

Arbeitnehmer- erfindungsrecht



**BARDEHLE
PAGENBERG**

Impact.
Passion.
IP.

Arbeitnehmererfindungsrecht

Veröffentlicht im August 2018

IP Fachbroschüre

Erfindungen können als Leistungen des menschlichen Geistes nur von natürlichen Personen gemacht werden. Dem Erfinder steht aufgrund des Erschaffens der Erfindung das sog. Erfinderrecht zu, welches sich zusammensetzt aus einem vermögensrechtlichen Teil, dem Recht auf die Erfindung, und einem persönlichkeitsrechtlichen Teil, insbesondere dem Recht auf Benennung als Erfinder.

Ist der Erfinder Arbeitnehmer eines Unternehmens und macht er seine Erfindung im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses als sog. „Dienstleistung“, so stehen sich zwei Grundsätze gegenüber: Einerseits das oben erläuterte Erfinderprinzip und andererseits der allgemeine arbeitsrechtliche Grundsatz, dass das Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber gebührt.

In Deutschland wird dieser Gegensatz durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) in Ausgleich gebracht, in dem die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers sowie des Arbeitgebers geregelt sind. Das deutsche ArbEG regelt vor allem die mit der Erfindung in Verbindung stehenden (vermögensrechtlichen) Verwertungsrechte an den Erfindungen und den daraus entstehenden Schutzrechten; das Erfinderpersönlichkeitsrecht (insbesondere das Recht des Erfinders, auf den Patenten als Erfinder benannt zu werden) bleibt hiervon unberührt. Nachfolgend sind die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit, sowie die grundlegenden Vorschriften des deutschen ArbEG zusammengefasst. Zentral ist dabei das Recht des Arbeitgebers, eine Dienstleistung seines Arbeitnehmers einseitig in Anspruch zu nehmen – im Gegenzug hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Für die Bemessung der Vergütung spielen die sog. Vergütungsrichtlinien eine wichtige Rolle.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Anwendbarkeit des ArbEG	4
2. Erfindungen nach dem ArbEG	4
3. Meldepflicht des Arbeitnehmers	5
4. Inanspruchnahme der Diensterfindung	5
5. Rechte und Pflichten des Arbeitgebers bei Inanspruchnahme	6
6. Vereinbarungen über Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer	7
7. Erfindervergütung	8

1. Anwendbarkeit des ArbEG

Das ArbEG ist anwendbar auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnisse deutschem Recht unterliegen.

1.1 Arbeitnehmer Dem ArbEG liegt der allgemein im Arbeitsrecht geltende Arbeitnehmerbegriff zugrunde. Danach ist ein Arbeitnehmer derjenige, der seine vertraglich geschuldete Leistung im Rahmen einer von Dritten bestimmten Arbeitsorganisation erbringt, in der er dem Weisungsrecht seines Vertragspartners unterliegt, das Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen kann. Keine Arbeitnehmer sind demnach freie Mitarbeiter, Ruheständler, Handelsvertreter i.S.d. § 84 Abs. 1 HGB, aber auch die gesetzlichen Vertreter einer juristischen Person (Organmitglieder) und die persönlich haftenden Gesellschafter. Grundsätzlich gilt für Erfindungen von Nicht-Arbeitnehmern das jeweilige Vertragsstatut; d.h. Regelungen zu Erfindungen müssen vertraglich gefasst werden.

1.2 Räumlicher Anwendungsbereich Das ArbEG ist im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. In Fällen mit Auslandsbezug gilt das ArbEG immer dann, wenn das jeweilige Arbeitsverhältnis nach den Regeln des internationalen Privatrechts deutschem Recht unterliegt. Haben die Arbeitsvertragsparteien von der Möglichkeit einer Rechtswahl keinen Gebrauch gemacht, so gilt das Recht des gewöhnlichen Arbeitsortes auch für Arbeitnehmererfindungen. Dies ist beispielsweise von Bedeutung, wenn ein Arbeitnehmer vorübergehend in einen anderen Staat entsandt wird.

2. Erfindungen nach dem ArbEG

Als Erfindungen gelten nach dem ArbEG nur solche, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es sich jedoch um einen technischen Verbesserungsvorschlag handeln, woraus sich gewisse Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und Arbeitnehmers ergeben können. Erfindungen von Arbeitnehmern können dabei „Diensterfindungen“ oder „freie Erfindungen“ sein.

2.1 Diensterfindungen Diensterfindungen sind Erfindungen, die während des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses gemacht worden sind und die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit heraus entstanden sind oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruhen.

