

## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Apley & Straube  
Partnerschaft Patentanwälte  
Schatzenberg 2  
D-77871 Renchen  
Partnerschaftsregister 700047  
PR-Nr. 1  
www.patus.org  
Tel: 07843 993730  
Fax: 07843 994716

### Redaktion:

Dr. Urs N. Straube  
Diplom-Physiker, Patentanwalt,  
European Patent Attorney,  
European Trademark and Design Attorney

### Urheberrecht:

Diese Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.

### Haftung/Gewährleistung:

Diese Informationsbroschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird seitens der Redaktion und des Herausgebers nicht übernommen. Herausgeber und Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

### Rechtlicher Hinweis:

Patus ist eine eingetragene deutsche Marke.

# GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Broschüre 1/09

DEZEMBER 2009

Thema:

## DAS REFORMIERTE VERFAHREN DER MELDUNG UND INANSPRUCHNAHME VON ARBEITNEHMERERFINDUNGEN

Informationsbroschüre  
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE  
PARTNERSCHAFT  
PATENTANWÄLTE**

Liebe Leserin, lieber Leser,

zum 1. Oktober 2009 ist das Patentrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten, welches eine Vereinfachung und Modernisierung des nationalen Patentrechts und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bezweckt. Das Gesetz führt zu zahlreichen Änderungen im patent- und markenrechtlichen Verfahren, im Recht über Arbeitnehmererfindungen und im Kostenrecht.

Unter diesen aktuellen Änderungen sind diejenigen, welche das Recht über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) betreffen, für die betriebliche Praxis äußerst relevant und daher Thema unserer ersten Informationsschrift „Gewerblicher Rechtsschutz“. Lediglich die Darstellung der gesetzlichen Änderungen würde es dem Nichtfachmann jedoch nicht ermöglichen, die gesetzlichen Änderungen in Verbindung mit den weiterhin bestehenden Regeln umzusetzen. Daher geben wir einen kurzen Überblick über das gesamte reformierte Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen, welches im Zusammenhang mit den aktuellen Änderungen steht, und erläutern die Auswirkungen der aktuellen Änderungen.

Auch in weiteren Ausgaben unserer Informationsschrift „Gewerblicher Rechtsschutz“ werden wir Sie über Themen informieren, deren Kenntnis für die betriebliche Praxis von Bedeutung ist. Unsere Informationsschriften richten sich insbesondere an Nichtfachleute, die mit gewerblichen Schutzrechten in Berührung kommen und können keine ausführliche Rechtsberatung ersetzen. Unser Ziel ist es vielmehr, Nichtfachleute mit den Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes vertraut zu machen und ihnen dabei zu helfen, Fehler zu vermeiden, wie sie beispielsweise in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen auftraten.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Urs N. Straube  
Diplom-Physiker, Patentanwalt,  
European Patent, Trademark  
and Design Attorney

# **DAS REFORMIERTE VERFAHREN DER MELDUNG UND INANSPRUCHNAHME VON ARBEITNEHMERERFINDUNGEN**

## **I. Zielsetzung und Geltungsbereich des Rechts der Arbeitnehmererfindungen**

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG, siehe <http://bundesrecht.juris.de/arbnerfg/index.html>) ist ein dem Arbeitsrecht zuzuordnendes Schutzgesetz zugunsten des in abhängiger Stellung tätigen Erfinders und erfasst sämtliche technische Erfindungen von Arbeitnehmern im privaten und öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten, die während des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses entstanden sind. Das ArbEG findet auf alle Erfindungen von Arbeitnehmern unabhängig davon Anwendung, wie, wo, auf welchem Gebiet und aus welchen Gründen bzw. Motiven die Erfindung zustande kam. Das ArbEG unterscheidet zwischen gebundener Erfindung (Diensterfindung) und freier Erfindung. Eine Diensterfindung liegt vor, wenn die Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses aufgrund der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen des Betriebs beruht. Eine freie Arbeitnehmererfindung ist eine Erfindung eines Arbeitnehmers, die keine Diensterfindung ist. Die Vorschriften des ArbEG können im Voraus zu Ungunsten des Arbeitnehmers weder durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, noch durch Klauseln im Arbeitsvertrag abgedungen werden. Das neue ArbEG ist für Erfindungen anzuwenden, die ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

Die große Bedeutung des ArbEG ergibt sich daraus, dass etwa 90 % aller Erfindungen, die in Deutschland zum Patent angemeldet werden, von Arbeitnehmern stammen. Grundlegende Regelungspunkte des ArbEG sind die Inhaberschaft von Arbeitnehmererfindungen und die Vergütung für Arbeitnehmererfindungen. Die vorliegende Informationsschrift betrifft das reformierte Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindun-

gen, welche für die Inhaberschaft von Erfindungen entscheidend ist.

