



Führungskräfte  
Chemie

VAA

Erfinderrecht

# **Erfinderrecht**

## **Vorwort**

Die überwiegende Mehrheit von technischen Weiterentwicklungen, für die in Form von Patentanmeldungen um Schutz vor Nachahmung durch Dritte (Wettbewerber) nachge-sucht wird, findet in Forschungsabteilungen von Industriebetrieben statt und geht auf den Innovationsgeist von dort angestellten Arbeitnehmern zurück.

Nach dem deutschen Arbeitsrecht steht das Recht am Arbeitsergebnis eines Arbeitneh-mers allein dem Arbeitgeber zu, wohingegen § 6 PatG regelt, dass das Recht an einer Erfindung dem Erfinder gehört. Diese Regelung führt ersichtlich zu einem Interessen-konflikt. Deswegen hat der Deutsche Bundestag schon in den 50er Jahren Handlungs-bedarf gesehen und das „Gesetz über Arbeitnehmererfindungen“ (= ArbEG) erlassen, das diesen Interessenkonflikt insofern so gut es geht zu lösen versucht, als der Arbeit-nehmer seine Diensterfindung vor jeglicher privater Verwertung seinem Dienstherrn melden muss. Der wiederum hat ein exklusives Aneignungsrecht in Bezug auf jede in seinem Betrieb zu Stande gekommene Diensterfindung. Wenn der Arbeitgeber von sei-nem Aneignungsrecht durch förmliche Inanspruchnahme Gebrauch macht, entsteht beim Arbeitnehmer, als Ausgleich ein Anspruch auf eine gesonderte Vergütung, die über sein normales Entgelt für geleistete Arbeit hinausgeht.

Durch die Aussicht auf diese zusätzliche Vergütung sollen die Arbeitnehmer motiviert werden, zum Nutzen des Betriebes und zum Wohl der Allgemeinheit möglichst viele Erfindungen zu machen und zu melden.

Weil die Einzelheiten dieser an sich so einfach und logisch erscheinenden Regelung kompliziert und ineinander verschachtelt sind und die Kommentare der Juristen zum ArbEG oft dickleibiger sind als die Kommentare zum Patentgesetz selbst, bestehen viel-fach Unkenntnis oder gar irrige Vorstellungen über die gesetzlichen Regelungen, was in der Praxis häufig zu Streit und Missgunst führt. Daher soll die vorliegende Schrift dem Versuch dienen, dem Leser die wesentlichen Grundsätze des Gesetzes und vor allem der Richtlinien zur Vergütung in möglichst einfachen Worten zu erläutern.

Diese Broschüre will und kann nur einen allgemeinen Überblick über die Rechtslage verschaffen. Für die konkrete Beratung im Einzelfall stehen den Mitgliedern des VAA die Juristen der Geschäftsstelle gerne zur Verfügung (Mohrenstraße 11-17, 50670 Köln, Telefon: 0221/160010, E-Mail: info@vaa.de).

**Wir danken Herrn Peter Hoffmann, Patentanwalt, für seine wertvolle Hilfe und Mitar-beit.**

**Stand: Dezember 2009**

1. Erläuterungen von Gesetz und Richtlinien . . . . .	5
Geltungsbereich des Gesetzes . . . . .	5
Erfindungen . . . . .	5
Technische Verbesserungsvorschläge . . . . .	5
Erfindungsmeldung . . . . .	5
Inhalt der Meldung . . . . .	6
Bestätigung der Meldung . . . . .	6
Inanspruchnahme . . . . .	6
Abkaufen . . . . .	8
Vergütung . . . . .	8
Beginn der Vergütungspflicht . . . . .	8
Feststellung bzw. Festsetzung . . . . .	8
Frist für Festsetzung . . . . .	9
Mehrere Erfinder . . . . .	9
Widerspruch gegen die Festsetzung . . . . .	9
Höhe der Vergütung . . . . .	9
Richtlinien . . . . .	10
Erfindungswert . . . . .	10
Lizenzsatz . . . . .	10
Anteilsfaktor . . . . .	11
Formel . . . . .	12
Abstafflung bei hohen Umsätzen . . . . .	12
Neue Abstaffelungstabelle . . . . .	12
Pauschalvergütung . . . . .	13
Schätzung . . . . .	13
Neuregelung bei geänderten Umständen . . . . .	13
Technische Verbesserungsvorschläge . . . . .	13
Nichtigkeit und Unbilligkeit von Vergütungsregelungen . . . . .	14
Auflösung des Arbeitsverhältnisses . . . . .	14
Betriebsübergang . . . . .	14
Insolvenz des Arbeitgebers . . . . .	14
Streitigkeiten . . . . .	15
2. Text des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen . . . . .	16
3. Text der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst . . . . .	30

# 1. Erläuterungen von Gesetz und Richtlinien

## Geltungsbereich des Gesetzes

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) unterscheidet zwischen **Erfindungen** und **technischen Verbesserungsvorschlägen**.

### Erfindungen

Unter **Erfindungen** versteht das Gesetz nur solche Erfindungen, die schutzfähig, das heißt patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 2 ArbEG). Dabei wird zwischen gebundenen Erfindungen (Diensterrfindungen) und freien Erfindungen unterschieden (§ 4 ArbEG).

- **Diensterrfindungen** sind Erfindungen, die **während der Dauer des Arbeitsverhältnisses** gemacht worden sind und
  - entweder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden sind
  - oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen.
- Alle sonstigen Erfindungen sind **freie Erfindungen** (§ 4 Abs. 3 ArbEG). Über freie Erfindungen kann der Arbeitnehmer wie ein freier Erfinder grundsätzlich frei verfügen. Allerdings muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mitteilen, dass er eine freie Erfindung gemacht hat, und er muss diese Erfindung zuerst seinem Arbeitgeber zur Benutzung anbieten (§§ 18 und 19 ArbEG).

### Technische Verbesserungsvorschläge

Unter **technischen Verbesserungsvorschlägen** versteht das Gesetz alle Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht als Patent oder Gebrauchsmuster schutzfähig sind (§ 3 ArbEG).

Die technischen Verbesserungsvorschläge unterteilen sich in solche, die dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, sog. **qualifizierte** technische Verbesserungsvorschläge, § 20 Abs. 1 ArbEG, und in sonstige **einfache** Verbesserungsvorschläge, die ggf. von einem tariflich oder betrieblich vereinbarten Vorschlagswesen erfasst werden (§ 20 Abs. 2 ArbEG). Insgesamt haben sich die gesetzlichen Regelungen zu den technischen Verbesserungsvorschlägen in der Praxis jedoch nicht durchgesetzt und wurden durch wesentlich flexiblere Regelungen des betrieblichen Vorschlagswesens ersetzt. Hierdurch sollen, insbesondere durch eine zeitnahe und in der Regel auch höhere Einmalvergütung, mehr Anreize geschaffen werden.

### Erfindungsmeldung

Der Arbeitnehmer, der eine Diensterrfindung gemacht hat, ist verpflichtet, diese unverzüglich dem Arbeitgeber **schriftlich** zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die **Meldung einer Erfindung** handelt (§ 5 ArbEG). Das Erfordernis der Schriftlichkeit besteht nicht mehr. Mail oder Fax reichen aus, denn Textform genügt nunmehr.

