

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 Diensterverfindungen 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. Der Leitfaden enthält dazu Hinweise und frei kopierbare Vorlagen für Formschriften, die das Verfahren für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinfachen und stärker absichern sollen.

Welche Erfindungen müssen gemeldet werden?

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen unterscheidet zwei Arten von Arbeitnehmererfindungen, nämlich Diensterverfindungen und freie Erfindungen [§ 4 ArbNErfG].

1) Diensterverfindungen 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 Diensterverfindungen darstellen, sind freie Erfindungen. Sie können nicht durch den Arbeitgeber in Anspruch genommen werden und sind lediglich an diesen mitteilungs-pflichtig [§ 18 ArbNErfG]. Anhand dieser Mitteilung muss der Arbeitgeber beurteilen können, ob die Erfindung frei ist. Überschneidet sich die freie Erfindung mit dem vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Institutes, so hat der Arbeitnehmer zudem die Pflicht, dem Institut eine Mitbenutzung der Erfindung anzubieten [§ 19 ArbNErfG].

Die Erfindungsmeldung

Eine Erfindungsmeldung muss erfolgen und sie muss in jedem Fall schriftlich gemacht werden, um klare Verhältnisse zu Umfang und Fristen festzulegen [§ 5 ArbNErfG]. Im Anhang gibt es dazu einen Erfassungsbogen, der als Grundlage verwendet werden kann. 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 Diensterverfindung beschreiben. 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). Vorab werden hierdurch unbedingt Sonderabsprachen notwendig, damit eine mögliche Patentierung nicht undurchführbar gemacht wird. Bei mehreren Erfindern empfiehlt sich eine gemeinschaftliche Erfindungsmeldung. Zur Benennung der Erfinder sollten strikt nur die wirklichen Urheber der schöpferischen Leistung benannt werden. Dazu kann eine

 Die **Verletzung der Meldepflicht** kann auch ohne Erwähnung im Arbeitsvertrag oder in tariflichen Regelungen theoretisch 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 wertbares Know-How nicht zu zerstören!

Aufteilung nach Prozentanteilen gemacht werden. Vor- und Zuname, Privatanschrift, Telefonnummer und Unterschriften aller Erfinder sollten vollständig beigefügt werden.

Der Arbeitgeber muss den Eingang der Erfindungsmeldung unverzüglich bestätigen. Auch dazu gibt es ein vorbereitetes Formschreiben im Anhang.

Sollte das Institut eine Beanstandung an der Erfindungsmeldung haben, so muss diese innerhalb von zwei Monaten mitgeteilt 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.

Inanspruchnahme oder Freigabe durch den Arbeitgeber

1) Innerhalb von vier Monaten nach Meldung kann der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch nehmen [§ 6 ArbNErfG]. Dies bedeutet, dass alle Rechte der Erfindung auf den Arbeitgeber übergehen [§ 7 ArbNErfG], und dass die Erfindung auf seine Kosten im Inland zum Patent oder - wenn dies zweckdienlich erscheint, stattdessen auch als Gebrauchsmuster - angemeldet werden muss [§ 13 ArbNErfG]. Die Anmeldepflicht entfällt nur dann, wenn der eindeutige Wille des Arbeitnehmers zu erkennen ist, von einer Schutzrechtsanmeldung abzusehen.

Der Arbeitgeber hat das Recht, angenommene Erfindungen auch im Ausland anzumelden. Dies muss den Erfindern rechtzeitig mitgeteilt werden.

Über den gesamten Verlauf der Anmeldung muss der Arbeitgeber den Erfinder stets 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].

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

⚠ Eine Erfindungsmeldung gilt als angenommen, wenn innerhalb von vier Monaten die Erfindung nicht frei gegeben wird. Der Arbeitgeber muss dann eine Patentierung anstreben, auch wenn die Erfindung nach seiner Meinung 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 Dienstleistung in Anspruch genommen hat [§§ 9, 11, 12 ArbNErfG]. Die gesetzlichen Regelungen und Vergütungsrichtlinien machen die Vergütungshöhe insbesondere abhängig von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung, den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie den Anteilen des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistung. Zur Vereinfachung haben viele Institute jedoch pauschale und damit klarere Richtwerte festgelegt, die oftmals einen Vorteil für den Erfinder darstellen. Der Anteilfaktor liegt bei Arbeitnehmern typischerweise zwischen 10 und 30% der Bruttolizenzentnahme. 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].

⚠ Auch für technische Verbesserungsvorschläge (wie z.B. zur Kosteneinsparung), die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, die aber dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren, wie ein gewerbliches Schutzrecht, hat der Arbeitgeber Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Konkret gelten hier genauere Bestimmungen durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung [§ 20 ArbNErfG].

