

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff



Patentanwälte - European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys

Dipl.-Ing. Matthias Jabbusch, LL.M.

Arbeitnehmererfindungsrecht

OPMF IHK Oldenburg/Oldb.

30. Mai 2013

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff

Überblick I

I. Einführung

II. Anwendbarkeit des ArbNErfG

1. Die Erfindung
2. Der Erfinder

III. Dienstleistungen

1. Dienstleistung
2. Meldung der Erfindung
3. Bestätigung der Meldung
4. Inanspruchnahme
5. Rechte und Pflichten des AG
6. Freiwerden der Dienstleistung
7. Aufgabe von Schutzrechtspositionen

3

Überblick II

- IV. Freie Erfindungen
- V. Erfindervergütung
- VI. Unabdingbarkeit
- VII. Unbilligkeit
- VIII. Streitigkeiten
- IX. Vereinbarungen mit AN
- X. Pauschalisierte Vergütung

4

I. Einführung

Berücksichtigung des ArbEGs

- **bei der Beratung von Arbeitnehmern/Arbeitgebern**
- **In der Erfinderbenennung des Deutschen Patent-und Markenamts:**

„Das Recht auf das Patent ist auf den Anmelder übergegangen durch:

(z.B. Erfinder ist/sind der/die Anmelder, Inanspruchnahme aufgrund §§ 6 u. 7 ArbNErfG, Kaufvertrag mit Angabe des Datums, Erbschaft usw.)

I. Einführung

§ 6 PatG - Recht auf das Patent

Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.

II. Anwendbarkeit des ArbNErfG

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, veröffentlichten bereinigten Fassung (zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Januar 2002) **wurde durch das „Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“ (=„Patentrechtsmodernisierungsgesetz“) vom 31. Juli 2009 geändert**

„Professorenprivileg“ (§ 42 Abs. 1 ArbNErfG a.F.) wurde abgeschafft

II. Anwendbarkeit des ArbNErfG

§ 4 ArbNErfG - Dienstleistungen und freie Erfindungen

- (1) Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes können gebundene oder freie Erfindungen sein.
- (2) Gebundene Erfindungen (Dienstleistungen) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die **entweder** aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind **oder** maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.
- (3) Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen. Sie unterliegen jedoch den Beschränkungen der §§ 18 (Mitteilungspflicht) und 19 (Anbietungspflicht).
- (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Erfindungen von Beamten und Soldaten.

1. Die Erfindung

a) Erfindungen

= Erfindungen, die patent- und gebrauchsmusterfähig sind, § 2 ArbNErfG

freie Erfindung als Abgrenzung zur Diensterfindung

= alle Erfindungen, die keine Diensterfindungen sind, § 4 Abs. 3 ArbNErfG, aber §§ 18, 19

b) technische Verbesserungsvorschläge (siehe auch § 20 ArbNErfG und RL 29)

= Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- und gebrauchsmusterfähig sind, § 3 ArbNErfG

2. Der Erfinder

- AN = derjenige, der eine 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 Anwendbarkeit** auf freie Mitarbeiter, Ruheständler, mithelfende Familienangehörige, Handelsvertreter und **gesetzliche Vertreter einer juristischen Person und persönlich haftende Gesellschafter**

III. Dienstleistungen

1. Dienstleistung, s. o.

2. Meldung der Erfindung durch AN (§ 5 Abs. 1 ArbNErfG)

- unverzüglich und
- **in Textform!**
- Bei mehreren Erfindern genügt eine Meldung.
- Die Meldung muss als „Erfindungsmeldung“ gekennzeichnet sein, nicht versteckt zwischen anderen Schriftstücken

3. Bestätigung der Meldung durch AG

- unverzüglich und
- **in Textform**

4. Inanspruchnahme durch den AG

§ 6 Abs. 2 ArbNErfG

- Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der AG sie dem AN nicht binnen einer Frist von 4 Monaten nach Zugang der (ordnungsgemäßen)Erfindungsmeldung freigibt

§ 7 ArbNErfG Wirkung bei Inanspruchnahme

- Alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung gehen auf den AG über, § 7 Abs. 1 ArbNErfG
- Vorabverfügungen zum Nachteil des AN sind unwirksam, § 7 Abs. 2 ArbNErfG!