2.2 Freie Erfindungen – Freiwerden von Diensterfindungen Andere Erfindungen von Arbeitnehmern, die sich nicht seiner betrieblichen Tätigkeit zuordnen lassen, gelten als freie Erfindungen. Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch

Erklärung in Textform freigibt. Über freie Erfindungen und frei gewordene Erfindungen kann der Arbeitnehmer grundsätzlich frei verfügen. Bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet, hat er allerdings zunächst dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, wenn die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder in Vorbereitung stehenden Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers fällt. Nimmt der Arbeitgeber das Angebot nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten an, so erlischt dieses Vorrecht.

3. Meldepflicht des Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer hat nach Fertigstellung seiner Erfindung dem Arbeitgeber diese unverzüglich in Textform zu melden, wobei derartige Meldungen als Erfindungsmeldung zu kennzeichnen und gesondert mitzuteilen sind. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Eingang der Meldung unverzüglich in Textform zu bestätigen. Eine E-mail reicht für die Wahrung der Textform aus. Grundsätzlich sind auch freie Erfindungen vom Arbeitnehmer unverzüglich in Textform mitzuteilen, wobei über die Erfindung (und wenn dies erforderlich ist auch über deren Entstehung) so viel mitgeteilt werden muss, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung wirklich eine freie Erfindung ist. Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung durch schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer, dass die ihm mitgeteilte Erfindung tatsächlich frei ist, so kann er die Erfindung nicht mehr als Dienstervindung in Anspruch nehmen. Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht jedoch nicht, wenn die Erfindung offensichtlich nicht im Arbeitsbereich des Betriebs des Arbeitgebers verwendbar ist.

4. Inanspruchnahme der Dienstervindung

Der Arbeitgeber kann eine Dienstervindung durch ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme der Erfindung gilt zudem als durch den Arbeitgeber erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht ausdrücklich binnen einer Frist von 4 Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung in Textform freigegeben hat. In anderen Worten: Wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von 4 Monaten nach erfolgter Erfindungsmeldung ausdrücklich auf die Inanspruchnahme verzichtet, gehört die Erfindung mit allen Rechten und Pflichten dem Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber ist

dies vorteilhaft, da im Zweifelsfall (insbesondere bedingt durch die Unkenntnis der Gesetzeslage) die Rechte an einer Dienstleistung dem Unternehmen zustehen, und nicht – wie vor der Einführung der Inanspruchnahmefiktion im Jahr 2009 – dem Arbeitnehmer. Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über. Insbesondere erlangt er das Recht, die Erfindung selbst wirtschaftlich zu nutzen, ein Patent darauf anzumelden, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Trotz der Neuregelung der Inanspruchnahme bietet es sich weiterhin an, die Inanspruchnahme einer Dienstleistung ausdrücklich vorzunehmen, und damit einen strukturierten Verwaltungs- und Verwertungsprozess der Dienstleistung anzustoßen.

5. Rechte und Pflichten des Arbeitgebers bei Inanspruchnahme

Mit der Inanspruchnahme einer Dienstleistung und dem damit verbundenen Übergang der Verwertungsrechte auf den Arbeitgeber entsteht im Gegenzug für den Arbeitnehmer ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Die Bemessung der Vergütung ist abhängig von der wirtschaftlichen Verwertung der Dienstleistung durch den Arbeitgeber, den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Dienstleistung. Weiterhin hat der Arbeitgeber die Pflicht, unverzüglich ein deutsches Patent oder, falls im Einzelfall ausnahmsweise zweckdienlicher, ein deutsches Gebrauchsmuster anzumelden. Darüber hinaus hat er das Recht, die Erfindung auch international zum Patent anzumelden. Nimmt der Arbeitgeber dieses Recht nicht wahr, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber die Dienstleistung insofern freizugeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen. Die Freigabe soll so rechtzeitig vorgenommen werden, dass der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen der zwischen-staatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann. Sie muss daher innerhalb des Prioritätsjahres erfolgen. Der Arbeitgeber kann sich gleichzeitig mit der Freigabe im Ausland ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung in den betroffenen ausländischen Staaten gegen eine angemessene Vergütung vorbehalten. Der Arbeitgeber hat weiterhin die Pflicht, dem Arbeitnehmer Abschriften der Anmeldeunterlagen zu überreichen und ihn über den Fortgang des Anmeldeverfahrens zu unterrichten. Auf Verlangen ist dem Arbeitnehmer Einsicht in den Schriftwechsel mit den Patentämtern zu gewähren. Im Gegenzug hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf sein Verlangen hin beim Erwerb von Schutzrechten

zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben. Der Arbeitgeber hat auch das Recht, die Anmeldung der Dienstleistung nicht weiter zu verfolgen oder ein erteiltes Schutzrecht nicht weiter aufrecht zu erhalten. Er muss dies dann jedoch dem Erfinder mitteilen und hat diesem auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen und die dazu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig kann sich der Arbeitgeber jedoch ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung vorbehalten. Weiterhin trifft sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer eine Geheimhaltungspflicht über die gemeldete Erfindung. Der Arbeitgeber hat die ihm gemeldete oder mitgeteilte Erfindung eines Arbeitnehmers so lange geheim zu halten, wie dessen berechtigzte Belange dies erfordern. Beispielsweise muss die Erfindung vom Arbeitgeber geheim gehalten werden bis eine Patentanmeldung erfolgt ist. Der Arbeitnehmer hat eine Dienstleistung geheim zu halten, bis sie frei bzw. durch Veröffentlichung einer Patentanmeldung öffentlich geworden ist.

6. Vereinbarungen über Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Die Vorschriften des ArbEG dienen dem Schutz des Arbeitnehmers und sind grundsätzlich nicht „zuungunsten“ des Arbeitnehmers abdingbar. Jedoch können mit dem Erfinder nach Meldung bzw. Mitteilung einer Dienstleistung oder einer freien Erfindung vertragliche Vereinbarungen getroffen werden, und zwar auch „zuungunsten“ des Arbeitnehmers. Daraus ergibt sich, dass Arbeitnehmerrechte zu Arbeitnehmererfindungen nicht im Voraus etwa im Arbeitsvertrag abgedungen werden können. Nach der Mitteilung einer Dienstleistung sind jedoch einzelvertragliche Regelungen in einem gewissen Umfang – insbesondere in den Grenzen der Billigkeit – möglich. Verschiedene Firmen kaufen dem Arbeitnehmer im Rahmen von sogenannten individualvertraglichen „Incentive“-Vereinbarungen seine wesentlichen Rechte (sowie korrespondierende Pflichten des Arbeitgebers) nach dem ArbEG durch Zahlung einer pauschalen Vergütung ab (sog. Pauschalvergütungssysteme). Betroffen ist häufig der im Einzelfall nur sehr schwierig zu ermittelnde Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers (s.u.), die Pflicht des Arbeitgebers die Erfindung im Inland anzumelden, das Recht das Schutzrecht ohne Mitteilung an den Erfinder fallen zu lassen, die Pflicht, den Erfinder über den Fortgang des Erteilungsverfahrens zu unterrichten, etc. Oft wird dabei für die Höhe der Vergütung die „Wertigkeit der

Erfindung“ berücksichtigt. Für Streitigkeiten, die Arbeitnehmererfindungen betreffen, hat das Deutsche Patent- und Markenamt eine Schiedsstelle eingerichtet, bei der kostenfrei Unstimmigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geregelt werden können. Grundsätzlich muss ein solches Schiedsverfahren durchgeführt werden, bevor eine entsprechende Klage anhängig gemacht werden kann.

7. Erfindervergütung

Bei Inanspruchnahme einer Dienstleistung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber einen Anspruch auf „angemessene Vergütung“. Fällig wird dieser Vergütungsanspruch 3 Monate nach Aufnahme der Benutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber, spätestens jedoch 3 Monate nach Schutzrechtserteilung. Eine große praktische Bedeutung bei der Ermittlung der Höhe der Erfindervergütung haben die „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ (Vergütungsrichtlinien) des Bundesministeriums für Arbeit aus dem Jahr 1959. Im Folgenden soll die Berechnung einer Erfindervergütung an einem Beispielsfall verdeutlicht werden: *Frau Müller verbessert in ihrer Eigenschaft als Angestellte der Mustermann GmbH mit ihrem Vorschlag (der außerhalb ihres eigentlichen Aufgabenbereichs in der Mustermann GmbH lag) die Stückauflage eines Produkts um 100 %. Dabei entsteht ein zusätzliches Umsatzvolumen von EUR 800.000 pro Jahr. Sie hat als Diplom-Chemikerin die technischen Hilfsmittel des Betriebs für ihre Erfindung nicht in Anspruch genommen; sie hat die Erfindung weder basierend auf ihren bisherigen betrieblichen noch sonstigen allgemein geläufigen Überlegungen aufgefunden. Würde die Mustermann GmbH dieselbe Erfindung von einem externen Patentinhaber einlizenzieren, müsste sie dafür einen (durchschnittlichen) Lizenzsatz von 3,5 % zahlen.* Die Erfindervergütung richtet sich nach der allgemeinen Formel $V = E \times A$, wobei V die Vergütung pro Jahr, E der sogenannte „Erfindungswert“ und A der sogenannte „Anteilsfaktor“ des Arbeitgebers an der Erfindung ist.

