

Arbeitnehmererfindungen

Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz
Patentanwalt

COHAUSZ HANNIG BORKOWSKI WIBGOTT
Düsseldorf

www.copat.de

Arbeitnehmererfindungen nach altem Recht

Diensterfindung

gilt für vor dem 1. Oktober 2009
gemeldete Erfindungen

Voraussetzung:

Fertige Erfindung während der Dauer des Dienstverhältnisses:
Unerheblich, ob außerhalb der Dienstzeit oder der Diensträume
und ob ohne Materialien und Apparate des Arbeitgebers.

1. **Meldepflicht** § 5 des Arbeitnehmers schriftlich unverzüglich nachdem Erfindung fertig ist.
2. **Inanspruchnahme** § 6 durch Arbeitgeber schriftlich innerhalb 4 Monate nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (abdingbar nach Meldung § 22).

a) **unbeschränkt** § 7 Abs.1
Alle Rechte gehen auf den Arbeitgeber über. Will der Arbeitgeber in einem Land die Erfindung nicht anmelden oder die Anmeldung nicht weiterverfolgen, muß er in diesem Land die Erfindung freigeben.

Ansprüche auf Vergütung:

Vor Patenterteilung: (Cromegal) Nur bei Benutzung durch Arbeitgeber Anspruch auf vorläufige Vergütung (ca. 50%), durch die tatsächliche Verwertung abgegolten wird (abhängig vom Versagungsrisiko).

Nach Patenterteilung: § 9 Abs. 1
Anspruch auf endgültige Vergütung unabhängig davon, ob Arbeitgeber benutzt.

b) **beschränkt** § 7 Abs.2
nicht ausschließliches Recht des Arbeitgebers
(ähnlich einer einfachen Lizenz)
und Erfindung wird frei §8.

Ansprüche auf Vergütung:

Vor Patenterteilung: §8
Anspruch auf Vergütung nur bei Benutzung durch Arbeitgeber.

Nach Patenterteilung: § 10
Anspruch auf Vergütung nur bei Benutzung durch Arbeitgeber.

c) **Freigabe** § 8.
(schriftlich)
Alle Rechte hat der Arbeitnehmer.

Neues Arbeitnehmererfindungsgesetz ab 1. Okt. 2009 gemeldet § 43 (1)

§ 5 (1) Satz 1 ArbNErfG:

Der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert **in Textform** zu melden

§ 6 (2):

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** schriftlich freigibt.

Wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb 4 Monaten frei gibt, dann gilt die Erfindung als in Anspruch genommen und der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Erfindung zum Patent anzumelden.

Will der Arbeitgeber die angemeldete Erfindung doch nicht mehr haben, so muss er die Erfindung dem Arbeitnehmer anbieten.

Ist die Erfindung noch nicht angemeldet, so muss er die Zustimmung des Arbeitnehmers einholen, dass er nicht anmelden muss.

Es gibt keine beschränkte Inanspruchnahme mehr außer § 14 (3) bei Auslandsanmeldungen und bei Aufgabe der Anmeldung § 16 (3).

Berechnung einer Arbeitnehmererfindungs-Vergütung in Lizenzanalogie

$$V = U \times L \times A \times R \times EA$$

Vergütung

Umsatz

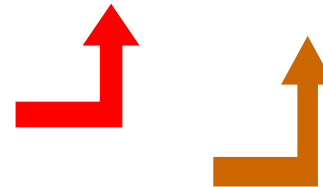
Lizenzsatz

Anteilsfaktor

Reduktion

Erfinderanteil

Berechnung durch a + b + c



Wenn der gesamte Umsatz der Vorrichtung/des Verfahrens eingegeben wird
und die Erfindung nur einen Teil der Vorrichtung/des Verfahrens betrifft.

Berechnung einer Arbeitnehmererfindungs-Vergütung in Lizenzanalogie

$$V = U \times L \times A \times R \times EA$$

Vergütung = Umsatz x Lizenzsatz x **Anteilsfaktor** x Anteil der Erfindung
an der Vorrichtung/dem Verfahren x Erfinderanteil (bei 2 oder mehr Erfindern)

Beispiel:

$$V = 1 \text{ Mio EUR} \times 4\% \times \mathbf{20\%} \times 10\% \times 50\% = \text{EUR } 400,-$$

(Die Summe von a+b+c beträgt in diesem Beispiel 9,5)