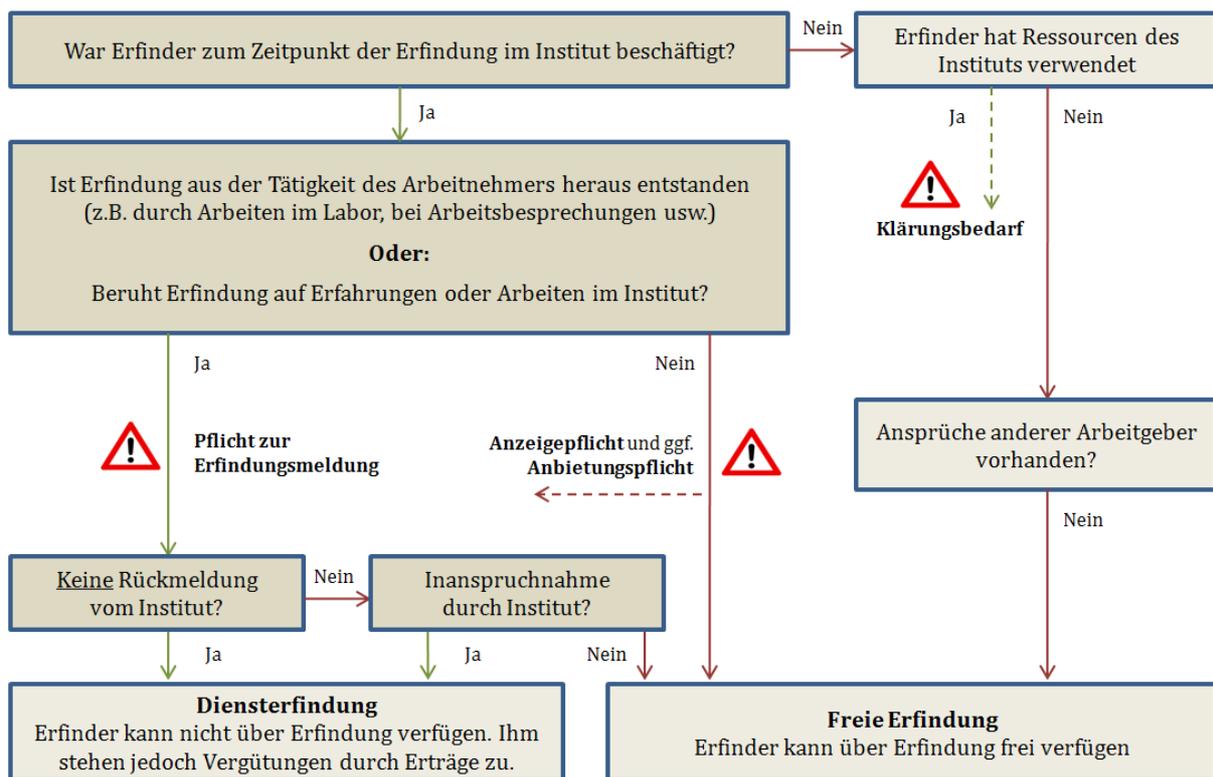
Weitere Regelungen und Bestimmungen

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz enthält weitere Punkte, wie z.B. zur Geheimhaltungspflicht [§ 24 ArbNErfG] oder der Regelung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses [§ 26 ArbNErfG]. Für diese Fragen sei daher der originale Gesetzestext empfohlen, der nicht zu umfangreich und relativ leicht verständlich ist. Empfohlen seien auch z.B. der Eintrag 'Arbeitnehmererfindung' des 'WIKIPEDIA - Die freie Enzyklopädie' bzw. zahlreiche andere Quellen im Internet.

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) auf der Webseite des Bundesministerium der Justiz:
<http://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/>

