

Arbeitnehmererfindungsrecht

Reinald Koch, Rechtsanwalt in Hannover

No. 229 A 07/2006

Innovative Ideen werden für den langfristigen Erfolg von Unternehmen immer wichtiger. Um sich einen Technologievorsprung gegenüber Wettbewerbern zu sichern, rückt auch das kreative Potential der eigenen Mitarbeiter wieder stärker in den Vordergrund. Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern gibt es in Deutschland mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) eine gesetzliche Regelung der Rechte und Pflichten der beteiligten Personen. Richtig angewandt kann es Vorteile für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber bringen. Arbeitnehmer erhalten eine zusätzliche Vergütung für ihre Erfindungen und damit eine stärkere Motivation zu Erfindungen. Arbeitgeber können diese Erfindungen nutzen und ihrem eigenen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil sichern. Das Unternehmen kann aber auch Lizenzen an andere Unternehmen vergeben.

In jedem Fall ist die gesonderte Erfindungsvergütung für die Mitarbeiter für die Unternehmen wesentlich günstiger als Lizenzkäufe, die zur Nutzung fremder Erfindungen berechtigen.

Anwendungsbereich

Unter das Arbeitnehmererfindungsgesetz fallen alle dienstlichen technischen Erfindungen von abhängig Beschäftigten in Unternehmen oder im öffentlichen Dienst, auch an Universitäten und staatlichen Forschungseinrichtungen. Das Gesetz gilt also auch für solche Institutionen, deren Hauptzweck im Bereich der Forschung und Entwicklung liegt. Auch wenn das diesbezügliche frühere Hochschulprivileg 2002 weggefallen ist, gibt es für diesen Bereich zum Teil Ausnahmetatbestände nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz erfasst nur schutzrechtlich hohe technische Erfindungen. Technische Verbesserungsvorschläge, die nicht als Gebrauchsmuster oder Patent angemeldet werden können, fallen nicht unmittelbar unter das Gesetz. Wenn sie jedoch dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, muss der Arbeitgeber die Erfindung auch entsprechend vergüten. Sonstige Verbesserungsvorschläge können im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens als Gegenstand von Betriebsvereinbarungen behandelt und prämiert werden.

Meldepflicht von Diensterfindungen

Das Gesetz bestimmt zunächst einmal die Meldepflicht des Arbeitnehmers für Diensterfindungen gegenüber dem Arbeitgeber. Da sich häufig erst im Laufe des Verfahrens herausstellt, ob eine Erfindung tatsächlich schutzrechtlich hoch ist, werden von der Meldepflicht alle Diensterfindungen erfasst. Dieses Thema wird in der Praxis häufig unterschätzt, weil Arbeitnehmer eigentlich meldepflichtige eigene Erfindungen als nahe liegend oder nicht patentanmeldefähig beurteilen und diese deshalb nicht melden. Wegen möglicher Zahlungsfolgen vermeiden es Arbeitgeber oftmals, ihre Mitarbeiter auf die gesetzliche Regelung hinzuweisen, insbesondere bei solchen Mitarbeitern, die im Bereich Forschung und Entwicklung eingestellt wurden.

Sobald allerdings ein Wettbewerber ein Schutzrecht auf eine entsprechende Erfindung erworben hat und daraus Unterlassung verlangt, wirkt sich dies schnell nachteilig für den Arbeitgeber aus.

Zwar kann sich das Unternehmen im Inland in solchen Fällen oft auf eine (nachweispflichtige) offenkundige Vorbenutzung berufen. Dennoch muss es sich gegen das Unterlassungsverlangen des Wettbewerbers zur Wehr setzen und hätte das Schutzrecht bei rechtzeitiger Meldung der Arbeitnehmererfindung selbst erlangen können.

Arbeitnehmereigenschaft

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz findet unmittelbare Anwendung auf Arbeitnehmer. Wie üblich im Arbeitsrecht ist Arbeitnehmer, wer bei der Ausübung seiner Tätigkeit weisungsgebunden und in den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert ist. Für normale Arbeitsverhältnisse ergeben sich also keine Schwierigkeiten.

Anders kann es bei arbeitnehmerähnlichen Personen sein, die im Rahmen von Dienst- und Werkverträgen für den Dienstgeber tätig werden, dabei aber wirtschaftlich von letzterem abhängen. Das Arbeitnehmererfindergesetz schließt in seinem Wortlaut die arbeitnehmerähnlichen Personen nicht mit ein, daher wird es auf diese nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung im jeweiligen Dienst- oder Werkvertrag Anwendung finden.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz gilt auch für Aushilfskräfte, die zumeist nur befristet eingesetzt werden, ebenso für Auszubildende.

