

# Von der Erfindung zum Patent

## 4. Termin Wintersemester 2018/19 Hochschulerfindungen und Arbeitnehmererfinderrecht

Oliver H a s s a , Patentanwalt

Friedrichstr. 31 | 80801 München | Tel.: +49 89 381610-0 | Fax: +49 89 3401479 | Email: [Oliver.Hassa@isarpatent.com](mailto:Oliver.Hassa@isarpatent.com)  
[www.isarpatent.com](http://www.isarpatent.com)

**isarpatent**<sup>®</sup>

Nr. 1



## Oliver Hassa

Dipl.-Ing. Elektrotechnik,  
Patentanwalt (DE/EP), Partner von isarpatent®

### Schwerpunkte:

- Elektrotechnik
- Mikroprozessortechnik
- Nachrichtentechnik
- analogen und digitale Schaltungen
- Messtechnik
- Software
- Steuerungs- und Regelungstechnik
- Kraftfahrzeugelektronik und Kraftfahrzeugtechnik

# Lernziele

## Überblick / Schwerpunkte:

- Grundlagen des Arbeitnehmererfindergesetzes
- Internationale Arbeitnehmererfindungen
- Erfindervergütung
- Hochschulerfindungen
- Verfahren vor Gericht

# 0. Einleitung

# Historie des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG):

- ➔ Inkrafttreten des Patentgesetzes im Jahr 1877
- ➔ Regelung der Eigentumsrechtszuordnung einer Erfindung an den Erfinder, keine Regelung des Rechteübergangs
- ➔ Erste detaillierte Regelungen in 1942/43
- ➔ Inkrafttreten des ArbEG in 1957 auf Basis der Regelung aus 1942/43 (DE ist z.Zt. der einzige Staat mit derart umfassenden, detaillierten, gesetzlich verankerten Regelungen)
- ➔ Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs im Jahr 2002
- ➔ Gesetzentwurf vom 15.10.2008 (insb. mit Inanspruchnahme-Fiktion), in Kraft seit 01.10.2009

### Zweck des Arbeitnehmererfindergesetzes:

- ➔ Stimulierung und Ermutigung der Kreativität und erfinderischen Aktivität
- ➔ Standardisierte Regelungen für alle Unternehmen
- ➔ Standardisierte Vergütung (→ durch entsprechende Richtlinien für die Berechnung der Vergütung)
- ➔ Stärkung der Rechte des Erfinders gegenüber den Rechten des Arbeitgebers bzw. der Hochschule

# **1. Grundlagen des Arbeitnehmer- erfindergesetzes**

## Erfindung

### § 2 ArbEG

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

#### ArbEG anwendbar für

- ✓ Patentgesetz
- ✓ Gebrauchsmustergesetz
- ✓ qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge

#### ArbEG nicht anwendbar für

- ⊗ Geschmacksmustergesetz
- ⊗ Markengesetz
- ⊗ Urheberrechtsrecht



# Patentgesetz

- ⊙ Auf der Offenlegungsschrift, auf der Patentschrift sowie in der Veröffentlichung der Erteilung des Patents ist der Erfinder zu nennen, [...] (§ 63(1) PatG).
- ⊙ Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6 PatG).

# Meldepflicht des Erfinders

Der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung gemacht hat,  
muss diese seinem Arbeitgeber unverzüglich melden.  
(§ 5(1) ArbEG)

# Wer ist Arbeitnehmer?

Eine Person, die im rechtlichen Rahmen eines Arbeitsverhältnisses aufgrund eines Arbeitsvertrags verpflichtet ist, ihre Arbeitskraft weisungsgebunden gegen Vergütung zur Verfügung zu stellen

(→ Abhängigkeitsverhältnis)



# Wer ist **kein** Arbeitnehmer (freier Erfinder) ?

- ➔ Stipendiaten, Masteranden und Doktoranden ohne Arbeitsvertrag mit der Universität
- ➔ Freiberufler, freie Mitarbeiter
- ➔ gesetzliche Vertreter juristischer Personen und persönlich haftende Gesellschafter
- ➔ mithelfende Familienangehörige



# Stellung eines Leiharbeiters

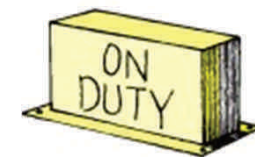
- Leiharbeiter sind Arbeitnehmer.
- Der Erfinder als Leiharbeiter hat dieselben Rechte wie ein Erfinder als festangestellter Arbeitnehmer.
- Ansprüche an seiner Erfindung sind gegenüber dem Entleiher geltend zu machen (§ 11(7) AÜG).
- Vereinbarungen zwischen dem Entleiher und seinem Kunden können die Rechte des Erfinders nicht zu dessen Ungunsten regeln.