Für die Berechnung des **Anteilsfaktors** gilt folgende Tabelle:

$$a+b+c = \begin{array}{cccccccccccccccccccc} 03 & 04 & 05 & 06 & 07 & 08 & 09 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \\ \hline \mathbf{A = 02} & \mathbf{04} & \mathbf{07} & \mathbf{10} & \mathbf{13} & \mathbf{15} & \mathbf{18} & \mathbf{21} & \mathbf{25} & \mathbf{32} & \mathbf{39} & \mathbf{47} & \mathbf{55} & \mathbf{63} & \mathbf{72} & \mathbf{81} & \mathbf{90} \end{array}$$

In dieser Tabelle bedeuten:

a = Wertzahl, die sich aus der Stellung der Aufgabe ergibt,

b = Wertzahl, die sich aus der Lösung der Aufgabe ergibt,

c = Wertzahl, die sich aus Aufgaben und Stellung im Betrieb ergibt,

A = Anteilsfaktor (Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert in Prozenten).

**Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) und
Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst**

a) Stellung der Aufgabe

Der Anteil des Arbeitnehmers am Zustandekommen der Dienstleistung ist um so größer, je größer seine Initiative bei der Aufgabenstellung und je größer seine Beteiligung bei der Erkenntnis der betrieblichen Mängel und Bedürfnisse ist. Diese Gesichtspunkte können in folgenden 6 Gruppen berücksichtigt werden:

Der Arbeitnehmer ist zu der Erfindung veranlasst worden:

1. weil der Betrieb ihm eine Aufgabe unter unmittelbarer Angabe des beschrittenen Lösungsweges gestellt hat (1),
2. weil der Betrieb ihm eine Aufgabe ohne unmittelbare Angabe des beschrittenen Lösungsweges gestellt hat (2);
3. ohne dass der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel und Bedürfnisse nicht selbst festgestellt hat (3);
4. ohne dass der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel selbst festgestellt hat (4);
5. weil er sich innerhalb seines Aufgabenbereichs eine Aufgabe gestellt hat (5);
6. weil er sich außerhalb seines Aufgabenbereichs eine Aufgabe gestellt hat (6).

b) Lösung der Aufgabe

Bei der Ermittlung der Wertzahlen für die Lösung der Aufgabe sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

1. Die Lösung wird mit Hilfe der dem Erfinder beruflichgeläufigen Überlegungen gefunden;
2. sie wird auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden;
3. der Betrieb unterstützt den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln.

Liegen bei einer Erfindung alle diese Merkmale vor, so erhält die Erfindung für die Lösung dieser Aufgabe die Wertzahl 1; liegt keines dieser Merkmale vor, so erhält sie die Wertzahl 6.

Sind bei einer Erfindung die angeführten drei Merkmale teilweise verwirklicht, so kommt ihr für die Lösung der Aufgabe eine zwischen 1 und 6 liegende Wertzahl zu.

Bei der Ermittlung der Wertzahl für die Lösung der Aufgabe sind die Verhältnisse des Einzelfalles auch im Hinblick auf die Bedeutung der angeführten drei Merkmale (z. B. das Ausmaß der Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln) zu berücksichtigen.

c) Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb

8. Gruppe: Hierzu gehören Arbeitnehmer, die im wesentlichen ohne Vorbildung für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit sind (z. B. ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Angelernte, Lehrlinge) (8).

7. Gruppe: Zu dieser Gruppe sind die Arbeitnehmer zu rechnen, die eine handwerklich - technische Ausbildung erhalten haben (z. B. Facharbeiter, Laboranten, Monteure, einfache Zeichner), auch wenn sie schon mit kleineren Aufsichtspflichten betraut sind (z. B. Vorarbeiter, Untermeister, Schichtmeister, Kolonnenführer). Von diesen Personen wird im allgemeinen erwartet, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben mit einem gewissen technischen Verständnis ausführen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass von dieser Berufsgruppe in der Regel die Lösung konstruktiver oder verfahrensmäßiger technischer Aufgaben nicht erwartet wird (7).

6. Gruppe: Hierher gehören die Personen, die als untere betriebliche Führungskräfte eingesetzt werden (z. B. Meister, Obermeister, Werkmeister) oder eine etwas gründlichere technische Ausbildung erhalten haben (z. B. Chemotechniker, Techniker). Von diesen Arbeitnehmern wird in der Regel schon erwartet, dass sie Vorschläge zur Rationalisierung innerhalb der ihnen obliegenden Tätigkeit machen und auf einfache technische Neuerungen bedacht sind (6).