Bei Leiharbeitsverhältnissen bleibt der Verleiher Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz findet daher nur im Verhältnis zwischen Verleiher und Arbeitnehmer Anwendung. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Entleiher keine Rechte an Erfindungen des Arbeitnehmers erwirbt, es sei denn durch Vertrag mit dem Entleiher. Bereits die Frage, ob eine Dienstleistung vorliegt oder eine freie Erfindung des Arbeitnehmers, ist nicht einfach zu beurteilen.

Kein Leiharbeitsverhältnis liegt vor, soweit Arbeitnehmern zu einem anderen Unternehmen innerhalb eines Konzerns abgeordnet werden.

Hier kommt es darauf an, ob der abgeordnete Arbeitnehmer vollständig in die Betriebsorganisation des aufnehmenden Konzernunternehmens eingegliedert wird. Ist das der Fall, so gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz im Verhältnis mit dem aufnehmenden Konzernunternehmen, sonst mit dem abordnenden Konzernunternehmen.

Für Personengruppen, auf die das Arbeitnehmererfindungsgesetz keine Anwendung findet, kann seine Geltung allerdings vertraglich vereinbart werden.

Diensterfindungen

Das Gesetz bezeichnet die Arbeitnehmererfindung als Diensterfindung. Eine solche liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer während seines Dienstverhältnisses eine Erfindung macht, die aus einer Tätigkeit heraus entstanden ist, die dem Arbeitnehmer obliegen oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Arbeitgebers beruhen. Es muss mithin eine inhaltliche Verbindung zu der ausgeübten Tätigkeit bestehen.

Eine Diensterfindung liegt im übrigen auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer die entscheidende Idee nicht im Betrieb, sondern in seiner Freizeit hat. Das Gesetz stellt ausdrücklich nicht auf die Arbeitszeit, sondern auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses ab. Es kommt also nicht darauf an, wo und zu welcher Uhrzeit die Erfindung gemacht wurde.

Erfindungen, die keine Diensterfindungen sind, sind freie Erfindungen. Diese kann der Erfinder nach eigenem Ermessen selbst zum Patent anmelden und verwerten. Allerdings hat er dem Arbeitgeber unverzüglich Mitteilung von der freien Erfindung und ihren Umständen zu machen. Anhand dieser Mitteilung muss der Arbeitgeber erkennen können, ob die Erfindung tatsächlich frei war. Innerhalb einer Frist von drei Monaten kann der Arbeitgeber dann bestreiten, dass die Erfindung tatsächlich frei ist. Nach Ablauf dieser Frist kann er die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in für sein Unternehmen Anspruch nehmen. Auch wenn der Arbeitgeber die Erfindung als frei anerkennt, hat er während des Arbeitsverhältnisses eine Art Vorkaufsrecht. Will der Arbeitnehmer die Erfindung verwerten, muss er dem Arbeitgeber zumindest ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht anbieten.

Die Erfindungsmeldung

Diese hat der Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich dem Arbeitgeber zukommen zu lassen. Zudem muss sie so ausführlich sein, dass der Arbeitgeber

sie verstehen und einschätzen kann, ob die Erfindung schutzrechtsfähig ist.

Neben dem Beifügen von möglichen Zeichnungen sollte die Meldung Angaben zu dienstlichen Weisungen oder Richtlinien, zu eingesetzten Mitarbeitern, zum eigenen Anteil des Arbeitnehmers an der Erfindung sowie einer Beschreibung der betroffenen betrieblichen Arbeiten oder des betrieblichen Projekts enthalten. Einerseits sollte eine schutzrechtsfähige Erfindung schnell angemeldet und damit geschützt werden. Andererseits müssen die Angaben des Arbeitnehmererfinders so vollständig wie möglich sein, um die Schutzfähigkeit zu beurteilen und um eine geeignete Grundlage für die spätere Vergütung zu schaffen. In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, betriebsintern Formulare mit Fragen für die Erfindungsmeldungen bereitzustellen, deren Beantwortung ein umfassendes Bild über die Erfindung und ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit ergibt. Das spart Zeit, vermindert Rückfragen und bereitet die Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung vor. Manche Unternehmen haben dafür auch einen speziellen Erfinderberater.

Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber sollte den Eingang der Erfindungsmeldung dem Arbeitnehmer schriftlich bestätigen. Ab diesem Zeitpunkt laufen Fristen für den Arbeitgeber: Wenn die Angaben in der Erfindungsmeldung nicht vollständig sind, die Meldung also nicht ordnungsgemäß, muss der Arbeitgeber dies dem Erfinder binnen zwei Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung mitteilen und Informationen nachfordern. Versäumt der Arbeitgeber die Frist, gilt die Meldung als ordnungsgemäß. Nach Eingang der (ordnungsgemäß) Erfindungsmeldung hat der Arbeitgeber vier Monate Zeit für die Entscheidung über die Inanspruchnahme. Er kann entscheiden, ob er die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen möchte. In diesem Fall gehen alle Rechte an der Erfindung auf ihn über. Er kann die Erfindung aber auch beschränkt in Anspruch nehmen. Dabei erwirbt der Arbeitgeber ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung. Die Inanspruchnahme muss in beiden Fällen schriftlich erklärt werden. Wenn er kein Interesse an der Erfindung hat, kann der Arbeitgeber sie auch frei geben.

Vergütungsanspruch

Der Meldepflicht des Arbeitnehmererfinders steht die Vergütungspflicht des Arbeitgebers gegenüber. Diese entsteht bei unbeschränkter Inanspruchnahme bereits zum Zeitpunkt der Mitteilung, bei beschränkter Inanspruchnahme mit der Erklärung und der Benutzung der Erfindung. Zur Höhe der Vergütung ist das Gesetz nicht präzise gefasst, nennt aber Kriterien: Die Vergütung muss angemessen sein. Für die Bemessung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend. Genauer gefasst sind insoweit allerdings die Richtlinien des Bundesarbeitsministeriums für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst. Danach ergeben sich für die Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung drei Modelle.

Lizenzanalogie

Die Methode der Lizenzanalogie geht bei der Berechnung von dem Preis aus, den der Arbeitgeber zahlen müsste, um von einem freien Erfinder oder einem anderen Unternehmen eine Lizenz zur Nutzung der Erfindung zu erhalten. Diese Methode wird am häufigsten angewendet. Ausgangspunkt für die Berechnung von Lizenzen sind in der Regel die durch die Anwendung der Erfindung erzielten Umsätze. Von diesen wird ein Abschlag gemäß einer in den Richtlinien enthaltenen Tabelle vorgenommen.

Erfassbarer betrieblicher Nutzen

Diese Berechnungsmethode ist besonders geeignet für Erfindungen, die im Betrieb des Arbeitgebers zu Kosteneinsparungen führen. Sie wird auch bei Verbesserungserfindungen angewendet, wenn der mit dem verbesserten Gegenstand erzielte Umsatz nicht als Bewertungsgrundlage geeignet ist. Dies kommt etwa in Betracht bei Erfindungen, die etwa nur innerbetrieblich verwendete Betriebsmittel oder Verfahren betreffen.

Schätzung

Diese Methode eignet sich insbesondere bei Sperrpatenten und Vorratspatenten, die zunächst nicht

in der Praxis eingesetzt werden. Auch bei betriebsgeheimen Erfindungen, die nicht zum Patent angemeldet werden, ist eine Schätzung die einzig mögliche Berechnungsmethode. Auf den ermittelten Erfindungswert wird der Anteilfaktor des Arbeitnehmererfinders angewendet. Hier wird u.a. berücksichtigt, dass z.B. ein eigens dafür angestellter Entwickler mit dem Auftrag zu einer bestimmten Entwicklung natürlich einen erheblich geringeren Anteilfaktor hat als jemand, der mit der Sache im Betrieb eigentlich nichts zu tun hat, aber dennoch eine verwertbare Erfindung gemacht hat. Schließlich kann ein Risikoeinbehalt vorgenommen werden, da zur Zeit der Vergütungsbeurteilung häufig noch nicht feststeht, ob das Patent vom Deutschen Patent- und Markenamt tatsächlich erteilt wird. Nach Erteilung des Patents ist der Risikoeinbehalt nachzuzahlen.

Bei der Festsetzung der Arbeitnehmererfindervergütung ist das Gleichbehandlungsgebot bzw. die betriebliche Übung zu beachten. Die Maßstäbe müssen daher grundsätzlich für alle Arbeitnehmererfinder eines Betriebes gleich sein. Die Vergütungsfestsetzung sollte daher einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit einer einseitigen Festsetzung durch den Arbeitgeber.