# Wann ist eine Erfindung eine Dienstleistung?

- ➔ Erfindungen, die von einem Erfinder gemacht werden, während er bei seinem Arbeitgeber beschäftigt ist.
- ➔ Erfindungen, die aufgrund der durch den Arbeitgeber vorgegebenen Aufgabenstellung gemacht werden.
- ➔ Erfindungen, die im technischen Bereich des Arbeitgebers liegen oder Produkte betreffen, die durch den Arbeitgeber entwickelt oder vertrieben werden.
- ➔ Das technische Gebiet der Erfindung ist sehr nahe an dem technischen Gebiet, mit dem der Arbeitnehmer betraut ist.

**Alle anderen Erfindungen sind freie Erfindungen!**



# Erfindungsmeldung – Anforderung

- ➔ an den Vorgesetzten
- ➔ in Textform
- ➔ unverzüglich
- ➔ Kenntlichmachung als Erfindungsmeldung
- ➔ ausführliche Beschreibung der Erfindung
- ➔ Namen und Adressen der Erfinder
- ➔ Anteil der Erfinder am Zustandekommen der Erfindung (Miterfinderanteil)
- ➔ Eingangsbestätigung durch den Arbeitgeber

MELDUNGEN  
WAR WAS?

# Miterfinderschaft, Miterfinderanteil



Jeder, der einen eigenen individuellen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat, ist ein Erfinder.

- ➔ Festlegung des Miterfinderanteils vorzugsweise schriftlich;
- ➔ Miterfinderanteil kann durch Arbeitgeber für Vergütung verwendet werden.

## Inanspruchnahme

### § 6 ArbEG



- (1) *Der Arbeitgeber kann eine Dienstleistung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.*
- (2) *Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung nicht bis zum Ablauf von **vier Monaten** nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung [...] freigibt.*





