

# Arbeitnehmererfindungen

## Kleiner Leitfaden mit Vorlagen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz ("Gesetz über Arbeitnehmererfindungen", ArbNErfG) hat der Arbeitgeber grundsätzlich Anspruch auf Erfindungen, die der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses fertig gestellt hat. Für diese sogenannten Dienstervfindungen hat auf der anderen Seite der Arbeitnehmer als Erfinder Anspruch auf eine ausgleichende Vergütung.

Für den Ablauf von der Meldung einer Erfindung bis hin zur Frage, ob z.B. der Arbeitnehmer eine Erfindung verwerten, freigeben oder wieder aufgeben will, ergeben sich unterschiedliche Varianten, die in diesem kleinen Leitfaden kurz beschrieben sind.

### Welche Erfindungen müssen gemeldet werden?

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen unterscheidet zwei Arten von Arbeitnehmererfindungen, nämlich Dienstervfindungen (gebundene Erfindungen) und freie Erfindungen [§ 4 ArbNErfG].

1) Dienstervfindung sind Erfindungen des Arbeitnehmers, die dieser während der Dauer des Arbeitsverhältnisses macht, und die aus der Tätigkeit des Arbeitnehmers heraus entstanden sind - also z.B. durch Arbeiten im Labor oder bei Arbeitsbesprechungen. Außerdem zählen dazu Erfindungen, die auf Erfahrungen oder Arbeiten im Institut beruhen. Ob dem Arbeitnehmer eine erfinderische Lösung z.B. dann nach Feierabend oder zu Hause einfällt, ist dabei unerheblich.


2) Alle Erfindungen von Arbeitnehmern, die keine Dienstervfindungen darstellen, sind freie Erfindungen. Sie können nicht durch den Arbeitgeber in Anspruch genommen werden, sind aber mitteilungs-pflichtig [§ 18 ArbNErfG]. Die Mitteilung des Arbeitnehmers muss so verfasst sein, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist oder eine Dienstervfindung ist. Überschneidet sich die freie Erfindung mit dem vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Arbeitgebers, so hat der Arbeitnehmer zudem die Pflicht, dem Arbeitgeber eine Mitbenutzung der Erfindung anzubieten [§ 19 ArbNErfG].

### Die Erfindungsmeldung

Eine Dienstervfindung muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zwingend und unverzüglich in einer Erfindungsmeldung mitteilen, um klare Verhältnisse zum Umfang der Erfindung und weiteren Fristen festzulegen [§ 5 ArbNErfG]. Mustervorlagen für allgemein technische und software-bezogene Erfindungen können von der Webseite der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft heruntergeladen werden. Möglicherweise bieten einzelne Leibniz-Einrichtungen auch Varianten eines solchen Formulars an, das dann verwendet werden sollte.

In jedem Fall sollte im Schreiben klar erkenntlich sein, dass es sich um eine Meldung einer Erfindung handelt. Ebenfalls muss der Arbeitnehmer die Problemstellung und Lösung sowie das Zustandekommen der Dienstervfindung beschreiben. Die Beschreibung der Erfindung sollte möglichst vollständig sein, weil sie die Grundlage für eine spätere Vergütung der Erfindung bildet. Zeichnungen sollten möglichst als schwarz-weiße Strichzeichnungen (keine Graustufen) ohne Text in den Abbildungen beigefügt werden, um eine spätere Anmeldung zum Patent oder Gebrauchsmuster zu erleichtern.

Wichtig ist auch die Information, ob die Erfindung oder Teile davon in Kürze aus dringenden Gründen veröffentlicht werden müssten (z.B. Tagungen, Seminare, Publikationen, Berichte, Mail-Verteiler).

 Eine **Verletzung der Meldepflicht** kann auch ohne Erwähnung im Arbeitsvertrag oder in tariflichen Regelungen einen Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer begründen und arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitnehmers haben.

⚠ Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetz sind Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Es ist daher strikt darauf zu achten, dass schriftliche oder sonstige patentschädigende Veröffentlichungen vorab zu vermeiden sind. Bitte kontaktieren Sie daher rechtzeitig Ihr Institut, um verwertbares Know-How nicht zu zerstören!

Vorab werden hierdurch unbedingt Sonderabsprachen notwendig, damit eine mögliche Patentierung nicht wegen neuheitsschädlicher Veröffentlichungen unmöglich wird.

Bei mehreren Erfindern empfiehlt sich eine gemeinschaftliche Erfindungsmeldung. Zur Benennung der Erfinder sollten strikt nur die Urheber der schöpferischen Leistung benannt werden. Dazu kann eine Aufteilung nach Prozentanteilen gemacht werden. Vor- und Zuname, Privatanschrift, Telefonnummer und Unterschriften aller Erfinder sollten vollständig angegeben werden.