## **Inhalt der Meldung**

In der Meldung hat der Arbeitnehmer

- die technische Aufgabe,
- ihre Lösung
- und das Zustandekommen der Erfindung

zu beschreiben. Vorhandene Zeichnungen sollen beigelegt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Außerdem soll der Arbeitnehmer angeben,

- welche dienstlich erteilten Weisungen vorgelegen haben,
- welche Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes er benutzt hat
- und welche Mitarbeiter mitgewirkt haben und welcher Art und Umfang deren Mitarbeit war. Dabei soll der Arbeitnehmer hervorheben, was er als seinen eigenen Anteil ansieht.

Sind mehrere Arbeitnehmer am Zustandekommen der Erfindung beteiligt, was in der überwiegenden Mehrheit der Fälle so ist, dann wird die Erfindungsmeldung gemeinsam abgegeben. Sie soll auch Angaben darüber enthalten, welcher Erfinder mit wie viel Prozent an der Erfindung beteiligt ist.

## **Bestätigung der Meldung**

Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des **Eingangs der Erfindungsmeldung** unverzüglich in **Textform** zu bestätigen. Auch hier reichen Mail oder Fax aus.

Wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten eine Ergänzung verlangt, gilt die Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß abgegeben.

Über freie Erfindungen muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Mitteilung machen (§ 18 ArbEG).

Bezüglich der qualifizierten technischen Verbesserungsvorschläge wird trotz fehlender ausdrücklicher gesetzlicher Regelung allgemein ebenfalls eine Mitteilungspflicht bejaht.

## **Inanspruchnahme**

Die Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber gilt als erklärt, wenn er sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Meldung freigibt (§ 6).

Die bisherige Unterscheidung zwischen unbeschränkter und beschränkter Inanspruchnahme ist entfallen.

Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung freigibt (§ 8). Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer diese Erfindung selbst z. B. zur Erteilung eines Schutzrechtes anmelden und Lizenzen vergeben oder die Erfindung veräußern kann.

Mit der Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitge-

ber über (§ 7 Abs. 1), dem Arbeitnehmer verbleibt lediglich das Erfinderpersönlichkeitsrecht, d.h., dass er bei Patentanmeldungen als Erfinder benannt werden muss.

Bei Inanspruchnahme ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Erfindung unverzüglich im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts (Patent- oder Gebrauchsmuster) anzumelden (§ 13). Hiervon kann er nur absehen, wenn der Arbeitnehmer zustimmt oder wenn berechnete Belange des Betriebes es erfordern, die Erfindung nicht bekannt werden zu lassen; im letzteren Fall muss der Arbeitgeber jedoch dem Arbeitnehmer gegenüber die Schutzfähigkeit der Erfindung ausdrücklich anerkennen oder die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Erfindung anrufen („Betriebsgeheimnis“, § 17).

Verletzt der Arbeitgeber die Anmeldepflicht und bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer ihm vom Arbeitnehmer gesetzten Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer die Anmeldung für den Arbeitgeber auf dessen Namen und Kosten vornehmen (§ 13 Abs. 3).

Zugleich mit der Anmeldung der Dienstleistung durch den Arbeitgeber beim Patentamt hat dieser dem Arbeitnehmer unaufgefordert Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. Ebenso hat er ihn von sich aus von dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten. Zusätzlich kann der Arbeitnehmer Einsicht in den Schriftwechsel verlangen (§ 15 Abs. 1).

Es ist selbstverständlich, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber beim Anmeldeverfahren nach besten Kräften unterstützt. Meist sind vor der Fertigstellung der Anmeldung noch Recherchen zum Stand der Technik nötig, Ausführungsbeispiele zu ergänzen, Vergleichsbeispiele nachzureichen und Meßmethoden zu präzisieren, weil es formal unzulässig ist, die Anmeldung für ein Patent oder Gebrauchsmuster, wenn sie erst einmal eingereicht ist, nachträglich durch zusätzliche neue Gesichtspunkte zu ergänzen oder zu verbessern.

Neben der verpflichtenden Inlandsanmeldung ist der Arbeitgeber bei Inanspruchnahme berechtigt, die Erfindung im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden (§ 14 Abs. 1).

Für Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, muss er die Erfindung dem Arbeitnehmer freigeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten ermöglichen (§ 14 Abs. 2). Gleichzeitig mit der Freigabe kann sich der Arbeitgeber ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung in den betreffenden Staaten vorbehalten, allerdings nur gegen eine zusätzliche angemessene Vergütung (§ 14 Abs. 3).

Ist die Dienstleistung frei geworden, hat allein der Arbeitnehmer das Recht, die Erfindung zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden (§ 13 Abs. 4). Will der Arbeitgeber ein angemeldetes oder erteiltes Schutzrecht nicht weiter nutzen, muss er es dem Arbeitnehmer anbieten und gegebenenfalls übertragen.

## **Abkaufen**

In der Praxis sind die Unternehmen in den letzten Jahren dazu übergegangen, den Erfindern ihre Rechte auf Antragsfreigabe (§ 14 Abs. 2 ArbEG) und Übertragung nach Aufgabe des Schutzrechtes (§ 16 Abs. 1 ArbEG) durch Zahlung einer Pauschalsumme abzukufen.

## **Vergütung**

Für Erfindungen, die der Arbeitgeber in Anspruch nimmt, hat er dem Erfinder oder den Erfindern eine angemessene Vergütung zu zahlen, die sich nach dem wirtschaftlichen Nutzen richtet, den der Arbeitgeber durch die Nutzung der Erfindung erzielt.

### **Beginn der Vergütungspflicht**

Falls der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch genommen hat, entsteht die Vergütungspflicht grundsätzlich mit Inanspruchnahme der Erfindung. Das setzt voraus, dass die „Verwertbarkeit“ der Erfindung schon feststeht, was erst dann der Fall ist, wenn die Erfindung entweder im Betrieb oder durch Lizenzvergabe genutzt wird. Nicht selten kommt es vor, dass für die Erfindung zumindest schon vor Patenterteilung eine betriebliche Nutzung aufgenommen wird. Unabhängig davon, dass in diesem Fall der Arbeitgeber noch keinen wirtschaftlichen Nutzen aus einem bestehenden Monopol für die Erfindung ziehen kann, haben die Erfinder einen Anspruch auf Vergütung, allerdings kann der Arbeitgeber einen Teil der Vergütung als Risikoabschlag zurückhalten (meist 50 %), weil noch nicht sicher ist, ob und in welcher Form er Patentschutz für die Erfindung erhält. Wird das Patent nicht erteilt, entfällt die Zahlung nur für die Zukunft, die Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden (§ 12 Abs. 6 Satz 2 ArbEG).

### **Feststellung bzw. Festsetzung**

Art und Höhe der Vergütung sollen in angemessener Frist nach der Inanspruchnahme durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder festgestellt werden (§ 12 Abs. 1, ArbEG). In der Praxis sieht das so aus, dass der Arbeitgeber den Erfindern ein schriftliches Angebot unterbreitet, in dem er unter Anwendung der Richtlinien zum Gesetz die Höhe für die künftige jährliche Vergütung vorschlägt, die sich in aller Regel am Umsatz mit dem erfindungsgemäßen Produkt orientiert. In dem Vorschlag müssen den Erfindern auch gleich die Berechnungsmethode und deren Faktoren erläutert werden, die die Grundlage für den Vorschlag waren. Kommt eine einvernehmliche Vereinbarung auf diesem Weg nicht zustande, hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung einseitig festzusetzen und entsprechend dieser Festsetzung auch zu zahlen (§ 12 Abs. 3, ArbEG).