5. Gruppe: Zu dieser Gruppe sind die Arbeitnehmer zu rechnen, die eine gehobene technische Ausbildung erhalten haben, sei es auf Universitäten oder technischen Hochschulen, sei es auf höheren technischen Lehranstalten oder in Ingenieur- oder entsprechenden Fachschulen, wenn sie in der Fertigung tätig sind. Von diesen Arbeitnehmern wird ein reges technisches Interesse sowie die Fähigkeit erwartet, gewisse konstruktive oder verfahrensmäßige Aufgaben zu lösen (5).

4. Gruppe: Hierher gehören die in der Fertigung leitend Tätigen (Gruppenleiter, d.h. Ingenieure und Chemiker, denen andere Ingenieure und Techniker unterstellt sind) und die in der Entwicklung tätigen Ingenieure und Chemiker (4).

3. Gruppe: Zu dieser Gruppe sind in der Fertigung der Leiter einer ganzen Fertigungsgruppe (z. B. technischer Abteilungsleiter und Werkleiter) zu zählen, in der Entwicklung die Gruppenleiter von Konstruktionsbüros und Entwicklungslaboratorien und in der Forschung die Ingenieure und Chemiker (3).

2. Gruppe: Hier sind die Leiter der Entwicklungsabteilungen einzuordnen sowie die Gruppenleiter in der Forschung (2).

1. Gruppe: Zur Spitzengruppe gehören die Leiter der gesamten Forschungsabteilung eines Unternehmens und die technischen Leiter größerer Betriebe (1).

Wie groß ist der Anteil der Erfindung an der Vorrichtung oder an dem Verfahren?

= Reduktion R

Wird der gesamte Umsatz eines Produktes/Verfahrens eingegeben, so muss eine Reduzierung erfolgen. In Prozenten wird angegeben, wie weit die Erfindung die Vorrichtung oder das Verfahren beeinflusst hat:

- ca. 1 – 10 % Wenn die Erfindung ein kleinerer Bestandteil der Vorrichtung oder des Verfahrens oder eine von mehreren Weiterentwicklungen kleiner oder mittlerer Bedeutung ist.
- ca. 10 – 30 % Wenn der Gegenstand der Erfindung den Verkaufserfolg erheblich beeinflusste oder ein größerer Bestandteil der Vorrichtung oder des Verfahrens ist.
- ca. 30 – 70 % Wenn die Erfindung eine grundlegende Entwicklung ist, ohne die sich die Vorrichtung nicht verkaufen oder das Verfahren sich nicht anwenden ließe oder die Erfindung den überwiegenden Teil der Vorrichtung oder des Verfahrens ausmacht.
- ca. 70 – 100 % Wenn erst durch die Erfindung die völlig neue Vorrichtung erstmals auf den Markt gebracht wurde oder die Erfindung die gesamte Vorrichtung oder das ganze Verfahren ausmacht oder das grundlegend neue Verfahren erstmals angewendet wurde.

Ermäßigung bei hohen Umsätzen

Für den Fall besonders hoher Umsätze kann die nachfolgende, bei Umsätzen über 3 Millionen DM einsetzende Staffel als Anhalt für eine Ermäßigung des Lizenzsatzes dienen, wobei jedoch im Einzelfall zu berücksichtigen ist, ob und in welcher Höhe in den verschiedenen Industriezweigen solche Ermäßigungen des Lizenzsatzes bei freien Erfindungen üblich sind.

Bei einem Gesamtumsatz

von 0-3 Millionen DM keine Ermäßigung des Lizenzsatzes,

von 3-5 Millionen DM 10% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 3 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 5-10 Millionen DM 20% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 5 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 10-20 Millionen DM 30% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 10 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 20-30 Millionen DM 40% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 20 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 30-40 Millionen DM 50% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 30 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 40-50 Millionen DM 60% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 40 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 50-60 Millionen DM 65% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 50 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