# Wirkung der Inanspruchnahme

## § 7 (1) ArbEG

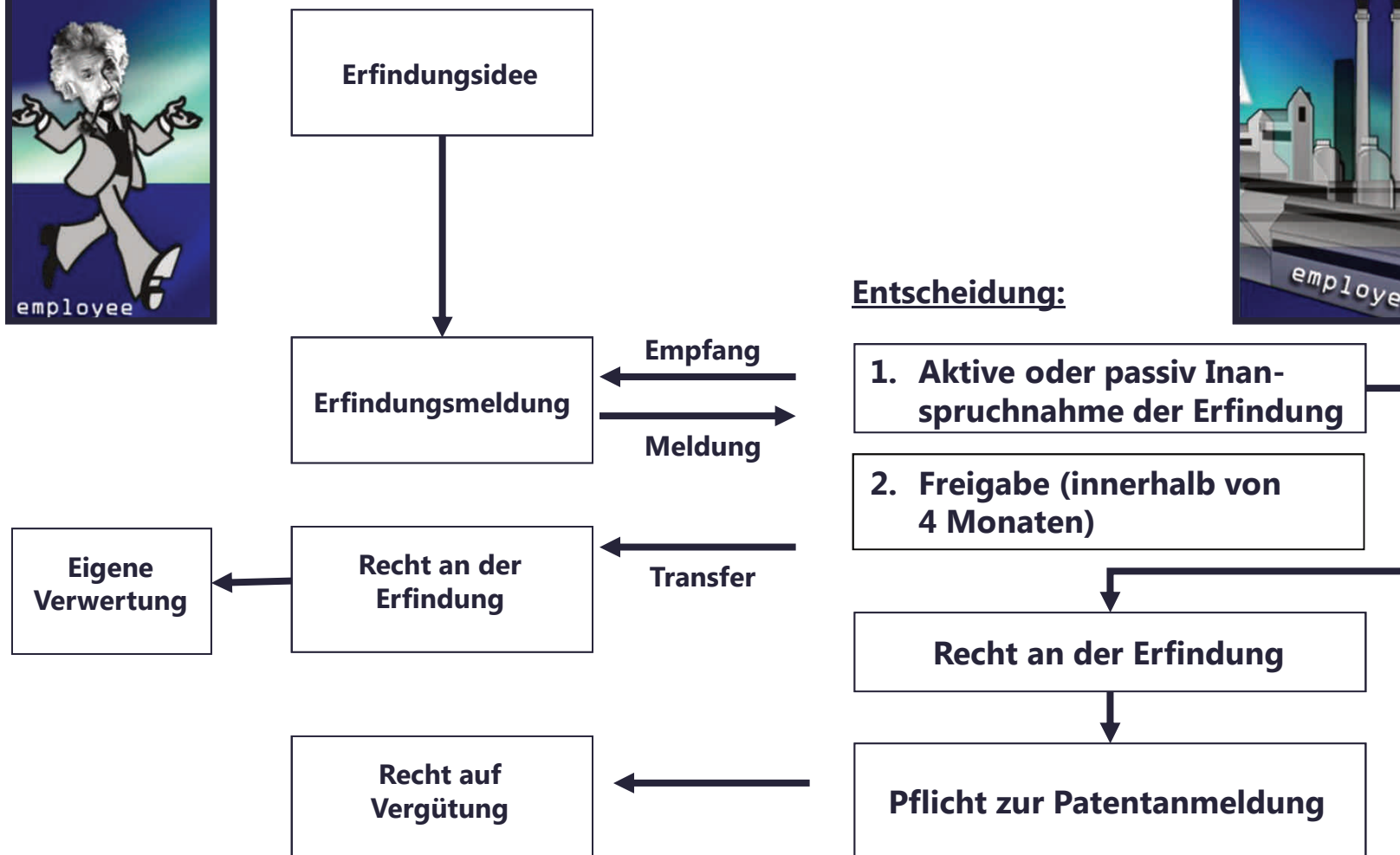
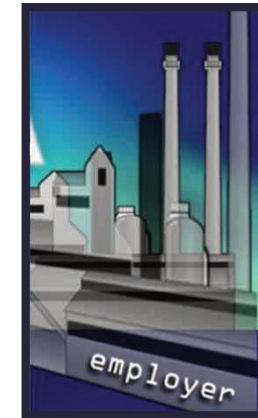
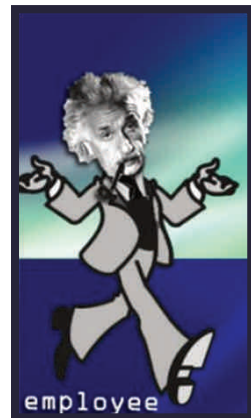
"Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über."

- ➔ nationale und/oder internationale Patentanmeldung
- ➔ kommerzielle Nutzung der Erfindung, Verkauf/Lizensierung
- ➔ keine Zustimmung des Erfinders erforderlich
- ➔ kein Verwertungsanspruch des Erfinders
- ➔ kein Freigabeanspruch bei Nichtverwertung

**Nota Bene:**

**Dem Arbeitnehmer steht als Ausgleich eine Vergütung zu.**

# 1. Deutsches Arbeitnehmererfindergesetz



# Arbeitgeberpflichten bei Inanspruchnahme

## § 13 ArbEG Schutzrechtsanmeldung im Inland

*„Der Arbeitgeber ist verpflichtet [...], eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. [...].“*

## § 14 ArbEG Schutzrechtsanmeldung im Ausland

*„Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die Diensterfindung freizugeben [...].“*

## § 16 (1) ArbEG Aufgabe von Schutzrechten

*„Wenn der Arbeitgeber [...] das auf die Diensterfindung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er [...] ihm (dem Erfinder) auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen [...] .“*

# Fristen nach Inanspruchnahme

### **Schutzrechtsanmeldung im Inland:**

- ➔ unverzüglich („angemessene Zeit“) (§ 13(1) ArbEG)
- ➔ bei Versäumnis des Arbeitgebers kann Arbeitnehmer selbst Anmeldung vornehmen (§ 13(3) ArbEG):

### **Freigabe für Auslandsanmeldungen:**

- ➔ rechtzeitig für die Wahrung der Prioritätsfrist (§ 14(2) ArbEG)
- ➔ im Allgemeinen 2 - 3 Monate vor Ablauf der Prioritätsfrist

### **Aufgabe von Schutzrechten:**

- ➔ drei Monate nach Zugang der Mitteilung an den Arbeitnehmer (§ 16(2) ArbEG)
- ➔ Nachweis des Zugangs ist häufig problematisch