## **Frist für Festsetzung**

Bei Inanspruchnahme der Erfindung muss die Festsetzung der Vergütung drei Monate nach Aufnahme der Nutzungshandlung, **spätestens** jedoch bis zum Ablauf von **3 Monaten** nach Erteilung des Schutzrechtes erfolgen.

Durch höchstrichterliche Rechtsprechung ist klargestellt worden, dass diese Fristen keineswegs für den Normalfall gelten, sondern vielmehr nur den äußersten Zeitpunkt bezeichnen, bis zu dem bei verwerteten Erfindungen eine Vergütungsregelung gefunden sein muss. Der Arbeitnehmer darf also z.B. keineswegs generell vertröstet werden, bis zum Ablauf des Patenterteilungsverfahrens zu warten. Vielmehr steht ihm **vom Beginn der Verwertung an** ein Vergütungsanspruch zu.

## **Mehrere Erfinder**

Sind mehrere Arbeitnehmer an der Erfindung beteiligt, muss die Vergütung für jeden Erfinder gesondert festgestellt werden. Dabei muss der Arbeitgeber allen beteiligten Erfindern die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder bekannt geben (§ 12 Abs. 2 ArbEG).

## **Widerspruch gegen die Festsetzung**

Widerspricht der Arbeitnehmer einer Festsetzung der Vergütung nicht innerhalb von 2 Monaten schriftlich (E-Mail oder Fax sind nicht ausreichend), wird die Festsetzung für beide Seiten verbindlich (§ 12 Abs. 4 ArbEG). Widerspricht der Arbeitnehmer fristgemäß, kann er zur Herbeiführung einer Einigung die Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt anrufen oder Klage vor dem Landgericht erheben. Hierbei ist der VAA seinen Mitgliedern selbstverständlich behilflich.

## **Höhe der Vergütung**

Für die Höhe der Vergütung gelten gem. § 9 Abs. 2 ArbEG insbesondere folgende **Bewertungsmaßstäbe**:

- die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung
- die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie
- der Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Erfindung.

## **Richtlinien**

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat im Auftrag des Gesetzgebers (§ 11 ArbEG) am 20.7.1959 **Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen** erlassen (vgl. Teil 3 dieser Broschüre). Die Richtlinien geben wichtige Anhaltspunkte für die Berechnung einer angemessenen Erfindervergütung. Auch die Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt und die Gerichte ermitteln und überprüfen anhand der Richtlinien die Angemessenheit der Erfindervergütung.



Zu den vergütungspflichtigen Erfindungen gehören an erster Stelle die bereits **verwerteten** Erfindungen. Die Verwertung kann

- durch **eigene betriebliche Nutzung** (Nr. 3 ff der Richtlinien)
- durch **Vergabe von Lizenzen** (Nr. 14 der Richtlinien)
- durch **Kauf- und Austauschverträge** (Nr. 16 und 17 der Richtlinien)
- durch die Benutzung als **Sperrpatent** (Nr. 18 der Richtlinien)

erfolgen.

Eine grundsätzliche Vergütungspflicht kommt auch für die so genannten **Vorrats- und Ausbaupatente** in Betracht (Nr. 21 der Richtlinien).

- Vorratspatente sind Patente für Erfindungen, mit deren späterer Verwertung oder Verwertbarkeit zu rechnen ist.
- Ausbaupatente sind Vorratspatente, die lediglich bestehende Patente verbessern.

### **Erfindungswert**

Bei der Berechnung der Vergütung für verwertete Erfindungen ist zunächst der **Erfindungswert** festzustellen. Als Berechnungsmethode dient fast immer der Umsatz mit dem erfindungsgemäßen Produkt nach der so genannten **Lizenzanalogie**. Dabei ist entscheidend, welchen Anteil die Erfindung am Gesamtprodukt hat, das heißt, welche Teile des Produkts durch die Erfindung maßgeblich beeinflusst werden. Bezugsgröße kann daher der Wert des Gesamtproduktes oder aber auch nur der Wert eines Einzelteiles sein. Je umfangreicher die Bezugsgröße, um so niedriger liegt der Lizenzsatz. Nur in wenigen Fällen, in denen sich die Erfindung nur innerbetrieblich auswirkt oder eingesetzt wird, ohne dass ihr ein messbarer Umsatz zuzuordnen ist (zum Beispiel ein Reinigungsverfahren oder ein Verfahren zum Verbessern der Ausbeute), kann als Bezugsgröße auch der **betriebliche Nutzen** (Ersparnis = Differenz zwischen Kosten und Erträgen vorher und nachher) sinnvoll sein (siehe Nr. 12 der Richtlinie).

### **Lizenzsatz**

Bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach dem **Umsatz** wird ein **Lizenzsatz** zugrundegelegt, der freien Erfindern gegenüber auf dem technischen Gebiet, dem die Erfindung zuzuordnen ist, üblich ist. Nummer 10 der Richtlinien gibt Anhaltspunkte für branchenübliche Lizenzsätze. Die Kritik an der Höhe der Vergütung setzt meistens an dem konkret angenommenen Lizenzsatz an. Dabei ist aber stets zu berücksichtigen, dass ein einzelnes Verkaufsprodukt, an dem nicht selten mehrere Erfindungen gleichzeitig beteiligt sind, eine Gesamtbelastung an Lizenzsätzen verkraften muss, so dass auf die einzelne Erfindung oft nur ein Bruchteil des vollen Lizenzsatzes entfällt. In der nachfolgenden Tabelle sind einige Lizenzsätze aus der praktischen Erfahrung zusammengestellt:

### Lizenzsätze aus der praktischen Erfahrung\*

Herstellung von chemischen Grundstoffen .....	1-2 %
Chemische Erzeugnisse f. gewerbl. Zwecke .....	2-3 %
Handelsübliche Rohstoffe .....	1-2,5 %
Farbstoffe .....	3-6 %
Feinchemikalien .....	3-7 %
Chemische Spezialitäten .....	2-4 %
Verfahrensverbesserungen .....	0,5 %
Pharma .....	7,5-10 %
Chemische Verfahren .....	2-3 %
Wasch- und Körperpflegemittel .....	2-4 %
Herstellung von Chemiefasern .....	3 %
Kunststoffteile .....	1-3 %
Kunststoffprofile und Folien .....	2,5 %
Mineralölverarbeitung .....	0,2-0,7 %
Analysengeräte .....	4-5 %

\*) Auszug aus Vollmer-Gaul „Arbeitnehmererfindungsgesetz“, 2. Auflage

Für die Ermittlung des Erfindungswertes nach dem **betrieblichen Nutzen** nennt Nr. 12 der Richtlinien eine Berechnungsmethode, die wegen ihrer Schwierigkeit in der Praxis kaum Anwendung findet. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass 1/8 bis 1/3 des betrieblichen Nutzens als Erfindungswert anzusehen ist.