von 60-80 Millionen DM 70% ige Ermäßigung des Lizenzsatzes

§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland

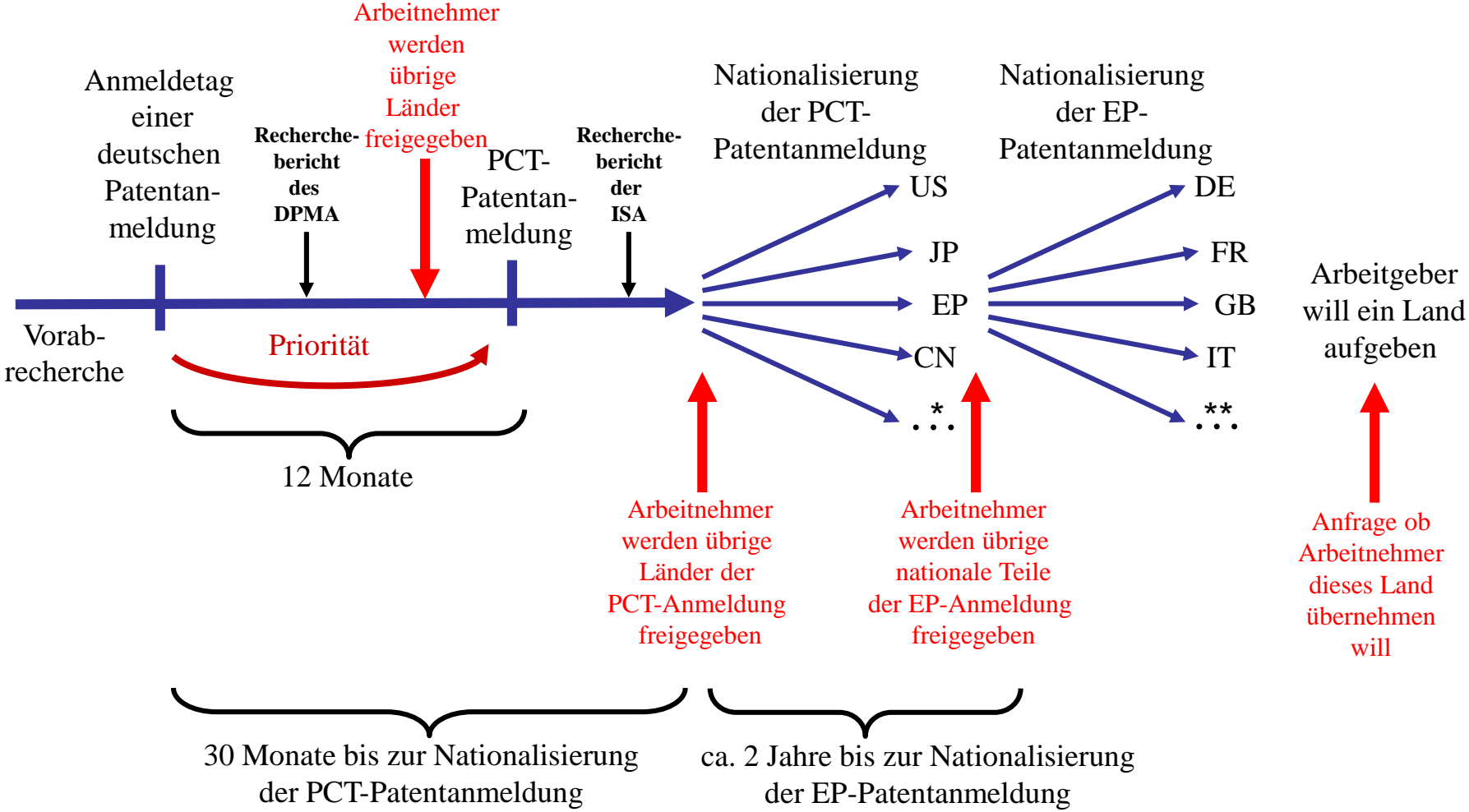
(1) Nach unbeschränkter Inanspruchnahme der Diensterfindung ist der Arbeitgeber berechtigt, diese auch im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden.

(2) Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die Diensterfindung freizugeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen.

Die Freigabe soll so rechtzeitig vorgenommen werden, daß der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen der zwischenstaatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann.

(3) Der Arbeitgeber kann sich gleichzeitig mit der Freigabe nach Absatz 2 ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung in den betreffenden ausländischen Staaten gegen angemessene Vergütung vorbehalten und verlangen, daß der Arbeitnehmer bei der Verwertung der freigegebenen Erfindung in den betreffenden ausländischen Staaten die Verpflichtungen des Arbeitgebers aus den im Zeitpunkt der Freigabe bestehenden Verträgen über die Diensterfindung gegen angemessene Vergütung berücksichtigt.