## **II. Rechtslage vor dem 1. Oktober 2009**

Das Recht an einer Erfindung steht gemäß dem Erfinderprinzip originär grundsätzlich dem Erfinder bzw. den Erfindern zu. Damit steht das Erfinderprinzip im Konflikt mit dem arbeitsrechtlichen Grundsatz, nach welchem das Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zusteht, weshalb Erfindungen als Ergebnis der vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung dem Arbeitgeber zufallen müssen. Das ArbEG löst diesen Konflikt, indem es die Übertragung der Erfindung von dem Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber und hierfür die Gegenleistung des Arbeitgebers festlegt. Die Übertragung des Rechts an der Erfindung geschah und geschieht durch Inanspruchnahme der von dem Erfinder gemeldeten Erfindung durch den Arbeitgeber.

Die Meldung und die Inanspruchnahme von Erfindungen wurden sehr häufig vor allem in kleinen und mittelständischen Betrieben ohne Patentabteilung aufgrund von Nichtbeachtung oder Unkenntnis nicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Durch Rechtsprechung wurde festgelegt, was passierte, wenn entweder Arbeitnehmererfinder, Arbeitgeber oder sowohl Arbeitnehmererfinder als auch Arbeitgeber sich nicht an die gesetzlichen Regelungen hielten. Das bis vor dem 1. Oktober 2009 geltende ArbEG war dabei so ungünstig gestaltet, dass dessen Nichtbeachtung oder Unkenntnis oftmals dazu führte, dass eine wirksame Übertragung der Erfindung von dem Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber etwa bei einer ordnungsgemäßen Meldung durch den Arbeitnehmer und der Versäumung einer fristgerechten schriftlichen Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber nicht stattfand. Der Arbeitnehmer blieb somit wider Wissen des Arbeitgebers Inhaber der Erfindung. Schwierigkeiten traten insbesondere dann auf, wenn der Arbeitnehmer später gezwungen war, aus dem Unternehmen des Arbeitgebers auszuscheiden. Der Arbeitnehmer konnte dann die Erfindung, die nicht wirksam auf den Arbeitgeber übergegangen war, verwen-

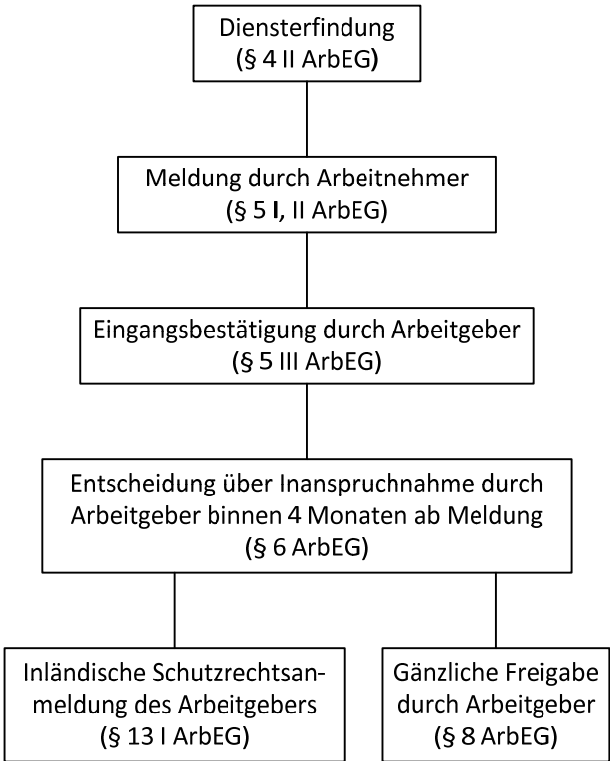
den, um seinen Arbeitgeber mit der Erfindung unter Druck setzen.

Sowohl die Meldung als auch die Inanspruchnahme der Erfindung mussten gemäß dem vor dem 1. Oktober 2009 geltenden ArbEG in Schriftform erfolgen, d.h. mit eigenhändiger Unterschrift. Eine weitere Schwierigkeit bestand also darin, dass das ArbEG nicht der Verwendung von modernen Kommunikationsmitteln wie E-Mail und Telefax Rechnung trug.

### **III. Diensterfindungen**

Der Arbeitnehmer muss die Diensterfindung dem Arbeitgeber unverzüglich, gesondert und in Textform melden. In der Erfindermeldung muss der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung beschreiben. Die Erfindungsmeldung ist als solche kenntlich zu machen. Die Verletzung der Meldepflicht kann einen Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer begründen und arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitnehmers haben. Gemäß dem vor dem 1. Oktober 2009 geltenden Recht war für Erfindungsmeldung die Schriftform erforderlich, d.h. eigenhändige Unterschrift. Seit dem 1. Oktober 2009 ist lediglich die Textform erforderlich. Die Erfindungsmeldung kann daher nun ohne Unterschrift an den Arbeitgeber beispielsweise durch Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Bei mehreren Erfindern empfiehlt sich eine gemeinschaftliche Erfindungsmeldung. Ein Erfindungsmeldungsformular befindet sich unter Downloads auf unserer Homepage [www.patus.org](http://www.patus.org).