### Anteilsfaktor

Als Ausgleich für den Vorteil des Arbeitnehmererfinders gegenüber dem freien Erfinder wird der Anteil des Betriebes an der Entstehung der Erfindung mit dem so genannten **Anteilsfaktor** abgezogen (Nr. 30 ff der Richtlinien). Dieser Anteilsfaktor wird bestimmt

- durch die Stellung der Aufgabe, die zu der Erfindung geführt hat (Nr. 31 der Richtlinien),
- durch die Lösung der Aufgabe (Nr. 32 der Richtlinien) und
- durch die Stellung und Aufgaben des Arbeitnehmers im Betrieb (Nr. 33 bis 36 der Richtlinien).

Für jeden dieser Punkte sehen die Richtlinien **Wertzahlen** vor, deren Summe zu einem bestimmten Anteilsfaktor führt (Nr. 37 der Richtlinien). Die Bemessung der einzelnen Wertzahlen führt in der Praxis häufig zu Schwierigkeiten.

## Formel

Die Berechnung der Vergütung kann in folgender Formel ausgedrückt werden:

Erfindungswert x Anteilfaktor = Vergütung (Nr. 39 der Richtlinien)

Soweit Firmen sich ausnahmsweise nicht nach den Richtlinien des Bundesministers richten, ist es zweckmäßig, zusätzlich eine Vergleichsberechnung nach den ministeriellen Richtlinien vorzunehmen (vgl. Seite 11).

## Abstaffelung bei hohen Umsätzen

Bei besonders hohen Umsätzen sehen die Richtlinien in Nr. 11 eine Ermäßigung des Erfindungswertes vor, die durch die so genannte **Abstaffelung** bewirkt wird.

Nr. 11 der Richtlinien sieht für Sätze bis 51.129.188,11 Euro eine steigende Abstaffelung und für Umsätze darüber eine gleichbleibende Abstaffelung um 80 % vor, das heißt, es werden nur noch 20 % des Umsatzes in Ansatz gebracht. Diese im Prinzip eigenartige, mit steigenden Umsätzen einhergehende Minderung in der Wertschätzung einer Erfindung führt der Gesetzgeber auf eine „Kausalitätsverschiebung“ zurück. Besonders hohe Umsätze kommen nämlich nur dann zu Stande, wenn der Verkauf neuer Produkte durch aufwändige Marketingmaßnahmen, zusätzliche Werbekampagnen oder den guten Ruf eines Unternehmens unterstützt wird.

Die Richtlinien sprechen in diesem Zusammenhang vom „Gesamtumsatz“, worunter der über die 20 Jahre der Gesamtlauzeit des Patentes kumulierte Umsatz verstanden werden muss.

## Neue Abstaffelungstabelle

Obwohl die Richtlinien die Mengenstaffelung nur für den Fall höherer **Umsätze** geregelt haben, hat die Schiedsstelle auch bei der Ermittlung des Erfindungswertes aus dem betrieblichen **Nutzen** (Gewinn, Ersparnis) eine Abstaffelung erlaubt.

Hierbei hat die Schiedsstelle für die Übertragung der Abstaffelung vom Umsatz auf den Nutzen das Wertverhältnis 5:1 zugrunde gelegt.

Seit 1.1.1984 wird folgende Tabelle angewandt:

bei Nutzen bis	306.755,13 Euro	(600.000 DM)	keine Ermäßigung
bei Nutzen ab	306.755,13 Euro	(600.000 DM)	10 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	511.291,88 Euro	(1 Mill. DM)	20 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	1.022.583,76 Euro	(2 Mill. DM)	30 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	2.045.167,76 Euro	(4 Mill. DM)	40 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	3.067.751,28 Euro	(6 Mill. DM)	50 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	4.090.335,05 Euro	(8 Mill. DM)	60 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	5.112.918,81 Euro	(10 Mill. DM)	65 % Ermäßigung

bei Nutzen ab	6.135.502,57 Euro	(12 Mill. DM)	70 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	8.180.670,10 Euro	(16 Mill. DM)	75 % Ermäßigung
bei Nutzen ab	10.225.837,62 Euro	(20 Mill. DM)	80 % Ermäßigung

### **Pauschalvergütung**

Vielfach bieten Firmen ihren Erfindern statt einer laufenden Vergütung eine Pauschalvergütung an. Solche **Pauschalvergütungen** sind zwar rechtlich zulässig, wenngleich sie nach den Richtlinien (Nr. 40) in erster Linie wohl nur für nicht erhebliche Erfindungen in Betracht kommen sollten. Die Pauschalvergütung ist jedoch für den Erfinder nur dann unbedenklich, wenn dabei sichergestellt wird, dass bei einer wesentlichen Änderung der Umstände, die für die Vergütungsfeststellung maßgebend waren, eine Neuregelung verlangt werden kann. Auf diese Möglichkeit sollte in einer Vereinbarung über eine Pauschalvergütung hingewiesen werden.

### **Schätzung**

In manchen Fällen lässt sich die Vergütungshöhe nicht exakt berechnen, z.B. weil keine vergleichbaren Maßstäbe vorliegen. Hier lassen die Richtlinien in Nr. 13 eine **Schätzung** zu.

### **Neuregelung bei geänderten Umständen**

Falls sich die Umstände, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren, wesentlich ändern, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine geänderte Vergütungsregelung verlangen (§ 12 Abs. 6 ArbEG).

Um diesen Anspruch mit Erfolg durchsetzen zu können, ist es erforderlich, bei der Vergütungsregelung klar und möglichst schriftlich festzuhalten, welche Umstände und Annahmen dieser Regelung zugrunde gelegt worden sind.

Die Änderung der Umstände muss **wesentlich** sein. Hierzu hat der Bundesgerichtshof einmal ausgeführt, dass Art und/oder Höhe der vereinbarten oder festgesetzten Vergütung durch die Veränderungen in einem Maße beeinflusst sein müssen, dass es dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber in Hinblick auf das eingetretene Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung nicht mehr zuzumuten ist, an der bisherigen Regelung festzuhalten.

### **Technische Verbesserungsvorschläge**

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen kennt eine Vergütungspflicht nur für solche technischen Verbesserungsvorschläge, die dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht (so genannte **qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge**, § 20 ArbEG). Unter Vorzugsstellung ist die tatsächliche wirtschaftliche Machtposition des Arbeitgebers gegenüber anderen Wettbewerbern zu verstehen.

Sobald ein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag vom Arbeitgeber **verwert**et wird, hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung (Nr. 29 der Richtlinien).

Für die Bemessung der Vergütung sowie für deren Vereinbarung oder Festsetzung gelten die §§ 9 und 12 ArbEG sinngemäß.

## **Nichtigkeit und Unbilligkeit von Vergütungsregelungen**

Von der Vergütungspflicht nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen darf nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden (§ 22 ArbEG). Geschieht dies doch, sind solche Regelungen **nichtig**.