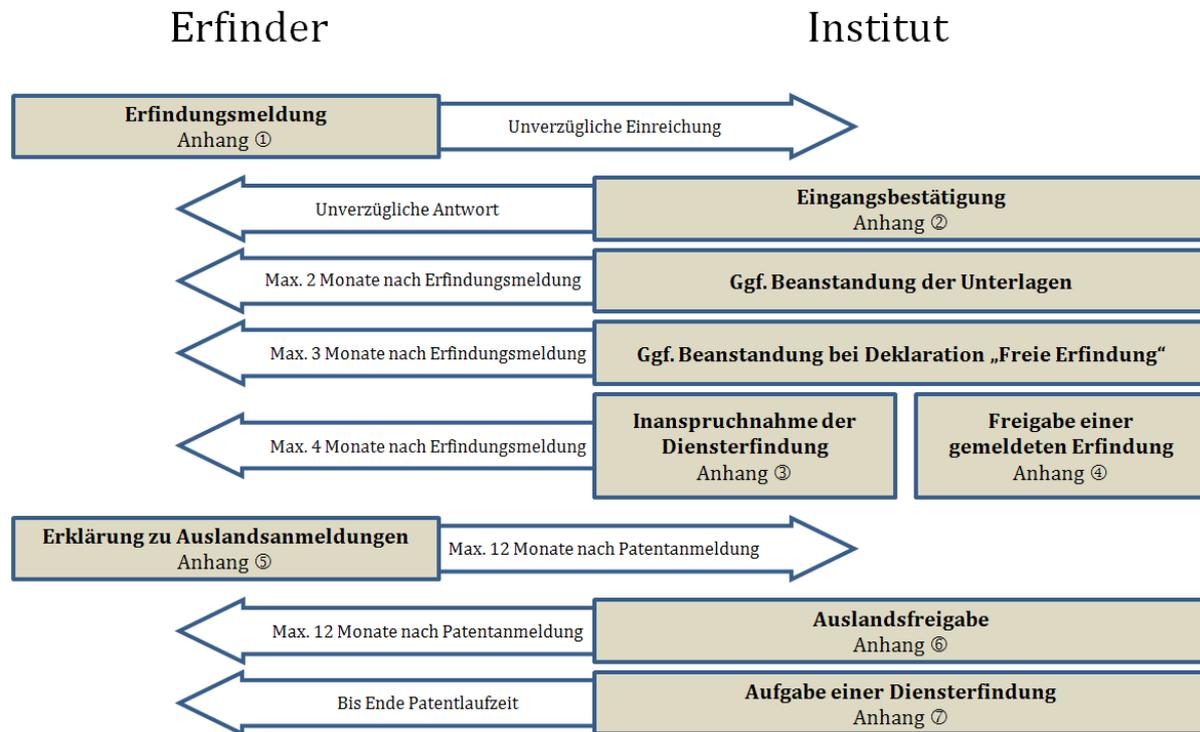
Wikipedia (Stichwort 'Arbeitnehmererfindung'):
<http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmererfindung>

Entscheidungsdiagramm 'Dienstleistung' vs. 'Freie Erfindung'



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

Kommunikations- und Zeitschema



Musterschreiben:

- ①: Erfindungsmeldung (liegt als separate Datei vor)
- ②: Eingangsbestätigung einer Erfindungsmeldung*
- ③: Inanspruchnahme einer Diensterfindung*
- ④: Freigabe einer gemeldeten Erfindung*
- ⑤: Erklärung der Erfinder zu Auslandsanmeldungen*
- ⑥: Auslandsfreigabe*
- ⑦: Aufgabe einer Diensterfindung*

*freundlicherweise zur Verfügung gestellt von PA Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz

Haftungsausschluss:

Bei juristischen Fragen sind viele Sonderstellungen und Einzelpunkte relevant. Für die Vollständigkeit dieses kleinen Leitfadens und Entscheidungen, die auf Grundlage des Leitfadens getroffen werden, übernimmt Leibniz-Transfer daher keine Haftung. In Zweifelsfällen sollte zur Absicherung der Rat eines Rechtswalt und/oder Patentanwalts mit einbezogen werden.

Impressum:

Herausgeber:
Leibniz-Gemeinschaft, Chausseestraße 111, 10115 Berlin
Telefon: 030 / 20 60 49-0
Telefax: 030 / 20 60 49-55
www.leibniz-gemeinschaft.de

Redaktion:
Dr. Lutz Essers
Telefon: 030 / 206049-17
Telefax: 030 / 206049-19
essers@leibniz-gemeinschaft.de

Musterschreiben ②: Eingangsbestätigung der Erfindungsmeldung

(An den/die Erfinder senden)

Ort, Datum

Empfangsbestätigung der Erfindungsmeldung

Sehr geehrte/r Frau/Herr _____

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom _____ und die darin gemeldete Erfindung, die eine __
_____ betrifft.

Ihre Erfindungsmeldung ging bei uns am _____ ein.

Wir werden Ihnen in Kürze mitteilen, ob wir die Erfindung in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Erfindung geheim halten müssen und über sie nicht verfügen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Musterschreiben ③: Inanspruchnahme einer Diensterfindung

(An den/die Erfinder senden)

Ort, Datum

Unbeschränkte Inanspruchnahme einer Diensterfindung

Sehr geehrte/r Frau/Herr _____

die von Ihnen mit Schreiben vom _____ gemeldete Erfindung, die _____
_____ betrifft, nehmen wir hiermit unbeschränkt in Anspruch. Damit sind
alle Rechte an der Erfindung auf uns übergegangen. Wir werden die Erfindung in Deutschland zum Patent
anmelden und werden Sie über das Anmeldeverfahren auf dem Laufenden halten.

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Schreibens durch Ihre Unterschrift auf einer Kopie dieses Schrei-
bens, die Sie uns bitte möglichst bald zurückgeben wollen.