7.1 Erster Schritt: Berechnung des Erfindungswerts E Üblicherweise wird hierzu anhand der Lizenzanalogie vorgegangen. Der Erfindungswert bemisst sich daher nach dem zusätzlichen Umsatzvolumen, das durch die Erfindung möglich wurde, multipliziert mit dem Lizenzsatz. *Wenn man wie vorliegend von einem Lizenzsatz von 3,5 % und einem Umsatzvolumen von EUR 800.000 ausgeht, läge der Erfindungswert E bei EUR 28.000 pro Jahr.*

7.2 Zweiter Schritt: Bestimmung des Anteilsfaktors A in Punkten Dieser bestimmt sich durch die Stellung der Aufgabe, die zur Erfindung führte, durch die Lösung der Aufgabe und durch die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers

im Betrieb. Was dies im Einzelnen bedeutet, erschließt sich aus dem Beispielsfall:

7.2.1 Stellung der Aufgabe

Der Anteil des Arbeitnehmers am Zustandekommen der Dienstleistung ist umso größer, je größer seine Initiative bei der Aufgabenstellung und je größer seine Beteiligung bei der Erkenntnis der betrieblichen Mängel und Bedürfnisse ist. Wenn der Betrieb ihm eine Aufgabe unter unmittelbarer Angabe des zu beschreitenden Lösungswegs stellt, erhält der Arbeitnehmer für das Auffinden der Aufgabe nur „1 Punkt“. Liegt die Erfindung hingegen außerhalb oder fern seines üblichen Aufgabengebiets und hat er sich die Aufgabe völlig eigenständig gestellt, erhält er „6 Punkte“. Dazwischen sind in den Vergütungsrichtlinien weitere

Abstufungen definiert.

7.2.2 Lösung der Aufgabe

Wird die Lösung mithilfe von dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen gefunden, und/ oder wird sie aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden und/oder hat der Betrieb den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln unterstützt, erhält der Erfinder – wenn alle diese Gegebenheiten vorliegen – für die Lösung der Aufgabe nur „1 Punkt“. Liegt keine dieser Gegebenheiten vor, erhält er „6 Punkte“. Dazwischen sind wiederum

7.2.3 Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb

Der Anteil des Arbeitnehmers verringert sich umso mehr, je größer der ihm durch seine Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung der Produkte des Betriebs ist, und je höher seine Stellung im Betrieb ist. Diesbezüglich definieren die Vergütungsrichtlinien acht Gruppen von Arbeitnehmern, wobei die Punktzahl umso höher ist, je geringer die Leistungserwartung des Betriebs an den jeweiligen Arbeitnehmer ist. Arbeitnehmer, die im Wesentlichen ohne Vorbildung für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit sind, z.B. ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, oder Lehrlinge, erhalten die maximale Punktzahl von 8. Demgegenüber gehören zur Spitzengruppe des Unternehmens die Leiter der Entwicklungsabteilung und die technischen Leiter größerer Betriebe, die dann lediglich eine Punktzahl von 1 für ihre Erfindung erhalten. Nach den Vergütungsrichtlinien sind die Punkte für die drei oben genannten Kriterien zunächst für jeden Einzelfall zu bestimmen und dann zu addieren. Rein rechnerisch kann die besagte Summe sich zwischen 3 Punkten (1P + 1P + 1P) und 20 Punkten (6P + 6P + 8P) bewegen. Daraus wird dann der prozentuale Anteilsfaktor A an der Erfindung anhand der folgenden Tabelle ermittelt:

*Für die jährlich zu zahlende Vergütung an Frau Müller in unserem Beispielsfall ergibt sich eine Punktzahl von 17, was einem sehr hohen Anteilsfaktor von 72 % entspricht. Typische Anteilsfaktoren liegen eher bei 20-25 %. Insgesamt würde sich für Frau Müller demnach eine jährliche Vergütung von **EUR 28.000 x 72 % = EUR 20.160** ergeben.* Um sich für jeden Einzelfall eine derartig komplizierte und naturgemäß streitanfällige Berechnung zu ersparen, greifen in Deutschland viele Arbeitgeber auf die vorerwähnten Pauschalvergütungssysteme zurück. Derartige Systeme lassen sich in vielfacher Hinsicht gestalten und den betrieblichen Bedürfnissen anpassen. In diesen und allen weiteren arbeitnehmererfinderrechtlichen Fragestellungen verfügen unsere Patent- und Rechtsanwälte über weitreichende Expertise. Durch eine umfassende Betreuung lassen sich für Mandanten nicht nur Risiken minimieren, sondern auch Mehrwerte schaffen. Wenn sich eine Einigung nicht erzielen lässt, vertreten wir die Interessen unserer Mandanten selbstverständlich auch vor Gericht.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

50 Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

**YUSARN
AUDREY**
IP Strategists IP Lawyers Patent Attorneys