Zulässig sind jedoch abweichende Vereinbarungen über Diensterfindungen **nach deren Meldung** und über freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge nach deren Mitteilung. Der Gesetzgeber geht offensichtlich von der Vorstellung aus, dass der Arbeitnehmer vom Zeitpunkt der Meldung bzw. Mitteilung an eine stärkere Verhandlungsposition hat. Derartige Vereinbarungen sind jedoch **unwirksam**, soweit sie in **erheblichem Maße unbillig** sind (§ 23 ArbEG). Die Unbilligkeit muss aber spätestens bis zum Ablauf von 6 Monaten nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich geltend gemacht werden.

## **Auflösung des Arbeitsverhältnisses**

Auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen die Rechte und Pflichten aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen weiter (§ 26 ArbEG). Dabei ist es unbedeutend, aus welchen Gründen das Arbeitsverhältnis aufgelöst worden ist.

Häufig versuchen die Firmen, bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses künftige Vergütungsansprüche pauschal abzugelten. Dies kann, muss aber keineswegs von Vorteil für den Erfinder sein, weshalb auch hier eine kritische Prüfung vorgenommen werden sollte.

## **Betriebsübergang**

Hat der Erwerber beim Betriebsübergang das Schutzrecht mit übernommen, hat er die Vergütungsansprüche für Nutzungshandlungen nach dem Betriebsübergang zu erfüllen. Für Nutzungshandlungen vor Betriebsübergang haften der alte und der neue Betriebsinhaber gesamtschuldnerisch, das heißt gemeinsam für alle Ansprüche, die innerhalb eines Jahres nach dem Betriebsübergang fällig werden.

## **Insolvenz des Arbeitgebers**

Wird über das Vermögen des Arbeitgebers die Insolvenz eröffnet, hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung zur Übernahme anzubieten.

## **Streitigkeiten**

In allen Streitigkeiten aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, insbesondere bei Streitigkeiten über die Vergütungshöhe, kann sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) anrufen (§ 28 ArbEG).

Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu machen, der für beide Seiten verbindlich wird, wenn ihm nicht innerhalb eines Monats widersprochen wird (§ 34 ArbEG).

Erfolgt ein solcher Widerspruch oder lässt sich einer der Beteiligten nicht auf das Schiedsverfahren ein, so ist dieses erfolglos beendet. Anschließend kann dann eine Klage beim zuständigen Landgericht erhoben werden. Unter gewissen Voraussetzungen insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer aus dem Betrieb ausgeschieden ist – ist eine Klageerhebung auch ohne Vorschaltung eines Schiedsverfahrens zulässig.

Wenn Aussichten bestehen, dass im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens eine Einigung herbeigeführt werden kann, empfiehlt sich die Anrufung der Schiedsstelle nicht nur deshalb, weil sie sachkompetent mit einem Vorsitzenden Richter und in der Regel zwei technischen Prüfern des DPMA besetzt ist, sondern auch deshalb, weil das Schiedsstellenverfahren ein preiswertes Verfahren ist, für das keine Gerichtskosten erhoben werden und für das jede Partei nur ihre eigenen Kosten trägt. Für VAA-Mitglieder sind diese Kosten mit dem Mitgliedsbeitrag abgedeckt.

## **2. Text des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen**

Vom 25. Juli 1957 (BGBl. I S.756),  
zuletzt geändert durch Gesetz zur Vereinfachung  
und Modernisierung des Patentrechts vom 31.07.2009  
(BGBl. I, S. 2521)

### **Inhaltsübersicht**

#### **Erster Abschnitt, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen**

- § 1. Anwendungsbereich
- § 2. Erfindungen
- § 3. Technische Verbesserungsvorschläge
- § 4. Diensterfindungen und freie Erfindungen

#### **Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst**

##### **1. Diensterfindungen**

- § 5. Meldepflicht
- § 6. Inanspruchnahme
- § 7. Wirkung der Inanspruchnahme
- § 8. Frei gewordene Diensterfindungen
- § 9. Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme
- § 10. (aufgehoben)
- § 11. Vergütungsrichtlinien
- § 12. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung
- § 13. Schutzrechtsanmeldung im Inland
- § 14. Schutzrechtsanmeldung im Ausland
- § 15. Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten
- § 16. Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts
- § 17. Betriebsgeheimnisse

##### **2. Freie Erfindungen**

- § 18. Mitteilungspflicht
- § 19. Anbieterspflicht

##### **3. Technische Verbesserungsvorschläge**

##### **4. Gemeinsame Bestimmungen**

- § 21. (aufgehoben)
- § 22. Unabdingbarkeit
- § 23. Unbilligkeit
- § 24. Geheimhaltungspflicht
- § 25. Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis
- § 26. Auflösung des Arbeitsverhältnisses
- § 27. Insolvenzverfahren

## 5. Schiedsverfahren

- § 28. Gütliche Einigung
- § 29. Errichtung der Schiedsstelle
- § 30. Besetzung der Schiedsstelle
- § 31. Anrufung der Schiedsstelle
- § 32. Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle
- § 33. Verfahren vor der Schiedsstelle
- § 34. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle
- § 35. Erfolgreiche Beendigung des Schiedsverfahrens
- § 36. Kosten des Schiedsverfahrens

## 6. Gerichtliches Verfahren

- § 37. Voraussetzungen für die Erhebung der Klage
- § 38. Klage auf angemessene Vergütung
- § 39. Zuständigkeit

## **Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten**

- § 40. Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
- § 41. Beamte, Soldaten
- § 42. Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

## **Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlussbestimmungen**

- § 43. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge vor Inkrafttreten des Gesetzes
- § 44. Anhängige Verfahren
- § 45. Durchführungsbestimmungen
- § 46. Außerkrafttreten von Vorschriften
- § 47. Besondere Bestimmungen für Berlin
- § 48. Saarland
- § 49. Inkrafttreten



## **Erster Abschnitt, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen**

**§ 1 Anwendungsbereich.** Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

**§ 2 Erfindungen.** Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

**§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge.** Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetzes sind Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

### **§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen.**

(1) Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes können gebundene oder freie Erfindungen sein.

(2) Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder
2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.

(3) Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen. Sie unterliegen jedoch den Beschränkungen der §§ 18 und 19.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Erfindungen von Beamten und Soldaten.

## **Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst**

### **1. Diensterfindungen**

#### **§ 5 Meldepflicht.**

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigelegt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Um-

fang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu unterstützen.

### **§ 6 Inanspruchnahme.**

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärungen in Textform freigibt.

### **§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme.**

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über

(2) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Diensterfindung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

**§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen.** Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform freigibt. Über eine frei gewordene Diensterfindung kann der Arbeitnehmer ohne die Beschränkungen der §§ 18 und 19 verfügen.

### **§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme.**

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend.

**§ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme.** (aufgehoben)

### **§ 11 Vergütungsrichtlinien.**

Der Bundesminister für Arbeit erlässt nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§ 12a des Tarifvertragsgesetzes) Richtlinien über die Bemessung der Vergütung.

### **§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung.**

(1) Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.

(2) Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Dienstleistung beteiligt sind, ist die Vergütung für jeden gesondert festzustellen. Die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Dienstleistung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekannt zu geben.

(3) Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht zu Stande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Die Vergütung ist spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.

(4) Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten durch Erklärung in Textform widersprechen, wenn er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist. Widerspricht er nicht, so wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich.