Der Arbeitgeber muss den Eingang der Erfindungsmeldung unverzüglich und in Textform bestätigen. Er kann die Erfindungsmeldung innerhalb von zwei Monaten beanstanden, falls diese unvollständig ist. Die Beanstandungserklärung unterliegt keinen Formvorschriften und kann somit auch mündlich erfolgen. Mit Ablauf von zwei Monaten gilt die Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß.



**Schaubild: Das Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Dienstleistungserfindungen im Überblick**

Wenn der Arbeitgeber die gemeldete Erfindung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung freigibt, gilt die Dienstleistungserfindung als in Anspruch genommen. Die Freigabeerklärung hat in Textform zu erfolgen und kann daher ebenfalls durch Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Erfolgt keine Freigabeerklärung innerhalb von vier Monaten, gehen alle Rechte an der Dienstleistungserfindung von dem Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber über. Dies steht im Gegensatz zu der Regelung, die vor dem 1. Oktober 2009 gültig war, wonach die Erfindung frei wurde, wenn innerhalb von vier

Monaten keine Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber erfolgte. Durch die nun geltende Regelung wird sichergestellt, dass der Arbeitgeber seine Rechte an einer Erfindung nicht verliert, weil er eine rechtzeitige Inanspruchnahme versäumt, wie es in der Vergangenheit vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen oft der Fall war. Die Möglichkeit der beschränkten Inanspruchnahme ist seit dem 1. Oktober 2009 entfallen.

Der Arbeitgeber muss eine gemeldete Diensterfindung (grundsätzlich unabhängig davon, ob er sie in Anspruch nimmt oder nicht) entweder im Inland als Patent anmelden oder sie unverzüglich freigeben. Diese Verpflichtung zur Anmeldung besteht auch dann, wenn nach Meinung des Arbeitgebers im Gegensatz zur Meinung des Arbeitnehmers die Erfindung nicht schutzfähig ist. Die Anmeldepflicht entfällt nur dann, wenn die Erfindung von dem Arbeitgeber frei gegeben wurde, der eindeutige Wille des Arbeitnehmers zu erkennen ist, von einer Schutzrechtsanmeldung abzusehen, oder die Voraussetzungen einer betriebsgeheimen Erfindung vorliegen. Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber eine Erfindung auch als Gebrauchsmuster anmelden, wenn dies zweckdienlicher erscheint. Der Arbeitgeber hat auch das Recht, die Erfindung im Ausland anzumelden. Vor Ablauf des Prioritätsjahres muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mitteilen, ob und in welchem Land er die Erfindung anmeldet, und dem Erfinder die Anmeldung für diejenigen Länder freigeben, in welchen er keine Anmeldung tätigen will. Der Arbeitgeber muss den Erfinder stets über den Verlauf der Anmeldung informieren und kann die Erfindung nur mit Einverständnis des Erfinders aufgeben. In der Regel muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dann jedoch die Möglichkeit geben, die Anmeldung selbst zu übernehmen.

#### **IV. Freie Erfindungen**

Freie Erfindungen muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich und in Textform mitteilen. Der Arbeitnehmer kann seit dem 1. Oktober 2009 daher auch Telefax oder E-Mail zur Übermittlung der Mitteilung verwenden.

Die Mitteilungspflicht entfällt nur dann, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Arbeitgebers nicht verwendbar ist. Im Zweifelsfall sollte eine Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer immer erfolgen, um Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers und arbeitsrechtliche Konsequenzen auszuschließen. Die Mitteilung muss detaillierte Information über die Erfindung und ihre Entstehung enthalten, so dass der Arbeitgeber deren Einstufung als freie Erfindung bzw. Dienstleistung zuverlässig beurteilen kann. Aus der Mitteilung muss ebenfalls hervorgehen, dass der Arbeitnehmer die Erfindung als freie Arbeitnehmererfindung ansieht. Der Arbeitgeber kann innerhalb einer Frist von drei Monaten bestreiten, dass es sich bei der Erfindung um eine freie Erfindung handelt. Wenn die freie Erfindung in den Arbeitsbereich des Betriebes fällt, muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine nichtausschließliche Benutzung zu angemessenen Bedingungen anbieten, bevor er die Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet.

**MERKE:**

Das seit dem 1. Oktober 2009 geltende Recht über Arbeitnehmererfindungen ermöglicht die Verwendung von modernen Kommunikationsmitteln.

Das seit dem 1. Oktober 2009 geltende Recht über Arbeitnehmererfindungen stellt außerdem sicher, dass der Arbeitgeber seine Rechte an einer Erfindung nicht deshalb verliert, weil er eine rechtzeitige Inanspruchnahme versäumt.

Eine Beachtung der Vorschriften des Rechts über Arbeitnehmererfindungen bleibt weiterhin sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber erforderlich, insbesondere um Schadensersatzansprüche oder arbeitsrechtliche Konsequenzen auszuschließen.