# Weitere Rechte und Pflichten

### Arbeitgeber:

- ➔ Arbeitgeber muss Arbeitnehmer über Fortgang des Verfahrens unterrichten (§ 15(1) ArbEG)
- ➔ Vergütungspflicht des Arbeitgebers (§ 9 ArbEG)

### Arbeitnehmer:

- ➔ Geheimhaltungsverpflichtung (§ 24 ArbEG)
- ➔ muss Arbeitgeber bei Erlangung von Schutzrechten unterstützen (§ 15(2) ArbEG)
- ➔ muss Arbeitgeber bei Bedarf erforderliche Erklärungen abgeben

# Frei gewordene Dienstleistungen

## § 8 Satz 1 ArbEG

„Eine Dienstleistung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform freigibt.“

- Der Arbeitnehmer kann die Erfindung dann ohne Einschränkung selbst verwerten (z.B. anmelden, verkaufen oder lizenzieren).



# Frei Erfindung - § 18 ArbEG

- ➔ Pflicht des Arbeitnehmers:  
Mitteilung, unverzüglich, schriftlich, es sei denn bei offensichtlicher Nichtverwertbarkeit (§ 18(1) ArbEG)
- ➔ Arbeitgeber kann innerhalb von **3 Monaten** bestreiten, dass Erfindung frei ist (§ 18(2) ArbEG)
- ➔ Anbietungspflicht des Arbeitnehmers an Arbeitgeber vor Verwendung (§ 19(1) ArbEG), wenn Arbeitnehmer freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwerten will und der Erfindungsgegenstand in den Arbeitsbereich des Arbeitgebers fällt
- ➔ **3 Monate Frist** für Arbeitgeber zur Annahme (§ 19(2) ArbEG), sonst erlischt Vorrecht

## Betriebsgeheimnis

### § 17(1) ArbEG

*„Wenn berechnigte Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Diensterfindung nicht bekanntwerden zu lassen, kann der Arbeitgeber von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, sofern er die Schutz-fähigkeit der Diensterfindung gegenüber dem Arbeitnehmer anerkennt.“*



#### Prozedere, Rechtsfolgen:

- ➔ einseitiges Erklären der Erfindung als Betriebsgeheimnis;
- ➔ Anerkennen der Schutzvoraussetzung;
- ➔ dadurch kein Anmeldezwang (§ 13(2) 3. ArbNErfG);
- ➔ Wirkung wie Schutzrechtserteilung ⇒ max. Patentlaufzeit relevant;
- ➔ Problematik der Vergütung



# Technischer Verbesserungsvorschlag

## § 3 ArbEG

*„Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetzes sind Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die **nicht** patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.“*



- ➔ nur qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge;
- ➔ werden Arbeitgeber zugeordnet ⇒ keine Inanspruchnahme erforderlich;
- ➔ Vergütung analog zu in Anspruch genommenen Dienstleistungen  
(§ 20(1) ArbEG)
- ➔ Vergütungshöhe: angemessene Vergütung nach §§ 9, 12 ArbEG
- ➔ Dauer
  - ⇒ solange der Arbeitgeber den Verbesserungsvorschlag verwendet ;
  - ⇒ Anlehnung an die maximale Schutzrechtsdauer bei Patenten/GbrM

# Unabdingbarkeit - Unbilligkeit

## § 22 ArbEG

"Die Vorschriften dieses Gesetzes können zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. Zulässig sind jedoch Vereinbarungen über Diensterrfindungen nach ihrer Meldung, [...]"

## § 23 (1) ArbEG

"Vereinbarungen über Diensterrfindungen [...] sind unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung der Vergütung (§ 12 (4) ArbEG)."

## **2. Internationale Arbeitnehmererfindungen**

# Fallkonstellationen Auslandsberührung:

- Einsatz inländischer Arbeitnehmer im Ausland
- Einsatz ausländischer Arbeitnehmer im Inland

## Wer ist „Ausländer“?

„Inländischer Arbeitnehmer“:

Deutscher iSd Art. 116(1) GG



„Ausländischer Arbeitnehmer“:

Alle anderen, deren Aufenthaltstitel eine Beschäftigung erlaubt bzw. Staatsangehörige der EU-/EWR-Mitgliedstaaten

# Welches nationale Recht ist auf die Arbeitnehmererfindung anwendbar?

- Im Arbeitsvertrag kann ein für Erfindungen maßgebliches nationales Recht gewählt werden (Art. 3 Rom I VO)
- Jedoch ist die Rechtswahl nur wirksam, wenn das ausländische Recht den Arbeitnehmer gleich- oder besser stellt.
- Enthält der Arbeitsvertrag keine Rechtswahl, ist das nationale Recht anzuwenden, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.