(5) Sind mehrere Arbeitnehmer an der Dienstleistung beteiligt, so wird die Festsetzung für alle Beteiligten nicht verbindlich, wenn einer von ihnen der Festsetzung mit der Begründung widerspricht, dass sein Anteil an der Dienstleistung unrichtig festgesetzt sei. Der Arbeitgeber ist in diesem Falle berechtigt, die Vergütung für alle Beteiligten neu festzusetzen.

(6) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren. Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden. Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden.

### **§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland.**

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Dienstleistung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Eine patentfähige Dienstleistung hat er zur Erteilung eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. Die Anmeldung hat unverzüglich zu geschehen.

(2) Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung entfällt,

1. wenn die Dienstleistung frei geworden ist (§ 8);
2. wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt;
3. wenn die Voraussetzungen des § 17 vorliegen.

(3) Genügt der Arbeitgeber nach Inanspruchnahme der Dienstleistung seiner Anmeldepflicht nicht und bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer ihm vom Arbeitnehmer gesetzten angemessenen Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer die Anmeldung der Dienstleistung für den Arbeitgeber auf dessen Namen und Kosten bewirken.

(4) Ist die Dienstleistung frei geworden, so ist nur der Arbeitnehmer berechtigt, sie zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Hatte der Arbeitgeber die Dienstleistung bereits zur Erteilung eines Schutzrechts angemeldet, so gehen die Rechte aus der Anmeldung auf den Arbeitnehmer über.

#### **§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland.**

(1) Nach Inanspruchnahme der Dienstleistung 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 Dienstleistung 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 nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung 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 Dienstleistung gegen angemessene Vergütung berücksichtigt.

#### **§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten.**

(1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmeldung der Dienstleistung zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. Er hat ihn von dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel zu gewähren.

(2) Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

#### **§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts.**

(1) Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung die Anmeldung der Dienstleistung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Dienstleistung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Rechts verlangt.

(3) Gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 kann sich der Arbeitgeber ein nicht-ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

#### **§ 17 Betriebsgeheimnisse.**

(1) Wenn berechnete Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Dienstleistung nicht bekannt werden zu lassen, kann der Arbeitgeber von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, sofern er die Schutzfähigkeit der Dienstleistung gegenüber dem Arbeitnehmer anerkennt.

(2) Erkennt der Arbeitgeber die Schutzzfähigkeit der Diensterfindung nicht an so kann er von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn er zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzzfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle (§ 29) anruft.

(3) Bei der Bemessung der Vergütung für eine Erfindung nach Absatz 1 sind auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, dass auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist.

## **2. Freie Erfindungen**

### **§ 18 Mitteilungspflicht.**

(1) Der Arbeitnehmer, der während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine freie Erfindung gemacht hat, hat dies dem Arbeitgeber unverzüglich durch Erklärung in Textform mitzuteilen. Dabei muss über die Erfindung und, wenn dies erforderlich ist, auch über ihre Entstehung soviel mitgeteilt werden, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist.

(2) Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung durch Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer, dass die ihm mitgeteilte Erfindung frei sei, so kann er die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden (§ 6).

(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist.

### **§ 19 Anbieterspflicht.**

(1) Bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet, hat er zunächst dem Arbeitgeber mindestens ein nicht-ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten wenn die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers fällt. Das Angebot kann gleichzeitig mit der Mitteilung nach §18 abgegeben werden.

(2) Nimmt der Arbeitgeber das Angebot innerhalb von drei Monaten nicht an, so erlischt das Vorrecht.

(3) Erklärt sich der Arbeitgeber innerhalb der Frist des Absatzes 2 zum Erwerb des ihm angebotenen Rechts bereit, macht er jedoch geltend, dass die Bedingungen des Angebots nicht angemessen seien, so setzt das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers die Bedingungen fest.

(4) Der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer kann eine andere Festsetzung der Bedingungen beantragen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die vereinbarten oder festgesetzten Bedingungen maßgebend waren.

### **3. Technische Verbesserungsvorschläge**

#### **§ 20 Technische Verbesserungsvorschläge.**

(1) Für technische Verbesserungsvorschläge, die dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung sobald dieser sie verwertet. Die Bestimmungen der §§ 9 und 12 sind sinngemäß anzuwenden.

(2) Im übrigen bleibt die Behandlung technischer Verbesserungsvorschläge der Regelung durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung überlassen.

### **4. Gemeinsame Bestimmungen**

#### **§ 21 Erfinderberater.** (aufgehoben)

**§ 22 Unabdingbarkeit.** Die Vorschriften dieses Gesetzes können zu Ungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. Zulässig sind jedoch Vereinbarungen über Diensterfindungen nach ihrer Meldung, über freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung.

#### **§ 23 Unbilligkeit.**

(1) Vereinbarungen über Diensterfindungen, freie Erfindungen oder technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1), die nach diesem Gesetz zulässig sind, sind unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind. Das Gleiche gilt für die Festsetzung der Vergütung (§ 12 Abs. 4).

(2) Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergütung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erklärung in Textform gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

#### **§ 24 Geheimhaltungspflicht.**

(1) Der Arbeitgeber hat die ihm gemeldete oder mitgeteilte Erfindung eines Arbeitnehmers so lange geheim zu halten, als dessen berechnigte Belange dies erfordern.

(2) Der Arbeitnehmer hat eine Diensterfindung so lange geheim zu halten, als sie nicht frei geworden ist (§ 8).

(3) Sonstige Personen, die auf Grund dieses Gesetzes von einer Erfindung Kenntnis erlangt haben, dürfen ihre Kenntnisse weder auswerten noch bekannt geben.

#### **§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis.**

Sonstige Verpflichtungen die sich für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, werden durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt, soweit sich nicht daraus, dass die Erfindung frei geworden ist (§ 8 Abs. 1), etwas anderes ergibt.

**§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses.** Die Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz werden durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt.

**§ 27 Insolvenzverfahren.** Wird nach Inanspruchnahme der Diensterfindung das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, so gilt Folgendes:

(1) Veräußert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung mit dem Geschäftsbetrieb, so tritt der Erwerber für die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers ein.

(2) Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfindung im Unternehmen des Schuldners, so hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung für die Verwertung aus der Insolvenzmasse zu zahlen.

(3) In allen anderen Fällen hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten; im Übrigen gilt § 16 entsprechend. Nimmt der Arbeitnehmer das Angebot innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zugang nicht an, kann der Insolvenzverwalter die Erfindung ohne Geschäftsbetrieb veräußern oder das Recht aufgeben. Im Fall der Veräußerung kann der Insolvenzverwalter mit dem Erwerber vereinbaren, dass sich dieser verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergütung nach § 9 zu zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen.

(4) Im Übrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergütungsansprüche nach den §§ 9 bis 12 nur als Insolvenzgläubiger geltend machen.

## **5. Schiedsverfahren**

**§ 28 Gütliche Einigung.** In allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes kann jederzeit die Schiedsstelle angerufen werden. Die Schiedsstelle hat zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

### **§ 29 Errichtung der Schiedsstelle.**

(1) Die Schiedsstelle wird beim Patentamt errichtet.

(2) Die Schiedsstelle kann außerhalb ihres Sitzes zusammentreten.

### **§ 30 Besetzung der Schiedsstelle.**

(1) Die Schiedsstelle besteht aus einem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und zwei Beisitzern.

