

## **„Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz“**

Von Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann, Düsseldorf

Patentanwalt und Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e. V.

### **Teil 4: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen**

Die Mehrzahl von betrieblich genutzten Erfindungen wird von Arbeitnehmern in Form von sogenannten Dienstervfindungen gemacht. Diese fallen unter das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), das trotz der sich ergebenden Risiken noch immer nicht in allen Betrieben beachtet und umgesetzt wird. Hieraus folgende Streitigkeiten gehen nicht selten zu Lasten des Arbeitgebers aus.

#### *Zweck des Erfindungswesens*

Der technische und wirtschaftliche Fortschritt beruht auf einer Vielzahl von Ideen. Die Macht der Idee ist die größte Antriebskraft für den Fortschritt. Jeder Fortschritt aber beginnt im kleinen, beim Individuum, dem Einzelmenschen.

Es ist der Sinn und Zweck des Erfindungswesens, die den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt eines Unternehmens begründenden Ideen von Mitarbeitern aufzuspüren und für das Unternehmen nutzbar zu machen. Der Mitarbeiter erhält im Gegenzug eine angemessene Vergütung; er partizipiert also vom betrieblichen Nutzen seiner Idee, was ihn zur Ideenfindung motiviert.

Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erkennen Mitarbeiter technische und wirtschaftliche Nachteile überholter Einrichtungen und Verfahrensweisen, die Anlass für Überlegungen sein können, Verbesserungen zu entwickeln. Das Erfindungswesen sammelt, bearbeitet und wertet alle Erfindungen von Mitarbeitern aus, die während der Dauer ihres Arbeitsverhältnisses aus der den Mitarbeitern obliegenden Tätigkeit entstehen oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen. Es liegt im natürlichen Interesse eines Unternehmens, sich erfinderische Beiträge von Mitarbeitern, die geeignet sind, die Arbeit sicherer zu gestalten, zu vereinfachen, zu erleichtern, zu beschleunigen und Produkte sowie

Verfahren billiger zu machen oder mit technischen Vorteilen bzw. verbesserten Eigenschaften zu versehen, zu erschließen, um daraus einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen zu können.

Das Erfindungswesen belohnt erfinderisches, originelles und schöpferisches Denken mit dem Wert der Erfindungen entsprechenden, den Mitarbeitern zukommenden Vergütungen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer ziehen mithin am gleichen Strang, denn der wirtschaftliche Nutzen einer Idee kommt beiden zugute.

### *Was ist eine Erfindung?*

Erfindungen im Sinne des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen sind Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, die also gegenüber dem Stand der Technik neu sind und eine gewisse erfinderische Höhe beinhalten. Dabei unterscheidet das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zwischen freien Erfindungen einerseits und Diensterfindungen andererseits. Erfindungen von Mitarbeitern sind zunächst grundsätzlich als Diensterfindungen anzusehen, wenn sie während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht und entweder aus der den Mitarbeitern im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen. Als freie Erfindungen sind diejenigen Erfindungen anzusehen, bei denen diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Erfindungen können in jedem beliebigen Bereich eines Unternehmens gemacht werden. Sie können Arbeitsverfahren, Maschinen, Arbeitsgänge oder die Qualität von Erzeugnissen betreffen. Von Bedeutung ist zunächst allein, dass durch die Idee eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Zustand erreicht wird. Dabei sind bloße Hinweise auf erkannte Nachteile und Verbesserungsnotwendigkeiten ohne nähere Angaben, wie die Nachteile beseitigt werden können oder wie eine Verbesserung erreicht werden kann, keine Erfindung. Erfindungen sind daher nur präzise technische Vorschläge zur Beseitigung von Nachteilen oder zur Erzielung besonderer Vorteile.

### *Wie entsteht eine Erfindung?*

Eine Erfindung entsteht regelmäßig aus dem Studium des sogenannten Standes der Technik, das heißt der Betrachtung bestehender Einrichtungen, Erzeugnisse und Verfahren unter Stellung folgender Fragen: Was kann verbessert werden? Wie kann verbessert werden? Warum soll verbessert werden?

Aus den erkannten Nachteilen des Standes der Technik ergibt sich eine Aufgabenstellung, die das Ziel beinhaltet, die erkannten Nachteile zu beseitigen. Eine Lösung, die die erkannten Nachteile, vorhandene Mängel oder Bedürfnisse beseitigt, kann eine Erfindung sein, und zwar dann, wenn die Lösung bzw. die ihr zugrunde liegende Idee gegenüber dem Stand der Technik neu und in ihrem Erfolg überraschend, das heißt technisch fortschrittlich ist.

#### *Meldung von Dienstleistungen*

Nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ist ein Mitarbeiter, der eine Dienstleistung gemacht hat, dazu verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt.

In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstleistung zu beschreiben. Darüber hinaus soll die Meldung dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben.