5. Rechte und Pflichten des AG bei Inanspruchnahme

- Vergütung**spflicht**, § 9 ArbNErfG
- **Pflicht**, nationales Schutzrecht anzumelden, § 13 ArbNErfG
- **Recht**, internationales Schutzrecht anzumelden, § 14 ArbNErfG
- **Pflicht** zur Unterrichtung des AN über Fortgang des Verfahrens, § 15 ArbNErfG
- **Recht** zur Aufgabe des Schutzrechts, § 16 ArbNErfG
- Geheimhaltung**spflicht**, § 24 Abs. 1 ArbNErfG

6. Freiwerden der Dienstleistung

§ 8 ArbNErfG - Frei gewordene Dienstleistungen

Eine Dienstleistung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform freigibt. Über eine frei gewordene Dienstleistung kann der Arbeitnehmer ohne die Beschränkungen der §§ 18 und 19 verfügen.

7. Aufgabe von Schutzrechtspositionen

§ 16 ArbNErfG - Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts

- (1) Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung die Anmeldung der Dienstleistung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Dienstleistung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
- (2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Rechts verlangt.
- (3) Gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 kann sich der Arbeitgeber ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

IV. Freie Erfindungen

- Pflicht des AN: Mitteilung, unverzüglich, schriftlich, § 18 Abs. 1 ArbNErfG, es sei denn bei offensichtlicher Nichtverwertbarkeit, § 18 Abs. ArbNErfG.
- AG kann innerhalb von 3 Monaten bestreiten, dass Erfindung frei ist, § 18 Abs. 2 ArbNErfG.
- Anbietungspflicht des AN an AG vor Verwendung, § 19 Abs. 1 ArbNErfG, wenn AN freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwerten will und der Erfindungsgegenstand in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Arbeitgebers fällt.
- 3 Monate Frist für AG zur Annahme, § 19 Abs. 2 ArbNErfG, sonst erlischt Vorrecht.

V. Erfindervergütung, §9 ArbNErfG

A) Entstehen des Vergütungsanspruchs

- Mit der Inanspruchnahme, § 9 Abs. 1 ArbNErfG.

B) Feststellung/Festsetzung der Vergütung, § 12 ArbNErfG

- (1) Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.
- (2) ... Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Dienstleistung beteiligt sind, ist die Vergütung für jeden gesondert festzustellen. Die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Dienstleistung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekanntzugeben.
- (3) Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Die Vergütung ist spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.

Vergütungsbemessung nach den Vergütungsrichtlinien

Ein Mitarbeiter in der Automobil-Zuliefer Industrie hat im Bereich Scheiben eine Weiterentwicklung erfunden. Diese wurde von seinem Arbeitgeber in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet.

Die Idee führte im Jahr 2013 zu einem Umsatz von € 482.423,04. Als Lizenzsatz ist in der Automobil-Industrie 1 % anzunehmen. Hinsichtlich der Aufgabe wurde vom AG eine Vorgabe aufgestellt. Bei der Lösung der Aufgabe konnte der AN auf Mittel des Betriebes zurückgreifen. Der Mitarbeiter ist Ingenieur in der Fertigung.

Lösung

allgemeine Formel: $V = E \times A$

V = Vergütung, E = Erfindungswert, A = Anteilfaktor

1. Schritt: Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie

$$E = U \times L$$

U = Umsatzvolumen, L = Lizenzsatz

$$U = 482.423,04 \text{ EUR}$$

L = 1 % nach Ziff. 10 ArbNErfRL

$$\text{Erfindungswert } E = 482.423,04 \times 1 \% = 4.824,23 \text{ EUR}$$

2. Schritt: Ermittlung des Anteilsfaktors

Anteilsfaktor A wird bestimmt:

- a) durch die Stellung der Aufgabe, Ziff. 31 ArbNerfRL: **2** Wertpunkte („Erfindung“)
- b) durch die Lösung der Aufgabe, Ziff. 32 ArbNerfRL: **2** Wertpunkte („Erfindung“)
- c) durch die Aufgaben und die Stellung im Betrieb („Person des Erfinders), Ziff. 33 und 34 ArbNerfRL: **5** Wertpunktpunkte

Summe aus a), b) und c) im vorliegenden Beispiel: **9 Wertpunkte**

Für die Berechnung des Anteilsfaktors gilt folgende Tabelle:

$$a+b+c = 03 \ 04 \ 05 \ 06 \ 07 \ 08 \ \mathbf{09} \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 \ 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ (20)$$

$$A = 02 \ 04 \ 07 \ 10 \ 13 \ 15 \ \mathbf{18} \ 21 \ 25 \ 32 \ 39 \ 47 \ 55 \ 63 \ 72 \ 81 \ 90 \ (100)$$

Im vorliegenden Beispiel ist **A = 18 %** ein üblicher Wert.