# Inländische Arbeitnehmer im Ausland

- ➔ bei nur vorübergehender Arbeit im Ausland:  
keine Änderung gegenüber der Rechtslage im Inland  
(Art. 8(2) Rom I VO)  
„Vorübergehend“:
  - auch bei Eingliederung in eine feste betriebliche Struktur im Ausland
  - insofern eine Rückkehr nach dem Arbeitseinsatz vereinbart ist

# Ausländische Arbeitnehmer im Inland

- ➔ EU-/EWR-Staatsangehörige sind als Arbeitnehmer deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt.

# 3. Erfindervergütung

## Vergütungsanspruch, § 9 (1) ArbEG

*"Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat."*



### **Nota Bene:**

- Vergütungsanspruch entsteht schon ab Inanspruchnahme;
- Vergütung basiert auf der Erfindung (d.h. Erfindung muss patent-/gebrauchsmusterfähig sein);
- Recht auf Vergütung entsteht erst bei Benutzung durch Arbeitgeber.



## Methoden zur Berechnung der Vergütung

**a) Nach Lizenzanalogie**

**b) Durch den erfassbaren betrieblichen Nutzen**

**c) Durch Schätzung**

## Vergütungsberechnung - Lizenzanalogie

$$V = A \cdot (B \cdot L) \cdot M \cdot k$$

V = Vergütung

A = Anteilsfaktor

E = (B · L) = **Wert der Erfindung**

L = Lizenzsatz

B = Bezugsgröße, z.B. zu vergütender Umsatz eines  
Bezugsproduktes

M = Miterfinderanteil

k = Abschlagsfaktor

## Vergütungsberechnung - Lizenzanalogie

Für die Höhe der Vergütung maßgeblich sind folgende Faktoren:

➤ **Anteilsfaktor:**

Anteil, der dem Erfinder am Zustandekommen der Erfindung zugerechnet wird;

berücksichtigt die Stellung des Erfinders im Unternehmen, die Stellung einer Aufgabe, die Lösung der Aufgabe, d.h. die Unterstützung des Erfinders durch den Betrieb;

➤ **Umsatz**

relevant ist der tatsächliche Umsatz, abzüglich Mwst., Skonti, Forderungsausfall



## Vergütungsberechnung - Lizenzanalogie

### ➤ **Lizenzsatz:**

wird oft bemessen nach Richt-Lizenzsätzen aus der Rechtsprechung, i.d.R. 0,5 - 5 %, abhängig vom technischen Gebiet der Erfindung



## Berechnung der Vergütung nach „Lizenzanalogie“

➤ **Abschlagsfaktor:**

Vergütungsanspruch besteht bereits vor der Erteilung eines Schutzrechts. Die Höhe der Vergütung hängt aber von den Chancen einer Schutzrechtserteilung ab;



## Feststellung der Vergütung

### § 12(1) ArbEG

*"Die Art und Höhe der Vergütung soll **in angemessener Frist** nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden."*

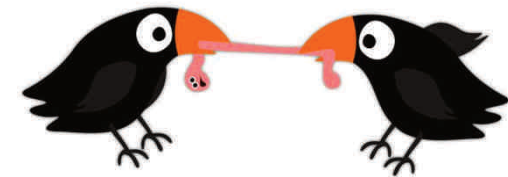
- Frist bewusst spanweitig formuliert;
- spätestester Zeitpunkt: § 12(3) ArbEG



## Festsetzung der Vergütung

### § 12(3) ArbEG

*"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."*



### § 12(4) ArbEG

*"Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung **innerhalb von zwei Monaten** durch Erklärung in Textform widersprechen, wenn er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist. Widerspricht er nicht, so wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich."*