Im Allgemeinen werden die Umsätze und danach die Erfindungsentgelte jährlich berechnet. In der Praxis hat es sich aber bewährt, mit dem Arbeitnehmererfinder eine Pauschalentgeltvereinbarung auf Basis der bisherigen oder geschätzten Umsätze und mit einer mittleren Patentlaufzeit, ggf. mit Abzinsungsfaktor, zu treffen. Dadurch vermeidet man die jährliche Neuberechnung, der Arbeitnehmer erhält sein Geld sofort (höhere Motivation auch für andere), eine gesonderte Regelung beim evtl. Ausscheiden des Arbeitnehmers ist nicht erforderlich und das Unternehmen ist nicht mehr verpflichtet, ihm Informationen über die Umsätze mit seiner Erfindung zu geben.

Rechtsweg

Für Streitigkeiten über Arbeitnehmererfindungen wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Schiedsstelle eingerichtet, die kostenfrei angerufen werden kann. Grundsätzlich ist ein gerichtliches Verfahren (vor den Zivilkammern der Landgerichte) erst möglich, wenn ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist. Arbeitgeber, die sich mit der Frage der Arbeitnehmererfindung aber

schon zuvor auseinandersetzen, kompetent beraten werden und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern nach konstruktiven Vergütungsmodellen suchen, können Streitigkeiten dieser Art jedoch schon im Vorfeld verhindern.

www.caston.info

Mehrere tausend Beiträge zu Recht & Wirtschaft International finden Sie kostenfrei im Internet bei caston.info. Dort können Sie nach Schlagwort und Sachgebieten recherchieren.

Unsere Titelliste erhalten Sie auch per Fax.

HERAUSGEBER

HERFURTH & PARTNER,
Rechtsanwälte GBR - German & International Lawyers
Hannover · Göttingen · Brüssel
Member of ALLIURIS INTERNATIONAL A.S.B.L., Brüssel
Luisenstr. 5, D 30159 Hannover
Fon 0511-30756-0 Fax 0511-30756-10
Mail info@herfurth.de, Web www.herfurth.de

REDAKTION / HANNOVER

Redaktion: Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt, zugelassen in Hannover und Brüssel (verantwortl.), Sibyll Hollunder-Reese, M.B.L., Rechtsanwältin (D); Philipp Neddermeyer, Rechtsanwalt (D),

unter Mitarbeit von Kenneth S. Kilimnik, LL.M., M.I.U.R., Attorney at Law (USA); Angelika Herfurth, Rechtsanwältin (D); Jens-Uwe Heuer, Rechtsanwalt (D); Dr. jur. Konstadinos Masouras, Rechtsanwalt (D) und Dikigoros (GR); Thomas Gabriel, Rechtsanwalt (D); Carlota Simi del Cerro, LL.M., Abogada (ES); JUDr. Yvona Rampkova, Juristin (CR); Egbert Dittmar, Rechtsanwalt (D); Metin Demirkaya, Rechtsanwalt (D); Dr. Jona Aravind Dohrmann, Rechtsanwalt (D); Marc-André Delp, M.L.E., Rechtsanwalt (D); Elena Schultze, Advocat (RUS); Anja Nickel, Rechtsanwältin (D); Tatiana Getman, Rechtsanwältin (D); Reinald Koch, Rechtsanwalt (D); Monika Sekara, Rechtsanwältin (D); Kornelia Winnicka, Rechtsanwältin (D); Cem Korkmaz, Rechtsanwalt (D); Dr. Wolf Christian Bröttcher, Rechtsanwalt (D); Rosa Velarde, Abogada (PER); Adeline Maler Berger, Advocate and Solicitor (GB/SG), Peh-Wen Lin, Rechtsanwältin (D).

KORRESPONDENTEN / AUSLAND

u.a. Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Kiew, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Mailand, Madrid, Oslo, Paris, Prag, Stockholm, Warschau, Wien, Zürich, New York, Moskau, Peking, Tokio, Bombay, Bangkok, Singapur, Sydney.

VERLAG

CASTON GmbH, Law & Business Information
Luisenstr. 5, D - 30159 Hannover,
Telefon 0511 - 30756-50, Telefax 0511 - 30756-60
eMail info@caston.info; Internet www.caston.info

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen; die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Herausgeber.