Sollte der Arbeitgeber eine Beanstandung an der Erfindungsmeldung haben, so muss diese dem Arbeitnehmer innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Erfindungsmeldung beim Arbeitgeber angezeigt werden, ansonsten gilt die Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß [§ 5 Abs. 3 ArbNErfG]. Der Arbeitgeber kann darüber

hinaus innerhalb einer Frist von drei Monaten bestreiten, dass es sich bei der Erfindung um eine freie Erfindung handelt.

Wenn der Arbeitgeber eine Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung durch Erklärung in Textform freigibt [§ 6 ArbNErfG], gelten Diensterfindungen, die ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet werden, auch ohne eine schriftliche Erklärung des Arbeitgebers als in Anspruch genommen (Inanspruchnahmefiktion). Der guten Ordnung halber sollte eine Inanspruchnahme dennoch schriftlich vom Arbeitgeber erklärt werden. Auch dazu gibt es ein vorbereitetes Formschreiben auf der Webseite der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft.

### Inanspruchnahme oder Freigabe durch den Arbeitgeber

1) Inanspruchnahme: Mit Inanspruchnahme der Erfindung gehen alle vermögenswerten Rechte der Erfindung auf den Arbeitgeber über [§ 7 ArbNErfG]. Der Arbeitgeber muss die Erfindung auf seine Kosten im Inland zum Patent oder - wenn dies zweckdienlich erscheint, stattdessen auch als Gebrauchsmuster – anmelden [§ 13 ArbNErfG]. Die Anmeldepflicht entfällt nur dann, wenn ein Betriebsgeheimnis vorliegt oder der Arbeitnehmer einer Nichtanmeldung zustimmt.

Der Arbeitgeber hat das Recht, angenommene Erfindungen auch im Ausland anzumelden. Dies muss dem Erfinder rechtzeitig mitgeteilt werden [§ 14 ArbNErfG].

Der Arbeitgeber muss den Erfinder über den gesamten Verlauf der Anmeldung informieren [§ 15 ArbNErfG]. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt eine Schutzrechtsanmeldung aufgegeben werden, so kann diese nur mit Einverständnis des Erfinders geschehen. Der Erfinder muss dabei rechtzeitig die Möglichkeit erhalten, die Anmeldung selbst übernehmen zu können [§ 16 ArbNErfG]. Deshalb ist es wichtig, dass der Erfinder dem Arbeitgeber Änderung seiner Kontaktdaten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitteilt.

2) Freigabe: Erklärt der Arbeitnehmer, dass er eine Erfindung nicht in Anspruch nimmt, so wird diese zu einer freien Erfindung, über die der Erfinder frei verfügen kann [§ 8 ArbNErfG]. Ebenso dürfen Erfinder Auslandsanmeldungen, die ausdrücklich nicht in Anspruch genommen wurden, auf eigene Kosten selbst durchführen [§ 14 ArbNErfG].

⚠ Eine Erfindung gilt als in Anspruch genommen, wenn sie nicht innerhalb von vier Monaten an den Erfinder freigegeben wird. Der Arbeitgeber muss dann eine Patentierung anstreben, auch wenn die Erfindung seiner Meinung nach nicht schutzfähig ist [§ 6 Abs. 2 ArbNErfG].

### Vergütungsanspruch bei Inanspruchnahme

Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat [§§ 9, 11, 12 ArbNErfG]. Die gesetzlichen Regelungen und Vergütungsrichtlinien machen die Vergütungshöhe insbesondere abhängig von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung, den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie den Anteilen des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung. Zur Vereinfachung haben viele Institute jedoch pauschale und damit klarere Richtwerte festgelegt, die oftmals einen Vorteil für den Erfinder darstellen. Der Anteilsfaktor liegt bei Arbeitnehmern typischer-

weise zwischen 10 und 30% der Bruttolizenzeneinnahme. Erfinder sollten sich dazu jedoch direkt in ihrem jeweiligen Institut erkundigen.