# 4. Hochschulerfindungen

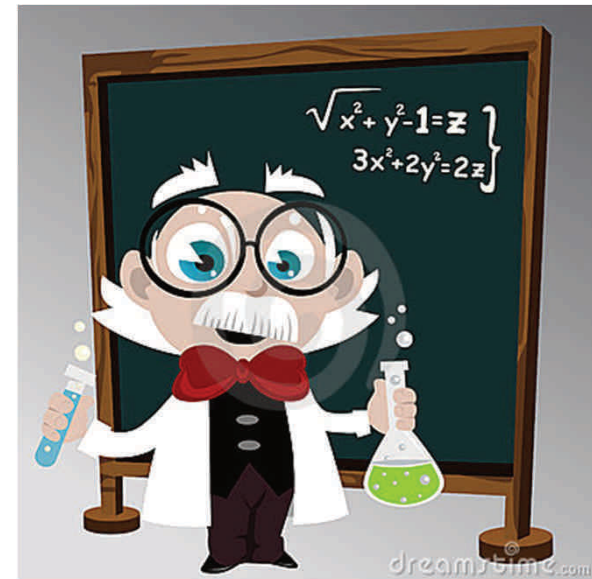


### Anwendungsbereich

Erfindungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern

Einige Bestimmungen für Hochschulerfindungen sind nicht anwendbar auf:

- ➔ Gastdozenten
- ➔ Studenten
- ➔ Honorarprofessoren
- ➔ Masteranden
- ➔ Freie Mitarbeiter



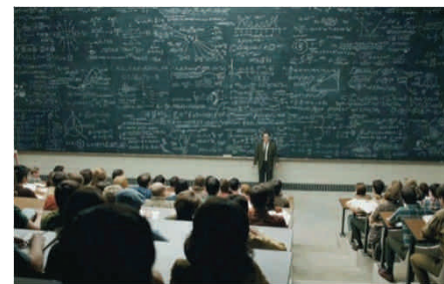
### Spezielle Regelungen

#### ➤ **§ 42 Nr. 1 ArbEG - Positive Publikationsfreiheit**

Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, i.d.R. 2 Monate zuvor, angezeigt hat. [...]

#### ➤ **§ 42 Nr. 2 ArbEG - Negative Publikationsfreiheit**

Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.



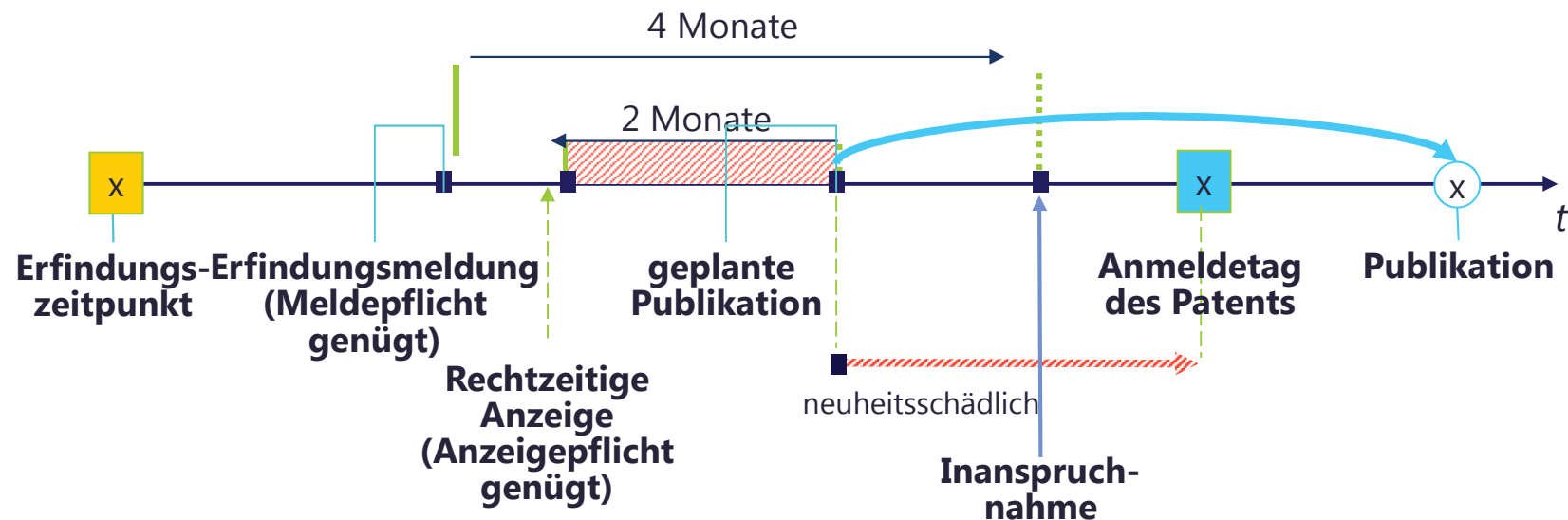
### Beispiel 1: Nicht rechtzeitig angezeigte Publikation einer Diensterfindung?