Wir wissen zurzeit noch nicht, ob wir im Ausland Patentanmeldungen einreichen werden. Wir würden Sie
bitten, uns innerhalb der nächsten sechs Monate noch mitzuteilen, ob Sie daran interessiert sind, auf Ihre
Kosten Patentanmeldungen in den Ländern einzureichen, in denen wir keine Anmeldungen tätigen wer-
den.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Hiermit bestätige ich den Erhalt dieses Schreibens

_____, den _____

(Erfinder)

Musterschreiben ④: Freigabe einer gemeldeten Erfindung

(An den/die Erfinder senden)

Ort, Datum

Freigabe einer gemeldeten Erfindung

Sehr geehrte/r Frau/Herr _____

Wir geben Ihnen hiermit die von Ihnen mit Schreiben vom _____ gemeldete Erfindung mit der Bezeichnung _____ frei. Sie können damit die Erfindung verwerten und auf Ihre Kosten im In- und Ausland zum Patent und/oder Gebrauchsmuster anmelden.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer Verwertung der Erfindung dienstliches Know-how und Betriebsgeheimnisse nicht weitergeben dürfen. Sollten Sie die Erfindung durch ein Unternehmen verwerten lassen, das mit uns im Wettbewerb steht, so bitten wir Sie, uns frühzeitig zu informieren, damit wir mit Ihnen Abstimmungen treffen können.

Bitte bestätigen Sie uns in der beiliegenden Kopie den Erhalt dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Hiermit bestätige ich den Erhalt dieses Schreibens

_____, den _____

(Erfinder)

Musterschreiben ⑤: Erklärung der Erfinder zu Auslandsanmeldungen

Hiermit teile ich mit, dass ich gemeldete Erfindung, die _____
_____ betrifft

an Auslandsanmeldungen nicht interessiert bin.

in folgenden Ländern Auslandsanmeldungen einreichen möchte, falls in diesen Ländern Auslandsanmeldungen durch den Arbeitgeber nicht erfolgen.

_____, den _____

(Erfinder)

Musterschreiben ©: Auslandsfreigabe

Betrifft Deutsche Patentanmeldung AZ: DE _____

Sehr geehrte/r Frau/Herr _____,

zu der oben genannten deutschen Patentanmeldung, bei der Sie als Erfinder genannt sind, werden wir Auslandsanmeldungen in folgenden Ländern einreichen:

- Europäisches Patent mit den Ländern DE, FR, GB, IT _____
- USA
- _____

Für alle übrigen Länder geben wir Ihnen die Dienstleistung frei und behalten uns für diese Länder ein Benutzungsrecht vor. Bitte teilen Sie uns mit der Empfangsbestätigung zu diesem Schreiben mit, ob Sie von sich aus und auf Ihre Kosten Anmeldungen in den Ländern einreichen möchten, die von uns nicht gewählt wurden. Wir weisen darauf hin, dass die 12-monatige Prioritätsfrist am _____ endet.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Hiermit bestätige ich den Erhalt dieses Schreibens und teile mit, dass ich

an Auslandsanmeldungen nicht interessiert bin.

in folgenden Ländern Auslandsanmeldungen einreichen möchte:

_____, den _____

(Erfinder)

Musterschreiben ⑦: Aufgabe einer Dienstleistung

(An den/die Erfinder senden)

Ort, Datum

Betrifft Patent/Patentanmeldung AZ _____

Sehr geehrte/r Frau/Herr _____,

wir haben uns dazu entschlossen, das oben genannte Patent/die oben genannte Patentanmeldung aufzugeben. Sollten Sie daran interessiert sein, dieses Patent / diese Patentanmeldung auf Ihre Kosten weiterzuverfolgen, so bitten wir Sie, uns entsprechend zu informieren, damit wir dann dafür sorgen, dass eine Übertragung auf Sie erfolgt. Bei einer Übertragung auf Sie behalten wir uns ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung vor. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer Verwertung der Erfindung dienstliches Know-how und Betriebsgeheimnisse nicht weitergeben dürfen. Sollten Sie die Erfindung durch ein Unternehmen verwerten lassen, das mit uns im Wettbewerb steht, so bitten wir Sie uns frühzeitig zu informieren, damit wir mit Ihnen Abstimmungen treffen können. Wir bitten Sie, uns innerhalb der nächsten 5 Tage zu informieren. Sollten wir aber innerhalb von 3 Monaten nach Zugang dieser Mitteilung von Ihnen keine Antwort erhalten, so werden wir das oben genannte Patent / die obengenannte Patentanmeldung zurückziehen.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Hiermit teile ich mit, dass ich

das/die o.g. Patent/Patentanmeldung auf meine Kosten weiterführen möchte.

das/die o.g. Patent/Patentanmeldung nicht weiterführen möchte.

_____, den _____

(Erfinder)