#### *Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber*

Nach Erhalt der vom Arbeitnehmer gemachten Erfindungsmeldung kann sich der Arbeitgeber entscheiden, ob er die Erfindung seines Arbeitnehmers in Anspruch nehmen möchte. Wenn der Arbeitgeber keine Inanspruchnahme beabsichtigt, so hat er dies gegenüber dem Arbeitnehmer innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Erhalt der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung zu erklären. Erklärt sich der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer innerhalb der viermonatigen Frist nicht, so gilt die Erfindung automatisch als durch den Arbeitgeber in Anspruch genommen. Es bedarf also keiner aktiven Inanspruchnahmeerklärung. Nach

gesetzlicher Fiktion gilt die Inanspruchnahme vielmehr als erklärt, wenn der Arbeitgeber nicht ausdrücklich die Erfindung freigibt.

Mit Inanspruchnahme der Erfindung ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Eine patentfähige Diensterfindung hat der Arbeitgeber zur Erteilung eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. Die Anmeldung hat unverzüglich zu geschehen. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann bei unterlassener oder verspäteter Vornahme einer Schutzrechtsanmeldung und zwischen Erfindungsmeldung und Schutzrechtsanmeldung eingetretener schutzentgegenstehender Ereignisse Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers auslösen. Seitens des Arbeitgebers sollte also nicht zu lange mit der Vornahme einer Schutzrechtsanmeldung gewartet werden. Die Anmeldung eines Schutzrechtes kann unterbleiben, wenn sich der Arbeitnehmer damit einverstanden erklärt oder wenn berechtigte Belange des Betriebes eine Geheimhaltung der Erfindung erfordern. In diesem Fall muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber die Schutzwürdigkeit der Erfindung anerkennen.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, neben der Inlandsanmeldung auch Schutzrechtsanmeldungen im Ausland zu hinterlegen. Sieht er von solchen Anmeldungen ab, so muss er dem Arbeitnehmer die Möglichkeit verschaffen, selbst Anmeldungen auf eigene Kosten vorzunehmen. Dabei kann sich der Arbeitgeber gleichzeitig mit der Freigabe einer Auslandsanmeldung durch den Arbeitnehmer ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung in dem betreffenden ausländischen Staat gegen eine angemessene Vergütung vorbehalten.

Will der Arbeitgeber Schutzrechte für die Diensterfindung fallen lassen, so hat er den Arbeitnehmer hierüber zu informieren und ihm die Übertragung der Schutzrechte auf eigene Kosten anzubieten. Dabei ist der Arbeitgeber berechtigt, das Schutzrecht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung über das beabsichtigte Fallenlassen des Schutzrechtes die Übertragung des Schutzrechtes verlangt.

## *Vergütung*

Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat.

Die Vergütung wird nach den Richtlinien über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959 des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung errechnet. Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend. Die Höhe der zu zahlenden Vergütung geht also einher mit der wirtschaftlichen Verwertbarkeit, so dass sich zugunsten sowohl von Arbeitgeber als auch von Arbeitnehmer eine vom wirtschaftlichen Erfolg der Idee abhängige Vergütung für den Arbeitnehmer ergibt.

## *Zusammenfassung*

Die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen regeln die Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an vom Arbeitnehmer gemachten Dienstleistungen. Dabei gilt im Grundsatz, dass es dem Arbeitgeber freisteht, darüber zu entscheiden, ob er eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Erklärt der Arbeitgeber die Inanspruchnahme einer Dienstleistung oder gilt sie als erklärt, so hat er den Arbeitnehmer angemessen zu vergüten. Dabei bestimmt sich die Höhe der vom Arbeitgeber zu zahlenden Vergütung in Abhängigkeit des mit der Dienstleistung erzielbaren wirtschaftlichen Erfolgs. Damit sollten sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer an einem gut funktionierenden Erfindungswesen Interesse haben, denn es kommt beiden gleichermaßen zugute. Ansonsten brachliegendes und ungenutzt bleibendes Know-how kann durch ein seitens des Arbeitgebers aktiv betriebenes Erfindungswesen aufgespürt und in wirtschaftlich verwertbarer Weise für das Unternehmen umgesetzt werden. Im Gegenzug wird der Arbeitnehmer für besondere Leistung in Abhängigkeit des für den Arbeitgeber erzielten

wirtschaftlichen Vorteils entlohnt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind insofern aufeinander angewiesen und ziehen am gleichen Strang.

Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann

Patentanwalt

Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e. V. und Leiter des DASV-Fachausschusses für nationales und internationales Wettbewerbsrecht, Patentrecht, Marken- und Urheberrecht

Stenger Watzke Ring - intellectual property

Am Seestern 8

40547 Düsseldorf (Deutschland)

Telefon: 0211/572131

Telefax: 0211/588225

Email: [info@stewari.de](mailto:info@stewari.de)

[www.stewari.de](http://www.stewari.de)