Eine vorzeitige Publikation der Erfindung unter Verletzung der Anzeigepflicht begründet

- Schadensersatzansprüche der Hochschule gegen den Erfinder, wegen
  - Verletzung des gesetzlichen Schuldverhältnisses (§§280I, 823II BGB)
  - Verletzung der Geheimhaltungspflicht (§ 24 (2) ArbEG) und ist Dienstpflichtverletzung (ggf. Kündigungsgrund)

### Beispiel 2: Von der Erfindung bis zur Publikation



Es ist im Interesse des Erfinders auch nach Erfüllung seiner Melde- und Anzeigepflicht sicherzustellen, dass die Publikation erst nach der Schutzrechtsanmeldung erfolgt, weil sonst die eigene Publikation neuheitsschädlich ist und somit kein verwertbares Patent entsteht für das er eine Vergütung erhält.

# Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

## §42(3) ArbEG

Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Dienstleistung ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.

# Vergütung

## § 42 Nr.4 ArbEG

Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.

➔ **Vergütungsregelung gilt für alle an der Hochschule Beschäftigten !!**

➔ Einnahmen sind beispielsweise:  
Lizenzentgelt,  
Einnahmen aus Patentverkauf



### Patentverletzungen durch Hochschulwissenschaftler?

- Handlungen zu Versuchszwecken stellen keine Patentverletzung dar.
- Weiterentwicklung einer geschützten Erfindung ist erlaubt.

aber:

- Nicht zulässig sind Versuche mit der Absicht, den wirtschaftlichen Erfolg eines anderen Erfinders zu stören, z.B.: Extraktion des Quellcodes einer computerimplementierten Erfindung und freies Zugänglichmachen dieses Quellcodes für die Öffentlichkeit.

# 5. Verfahren vor Gericht



### Zuständige Stellen

- Für Rechtstreitigkeiten über Arbeitnehmererfindungen sind die Patentstreitkammern der **Landgerichte** zuständig. § 39 ArbEG
- Klage kann jedoch erst erhoben werden, nachdem ein Verfahren vor der **Schiedsstelle** vorausgegangen ist. § 37 ArbEG
- Bei Rechtsstreitigkeiten, die keine Erfindung betreffen oder die ausschließlich Ansprüche aus Leistungen einer festgesetzten Vergütung zum Gegenstand haben, ist das **Arbeitsgericht** zuständig.



### Worauf kann geklagt werden?

- Klage auf Auskunft und Rechnungslegung  
Um eine angemessene Vergütung einzuklagen, benötigt der Kläger /Erfinder Auskunft über Umsätze  
**Vollstreckung:** Ordnungsgeld bis 250 000 € oder  
**Ordnungshaft für den Geschäftsführer**
- Zahlungsklage auf angemessene Vergütung



### Verfahrenskosten

- **Schiedsstelle:** Die Schiedsstelle ist kostenfrei. Beteiligte tragen jeweils ihre eigenen Kosten.
- **Landgericht:** Die unterlegene Partei trägt die Kosten des Verfahrens. Die Kosten (ohne Weiteres mehrere Tausend Euro) des Verfahrens richten sich nach dem Streitwert, der vom Gericht festgesetzt wird.
- **Arbeitsgericht:** Der Unterlegene trägt die Gerichtskosten. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten und Auslagen.

### Prozessfinanzierung

Die **Rechtsschutzversicherung** trägt die Kosten für Streitigkeiten aus dem Arbeitnehmererfinderrecht meist nicht.

**Ausnahmen** gibt es bei technischen Verbesserungsvorschlägen oder Zahlungsklagen.

Jedoch bieten „Prozessfinanzierer“ (zum Beispiel Munich-Innovators Group), eine Prozessfinanzierung auf Erfolgsbasis an.



Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit

Oliver Hassa, Partner

Deutscher und Europäischer Patentanwalt, Partner  
email: [oliver.hassa@isarpatent.com](mailto:oliver.hassa@isarpatent.com)

[www.isarpatent.com](http://www.isarpatent.com)

isarpatent®  
Nr. 53