3. Schritt: Ermittlung der **jährlich** an den Erfinder zu zahlenden Vergütung:

$$V = E \times A$$

$$V = 4.824,23 \times 18 \%$$

$$V = 868,36 \text{ EUR}$$

VI. Unabdingbarkeit, § 22 ArbNErfG

- Vorschriften dieses Gesetzes nicht zu Ungunsten des AN abdingbar, § 22 S. 1 ArbNErfG.
- ABER: Vereinbarungen mit Erfinder NACH Meldung/Mitteilung einer Dienstleistung oder freien Erfindung grds. möglich, § 22 S. 2 ArbNErfG.
- Schutzvorschrift des AN, ein Verstoß führt zur Nichtigkeit der Vereinbarung, § 134 BGB.

VII. Unbilligkeit, § 23 ArbNErfG

- Die nach Erfindungsmeldung getroffene Vereinbarung darf nicht unbillig sein.
- Andererseits Unwirksamkeit der Vereinbarung, § 23 ArbNErfG.
- Allerdings: Es muss eine Berufung auf die Unwirksamkeit erfolgen.

Ausschlussfrist, § 23 Abs. 2 ArbNErfG: Die Berufung auf die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen Teil erfolgen; der Zugang innerhalb der Frist ist entscheidend!

VIII. Streitigkeiten

1. Schiedsstelle

Sitz: DPMA, §§ 29-36 ArbNErfG.

Kostenfreiheit des Verfahrens, § 36 ArbNErfG.

2. Gerichtsverfahren

Arbeitsgerichte nur für reine Zahlungsklagen, § 39 Abs. 2 ArbNErfG.

IX. Vereinbarungen mit AN

- Verschiedene Firmen kaufen dem AN die Rechte des ArbEG ab!
- Das können die Rechte gemäß §§ 13 (Anmeldung im Inland), 14 (Anmeldung im Ausland), 16 (Aufgabe des Schutzrechts) und 12 (6) (Änderung der Umstände) sein.

Ein Automobilhersteller zahlt beispielsweise für den Übergang der Rechte auf die Schutzrechtsanmeldungen im Inland nach § 13, die Schutzrechtsanmeldung im Ausland nach § 14 und die Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts nach §16 einen einmaligen Betrag in Höhe von € 300,00 bis € 500,00.

X. Pauschalierte Vergütung

Der Anspruch des AN auf Vergütung entsteht mit Inanspruchnahme. Daher zahlen Unternehmen ihren Arbeitnehmern bei Inanspruchnahme häufig pauschal eine anrechenbare Erfindervergütung, beispielsweise in Höhe von € 300,00 bis € 500,00.

Eine pauschale Vergütung wird auch bei nicht benutzten Schutzrechten vorgenommen. Hier wird bei Erteilung des Schutzrechtes eine Summe von € 750,00 bis € 1.000,00 gezahlt, wenn dem Rechteabkauf nach IX. zugestimmt wurde.

Wurde dem Rechteabkauf nicht zugestimmt, wird bei Erteilung € 300,00 bis € 500,00 gezahlt, im 7. Jahr nach Anmeldetag noch einmal die gleiche Summe und auch im 14. Jahr nach Anmeldetag noch einmal die gleiche Summe.

Auch bei benutzten Schutzrechten ist eine pauschale Vergütung insofern möglich, dass zwar der Anteilfaktor des Arbeitnehmers anhand der Wertzahlen bestimmt wird. Dann jedoch wird der Umsatz für einige Jahre im Voraus geschätzt und danach die Erfindervergütung für mehrere Jahre gezahlt. Nach Ablauf dieser Jahre wird dann geprüft, wie sich der Umsatz tatsächlich entwickelt hat und wie er in der weiteren Zukunft zu erwarten ist. Eine nächste pauschale Zahlung wird an diese Überprüfung angepasst.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

**Matthias Jabbusch LL.M.
Patentanwalt, Dipl. - Ing.**

**Patentanwälte
Jabbusch Siekmann &Wasiljeff**
Hauptstraße 85 26131 Oldenburg
Tel.: 0441-2 54 07 Fax: 0441-1 57 80
E-Mail: Oldenburg@jabbusch.de www.jabbusch.de