(2) Der Vorsitzende und sein Vertreter sollen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. Sie werden vom Bundesminister der Justiz für die Dauer von vier Jahren berufen. Eine Wiederberufung ist zulässig.

(3) Die Beisitzer sollen auf dem Gebiet der Technik, auf das sich die Erfindung oder der technische Verbesserungsvorschlag bezieht besondere Erfahrung besitzen. Sie werden vom Präsidenten des Patentamts aus den Mitgliedern oder Hilfsmitgliedern des Patentamts für den einzelnen Streitfall berufen.

(4) Auf Antrag eines Beteiligten ist die Besetzung der Schiedsstelle um je einen Beisitzer aus Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu erweitern. Diese Beisitzer werden vom Präsidenten des Patentamts aus Vorschlagslisten ausgewählt und für den einzel-

nen Streitfall bestellt. Zur Einreichung von Vorschlagslisten sind berechtigt die in § 11 genannten Spitzenorganisationen, ferner die Gewerkschaften und die selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, die keiner dieser Spitzenorganisationen angeschlossen sind wenn ihnen eine erhebliche Zahl von Arbeitnehmern angehört, von denen nach der ihnen im Betrieb obliegenden Tätigkeit erfinderische Leistungen erwartet werden.

(5) Der Präsident des Patenamts soll den Beisitzer nach Absatz 4 aus der Vorschlagsliste derjenigen Organisation auswählen, welcher der Beteiligte angehört wenn der Beteiligte seine Zugehörigkeit zu einer Organisation vor der Auswahl der Schiedsstelle mitgeteilt hat.

(6) Die Dienstaufsicht über die Schiedsstelle führt der Vorsitzende, die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Präsident des Patentamtes. Die Mitglieder der Schiedsstelle sind an Weisungen nicht gebunden.

### **§ 31 Anrufung der Schiedsstelle.**

(1) Die Anrufung der Schiedsstelle erfolgt durch schriftlichen Antrag. Der Antrag soll in zwei Stücken eingereicht werden. Er soll eine kurze Darstellung des Sachverhalts sowie Namen und Anschrift des anderen Beteiligten enthalten.

(2) Der Antrag wird vom Vorsitzenden der Schiedsstelle dem anderen Beteiligten mit der Aufforderung zugestellt, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Antrag schriftlich zu äußern.

### **§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle.**

Der Antrag auf Erweiterung der Besetzung der Schiedsstelle ist von demjenigen, der die Schiedsstelle anruft, zugleich mit der Anrufung (§ 31 Abs. 1), von dem anderen Beteiligten innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des die Anrufung enthaltenden Antrags (§ 31 Abs. 2) zu stellen.

### **§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle.**

(1) Auf das Verfahren vor der Schiedsstelle sind § 1032 Abs. 1, §§ 1035 und 1036 der Zivilprozessordnung sinngemäß anzuwenden. § 1034 Abs. 1 der Zivilprozessordnung ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass auch Patentanwälte und Erlaubnis-scheininhaber (Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli 1949 – WiGBl. S. 179) sowie Verbandsvertreter im Sinne des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes von der Schiedsstelle nicht zurückgewiesen werden dürfen.

(2) Im übrigen bestimmt die Schiedsstelle das Verfahren selbst.

### **§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle.**

(1) Die Schiedsstelle fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. § 196 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes ist anzuwenden.

(2) Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu machen. Der Einigungsvorschlag ist zu begründen und von sämtlichen Mitgliedern der Schiedsstelle zu



unterschreiben. Auf die Möglichkeit des Widerspruchs und die Folgen bei Versäumung der Widerspruchsfrist ist in dem Einigungsvorschlag hinzuweisen. Der Einigungsvorschlag ist den Beteiligten zuzustellen.

(3) Der Einigungsvorschlag gilt als angenommen und eine dem Inhalt des Vorschlages entsprechende Vereinbarung als zu Stande gekommen, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Vorschlages ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingeht.

(4) Ist einer der Beteiligten durch unabwendbaren Zufall verhindert worden, den Widerspruch rechtzeitig einzulegen, so ist er auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses schriftlich bei der Schiedsstelle eingereicht werden. Innerhalb dieser Frist ist der Widerspruch nachzuholen. Der Antrag muss die Tatsachen auf die er gestützt wird, und die Mittel angeben mit denen diese Tatsachen glaubhaft gemacht werden. Ein Jahr nach Zustellung des Einigungsvorschlages kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und der Widerspruch nicht mehr nachgeholt werden.

(5) Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die Schiedsstelle. Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung an das für den Sitz des Antragstellers zuständige Landgericht statt.

### **§ 35 Erfolgreiche Beendigung des Schiedsverfahrens.**

(1) Das Verfahren vor der Schiedsstelle ist erfolglos beendet,

1. wenn sich der andere Beteiligte innerhalb der ihm nach § 31 Abs. 2 gesetzten Frist nicht geäußert hat;
2. wenn er es abgelehnt hat, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen;
3. wenn innerhalb der Frist des § 34 Abs. 3 ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingegangen ist.

(2) Der Vorsitzende der Schiedsstelle teilt die erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens den Beteiligten mit.

**§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens.** Im Verfahren vor der Schiedsstelle werden keine Gebühren oder Auslagen erhoben.

## **6. Gerichtliches Verfahren**

### **§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage.**

(1) Rechte oder Rechtsverhältnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind, können im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist.

(2) Dies gilt nicht,

1. wenn mit der Klage Rechte aus einer Vereinbarung (§§ 12, 19, 22, 34) geltend gemacht werden oder die Klage darauf gestützt wird, dass die Vereinbarung nicht rechtswirksam sei;

2. wenn seit der Anrufung der Schiedsstelle sechs Monate verstrichen sind;
  3. wenn der Arbeitnehmer aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist;
  4. wenn die Parteien vereinbart haben von der Anrufung der Schiedsstelle abzusehen. Diese Vereinbarung kann erst getroffen werden, nachdem der Streitfall (§ 28) eingetreten ist. Sie bedarf der Schriftform.
- (3) Einer Vereinbarung nach Absatz 2 Nummer 4 steht es gleich, wenn beide Parteien zur Hauptsache mündlich verhandelt haben, ohne geltend zu machen, dass die Schiedsstelle nicht angerufen worden ist.
- (4) Der vorherigen Anrufung der Schiedsstelle bedarf es ferner nicht für Anträge auf Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung.
- (5) Die Klage ist nach Erlass eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung ohne die Beschränkung des Absatzes 1 zulässig, wenn der Partei nach den §§ 926, 936 der Zivilprozessordnung eine Frist zur Erhebung der Klage bestimmt worden ist.

**§ 38 Klage auf angemessene Vergütung.** Besteht Streit über die Höhe der Vergütung, so kann die Klage auch auf Zahlung eines vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages gerichtet werden.

### **§ 39 Zuständigkeit.**

- (1) Für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers sind die für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte (§ 143 des Patentgesetzes) ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Vorschriften über das Verfahren in Patentstreitsachen sind anzuwenden. Nicht anzuwenden ist § 74 Abs. 2 und 3 des Gerichtskostengesetzes.<sup>\*)</sup>
- (2) Ausgenommen von der Regelung des Absatzes 1 sind Rechtsstreitigkeiten, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Erfindung zum Gegenstand haben.