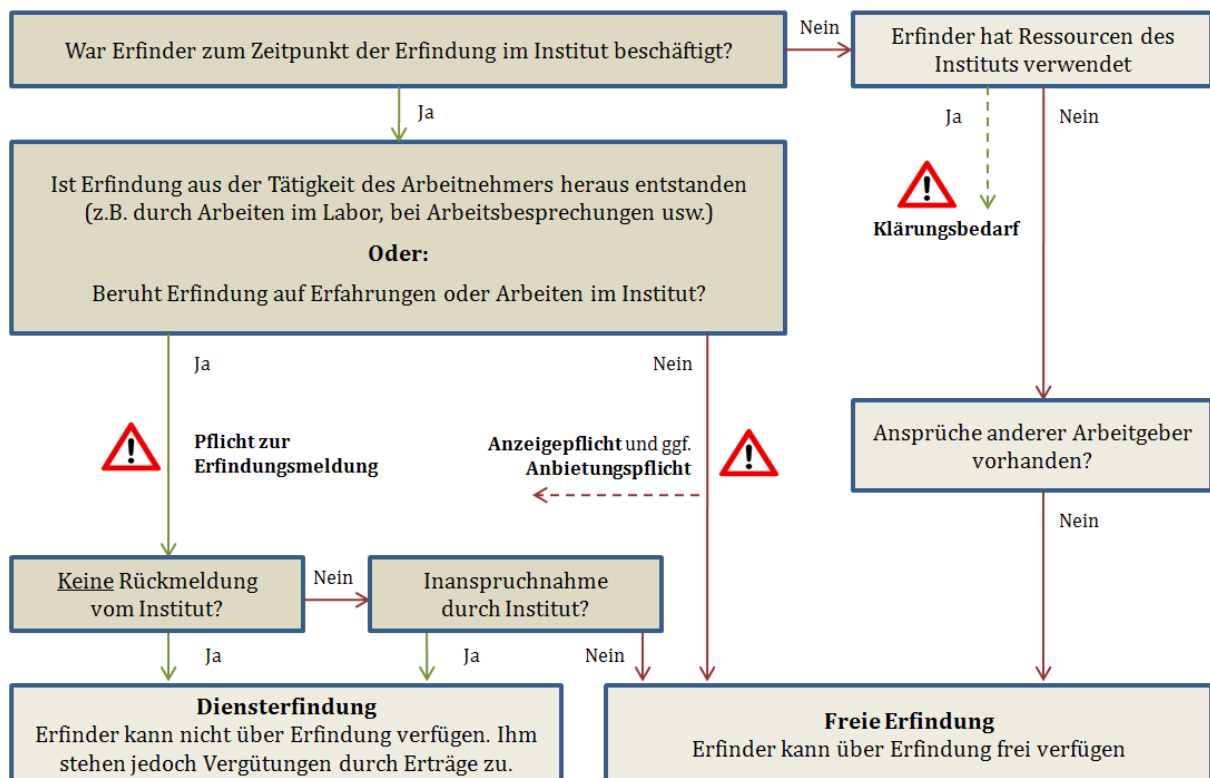
Wünscht ein Institut keine Patentierung (=Veröffentlichung), um diese als Betriebsgeheimnis zu bewahren, so gibt es darüber hinaus Sonderregelungen, um trotzdem einen Ausgleich für den Erfinder festzulegen [§ 17 ArbNErfG].

Bei Uneinigkeit über die Vergütung können Arbeitgeber und Arbeitnehmer für eine gütige Einigung die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen am Deutschen Patent- und Markenamt anrufen [§ 28 ArbNErfG]. Für das Einigungsverfahren vor dieser Schiedsstelle fallen keine Gebühren an [§ 36 ArbNErfG]. Die Schiedsstelle legt ihren Einigungsvorschlägen die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen zugrunde.

### Weitere Regelungen und Bestimmungen

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz enthält weitere Punkte, wie z.B. zur Geheimhaltungspflicht [§ 24 ArbNErfG] – die sowohl den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeber trifft –, oder zur Regelung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses [§ 26 ArbNErfG]

### Entscheidungsdiagramm 'Dienstleistung' vs. 'Freie Erfindung'



Modifiziert nach einem Schaubild des Referat I.6 der Ludwig-Maximilians-Universität

## Kommunikation und Fristen

### Arbeitnehmer/Erfinder:

- Meldung einer Dienstfindung: Unverzüglich in Textform
- Mitteilung einer freien Erfindung: Unverzüglich in Textform
- Behebung von Mängel in der Erfindungsmeldung oder Mitteilung einer freien Erfindung: Unverzüglich

### Arbeitgeber/Institut:

- Eingangsbestätigung über die Erfindungsmeldung: Unverzüglich in Textform
- Beanstandung der Erfindungsmeldung (falls notwendig): Innerhalb von 2 Monaten nach Erfindungsmeldung
- Beanstandung der Deklaration als freie Erfindung (falls notwendig): Innerhalb von 3 Monaten nach Erfindungsmitteilung in Textform
- Inanspruchnahme-Erklärung (optional): Innerhalb von 4 Monaten nach Erfindungsmeldung in Textform
- Freigabeerklärung (optional): Innerhalb von 4 Monaten nach Erfindungsmeldung in Textform
- Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht bei Inanspruchnahme: Unverzüglich
- Auslandsfreigabe: Innerhalb von 12 Monaten nach Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht
- Information des Erfinders über Anmeldung zum Schutzrecht: Bis Aufgabe des Schutzrechts oder Ende der Schutzdauer
- Aufgabe einer Dienstfindung: Innerhalb Schutzdauer

### Haftungsausschluss:

Bei juristischen Fragen sind viele Sonderstellungen und Einzelpunkte relevant. Bei Fragen oder Zweifeln wenden Sie sich daher bitte an Ihren Schutzrechtbeauftragten oder einen Rechtsanwalt und/oder Patentanwalts. Für die Vollständigkeit dieses kleinen Leitfadens und Entscheidungen, die auf Grundlage des Leitfadens getroffen werden, übernimmt die Leibniz-Gemeinschaft keine Haftung.