligkeit § 23

- **Unabdingbarkeit § 22:**

Zu **ungunsten** des Arbeitnehmers getroffene, dem ArbStG entgegenstehende Vereinbarungen sind unzulässig.

Unzulässig wäre die Klausel im Arbeitsvertrag:

„Alle während des Arbeitsverhältnisses gemachten Erfindungen gehören ausschließlich dem Arbeitgeber.“

Zulässig sind aber Vereinbarungen über konkrete Erfindungen und zwar **nach** deren Meldung.

- **Unbilligkeit § 23:**

Vereinbarungen oder festgesetzte Vergütungen sind **unwirksam**, soweit sie in **erheblichem Maße unbillig** sind und zwar **im Zeitpunkt der Vereinbarung** (ungleich § 12(6), wo eine Vereinbarung erst später „unvorhersehbar“ unangemessen wird). Erhebliche Unbilligkeit: bezahlte Vergütung < **50%** der Vergütung nach RiLi!

Frist: **6 Monate** nach **Beendigung** des Arbeitsverhältnisses

Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst

- **Sonderregelung § 40 ArbStG:**
Angemessene Beteiligung kann **vorher** vereinbart werden.
- Für **Beschäftigte einer Hochschule (Professoren, Dozenten und wissenschaftliche Assistenten)** gilt **§ 42 ArbStG** :
 - Vor Offenbarung der Erfindung ist die Erfindung dem Dienstherrn mitzuteilen (damit dieser in Anspruch nehmen kann).
 - Nimmt der Dienstherr in Anspruch,
 - verbleibt ein **nicht-ausschließliches Benutzungsrecht für Forschungs- und Lehrtätigkeit** beim Erfinder u.
 - die Vergütung für den Erfinder beträgt **30% der Einnahmen** des Dienstherrn.
- **Studenten** fallen nicht unter das ArbStG, da kein Angestelltenverhältnis vorliegt; es sei denn sie stehen in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, z.B. als wissenschaftliche Hilfskraft.

Fall 1

Ihr Bekannter, der Arbeitnehmer B, macht eine Dienstleistung und meldet diese seinem Arbeitgeber A schriftlich und gesondert.

Nach 5 Monaten erhält der B vom Arbeitgeber die schriftliche Mitteilung, dass der Arbeitgeber die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nimmt.

Zwischenzeitlich wurde - ohne Wissen von B – vom A ein Patent angemeldet, das vor kurzem auch erteilt wurde.

Der erfindungsgemäße Gegenstand kam 6 Monate nach Abgabe der Erfindungsmeldung auf den Markt und wird nun mit großem Erfolg verkauft.

a) B erfährt nun (8 Monate nach Abgabe der Erfindungsmeldung) von dem Patent und fühlt sich ungerecht behandelt. Was kann B tun?

b) Was wäre, wenn A nicht angemeldet und trotzdem verkauft hätte?



Fall 3

Die Firma Häberle stellt Diktiergeräte her.

Herr Dr. Müller (Leiter der Entwicklungsabteilung, seit 20 Jahren im Betrieb) und Frau Schulze (Technische Zeichnerin, seit 4 Wochen im Betrieb) erfinden zusammen (**Müller: 80%, Schulze: 20%**) eine Sprachsteuerung für ein Diktiergerät. Anlass dafür waren Anfragen von Kunden, die sich über die komplizierte mechanische Bedienung der Geräte beschwert hatten. Frau Schulze war zufällig bei der Besprechung dieser Anfragen anwesend und hat ungefragt ein wertvolles Detail zur Erfindung beigesteuert. Die Erfindung entstand im Verlaufe der Besprechung.

Bei den Diktiergeräten muss dafür nur die elektronische Steuerschaltung modifiziert werden (**Wertanteil am Gesamtgerät 20%**). Die Erfindung wurde in Anspruch genommen und angemeldet.

Fa. Häberle propagiert daraufhin eine "Revolution in der Diktiertechnik" und verkauft an Händler in einem Jahr weltweit **15.000 Geräte (Deutschlandanteil 20%)** zum Preis von **EUR 400**. Der Ladenverkaufspreis liegt bei **EUR 600**. In der Diktiergerätebranche beträgt der übliche **Lizenzsatz 2%**.

Frage: Wie hoch ist die Erfindervergütung für Herrn Dr. Müller und Frau Schulze?