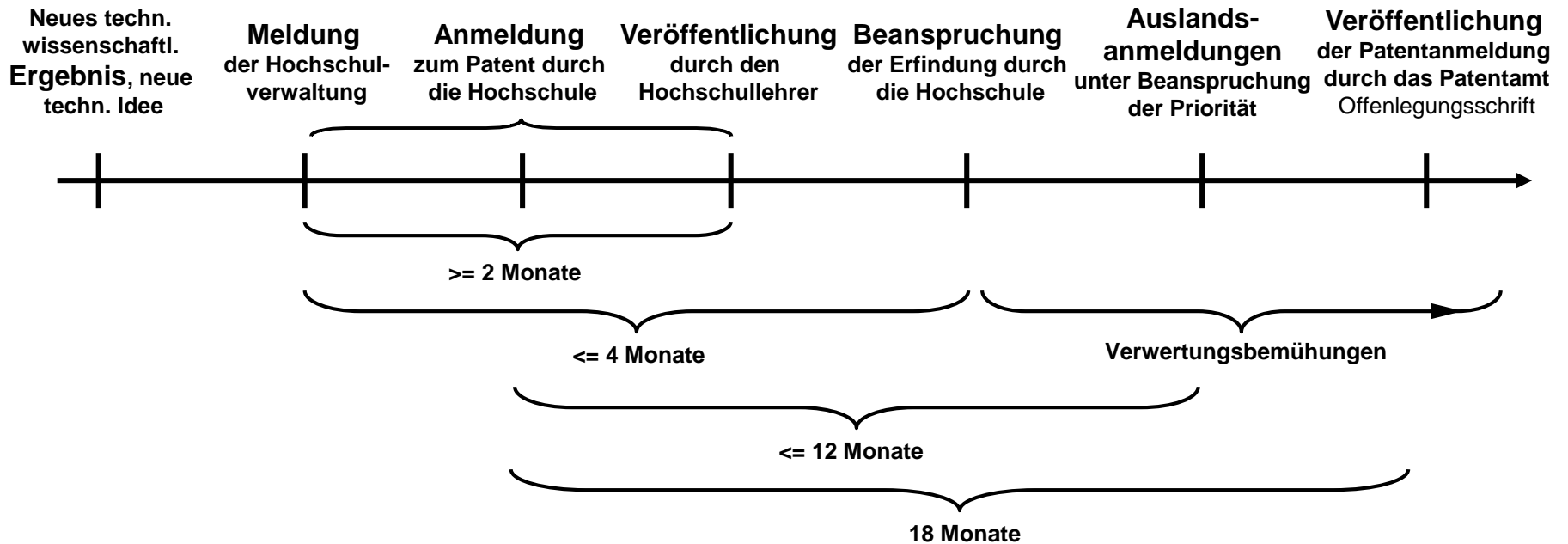
Ablauf einer PCT- Patentanmeldung



* Über 140 Staaten

** Über 30 Staaten

Meldung einer Hochschulerfindung,
wenn der Hochschullehrer beabsichtigt,
die Erfindung zu veröffentlichen
§ 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz



Betriebliches Vorschlagswesen

- Grundlage: Betriebsvereinbarung zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat.
- Voraussetzungen: Neuheit im Betrieb.
Keine schutzfähige Erfindung.
- Nicht nur technische Ideen
(Wirtschaft, Umweltschutz, Einkauf, Organisation...).
- Einmalige Vergütung.
- Vergütung nur bei Realisierung.
- Vergütung nur, wenn die Idee eine Lösung darstellt und nicht nur das Erkennen eines Problems oder einer Aufgabe.
- Vergütung auch dann, wenn die Idee im Arbeitsgebiet des Vorschlagenden liegt (aber nicht, wenn die Idee/Lösung aufgrund eines Auftrages des Vorgesetzten entstand).
- Vergütung ist vom Arbeitgeber festzusetzen.

- Ein Arbeitnehmer muss eine Erfindung in Schriftform und unverzüglich melden.
- Der Arbeitgeber muss eine gemeldete Erfindung innerhalb 4 Monaten in Anspruch nehmen. Wird die Frist versäumt, so gilt sie nach neuem Recht als in Anspruch genommen.
- Der Arbeitgeber ist verpflichtet eine beanspruchte Erfindung (Dienstleistung) zum Patent anzumelden.
- Eine Arbeitnehmererfindung wird in der Regel nur dann vergütet, wenn Umsatz gemacht wird.
- Eine technische Erfindung kann nur als Arbeitnehmererfindung vergütet werden. Eine wirtschaftliche, organisatorische oder nicht erfinderische Idee nur nach dem betrieblichen Vorschlagswesen.
- Arbeitnehmererfindungen werden meist jährlich vergütet. Ein Vorschlag im betrieblichen Vorschlagswesen nur einmalig.
- Die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sind *nicht abdingbar*, d.h. es ist *zwingendes* Recht, das nicht umgangen werden kann.