---

<sup>\*)</sup> Jetzt gilt § 65 Abs. 1 und 3 des Gerichtskostengesetzes.

### **Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten**

**§ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst.** Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern, die in Betrieben und Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts beschäftigt sind, sind die Vorschriften für Arbeitnehmer im privaten Dienst mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. An Stelle der Inanspruchnahme der Diensterfindung kann der Arbeitgeber eine angemessene Beteiligung an dem Ertrage der Diensterfindung in Anspruch nehmen, wenn dies vorher vereinbart worden ist. Über die Höhe der Beteiligung können im Voraus bindende Abmachungen getroffen werden. Kommt eine Vereinbarung über die Höhe der Beteiligung nicht zu Stande, so hat der Arbeitgeber sie festzusetzen. § 12 Abs. 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden.
2. Die Behandlung von technischen Verbesserungsvorschlägen nach § 20 Abs. 2 kann auch durch Dienstvereinbarung geregelt werden; Vorschriften, nach denen die Einigung über die Dienstvereinbarung durch die Entscheidung einer höheren Dienststelle oder einer dritten Stelle ersetzt werden kann, finden keine Anwendung.
3. Dem Arbeitnehmer können im öffentlichen Interesse durch allgemeine Anordnung der zuständigen obersten Dienstbehörde Beschränkungen hinsichtlich der Art der Verwertung der Diensterfindung auferlegt werden.
4. Zur Einreichung von Vorschlagslisten für Arbeitgeberbeisitzer (§ 30 Abs. 4) sind auch die Bundesregierung und die Landesregierungen berechtigt.
5. Soweit öffentliche Verwaltungen eigene Schiedsstellen zur Beilegung von Streitigkeiten auf Grund dieses Gesetzes errichtet haben, finden die Vorschriften der §§ 29 bis 32 keine Anwendung.

**§ 41 Beamte, Soldaten.** Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Beamten und Soldaten sind die Vorschriften für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst entsprechend anzuwenden.

**§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen.** Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende Bestimmungen:

1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.
2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.

3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Dienstleistung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.
4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.
5. § 40 Nr. 1 findet keine Anwendung.

## **Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlussbestimmungen**

### **§ 43 Übergangsvorschrift**

(1) § 42 in der am 7. Februar 2002 (BGBl. I S. 414) geltenden Fassung dieses Gesetzes findet nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden sind. Abweichend von Satz 1 ist in den Fällen, in denen sich Professoren, Dozenten oder wissenschaftliche Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule zur Übertragung der Rechte an einer Erfindung gegenüber einem Dritten vor dem 18. Juli 2001 vertraglich verpflichtet haben, **§ 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung bis zum 7. Februar 2003 weiter anzuwenden.**

(2) Für die vor dem 7. Februar 2002 von den an einer Hochschule Beschäftigten gemachten Erfindungen sind die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung anzuwenden. Das Recht der Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule, dem Dienstherrn ihre vor dem 6. Februar 2002 gemachten Erfindungen anzubieten, bleibt unberührt.

### **§ 44 Anhängige Verfahren – aufgehoben –**

**§ 45 Durchführungsbestimmungen** Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit die für die Erweiterung der Besetzung der Schiedsstelle (§ 30 Abs. 4 und 5) erforderlichen Durchführungsbestimmungen zu erlassen. Insbesondere kann er bestimmen,

1. welche persönlichen Voraussetzungen Personen erfüllen müssen, die als Beisitzer aus Kreisen der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer vorgeschlagen werden;
2. wie die auf Grund der Vorschlagslisten ausgewählten Beisitzer für ihre Tätigkeit zu entschädigen sind.

**§ 46 Außerkrafttreten von Vorschriften** Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden folgende Vorschriften aufgehoben, soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten sind:

1. Die Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 466);
2. die Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 20. März 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 257).

### **§ 47 Besondere Bestimmungen für Berlin – aufgehoben –**

### **§ 48 Saarland – aufgehoben –**

**§ 49 Inkrafttreten** Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1957 in Kraft.

### 3. Text der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst

Vom 20. Juli 1959<sup>\*)</sup>

<b>Einleitung</b> . . . . .	1,2
Erster Teil	
Erfindungswert	
A. Patentfähige Erfindungen	
I. Betrieblich benutzte Erfindungen	
1. Allgemeines . . . . .	3- 5
2. Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie . . . . .	6-11
3. Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen . . . . .	12
4. Schätzung . . . . .	13
II. Lizenz-, Kauf- und Austauschverträge . . . . .	14-17
III. Sperrpatente . . . . .	18
IV. Schutzrechtskomplexe . . . . .	19
V. Nicht verwertete Erfindungen . . . . .	20
1. Vorrats- und Ausbaupatente . . . . .	21
2. Nicht verwertbare Erfindungen . . . . .	22
3. Erfindungen, deren Verwertbarkeit noch nicht feststellbar ist . . . . .	23
4. Erfindungen, deren Verwertbarkeit nicht ausgenutzt wird . . . . .	24
VI. Besonderheiten . . . . .	
1. Beschränkte Inanspruchnahme . . . . .	25
2. Absatz im Ausland und ausländische Schutzrechte . . . . .	26
3. Betriebsgeheime Erfindungen (§ 17) . . . . .	27
B. Gebrauchsmusterfähige Erfindungen . . . . .	28
C. Technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) . . . . .	29
Zweiter Teil	
Anteilsfaktor . . . . .	30
a) Stellung der Aufgabe . . . . .	31
b) Lösung der Aufgabe . . . . .	32
c) Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb . . . . .	33-36
Tabelle . . . . .	37
Wegfall der Vergütung . . . . .	38
Dritter Teil	
Die rechnerische Ermittlung der Vergütung	
I. Formel . . . . .	39
II. Art der Zahlung der Vergütung . . . . .	40-41
III. Die für die Berechnung der Vergütung maßgebende Zeit . . . . .	42-43

Nach § 11 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 756) erlasse ich nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer folgende Richtlinien über die Bemessung der Vergütung für Diensterfindungen von Arbeitnehmern im privaten Dienst.

<sup>\*)</sup> Nr. 11 der Richtlinie neu gefaßt am 1.9.1983

## **Einleitung**

(1) Die Richtlinien sollen dazu dienen, die angemessene Vergütung zu ermitteln, die dem Arbeitnehmer für unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch genommene Dienst-erfindungen (§ 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 des Gesetzes) und für technische Ver-besserungsvorschläge im Sinne des § 20 Abs. 1 des Gesetzes zusteht; sie sind keine verbindlichen Vorschriften sondern geben nur Anhaltspunkte für die Vergütung. Wenn im Einzelfall die bisherige betriebliche Praxis für die Arbeitnehmer günstiger war, sollen die Richtlinien nicht zum Anlass für eine Verschlechterung genommen werden.

(2) Nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes sind für die Bemessung der Vergütung insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienst-erfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Dienst-erfindung maßgebend. Hiernach wird bei der Ermittlung der Vergütung in der Regel so zu verfahren sein, dass zunächst die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung ermittelt wird. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit (im Folgenden als Erfindungswert bezeichnet) wird im Ersten Teil der Richtlinien behandelt. Da es sich hier jedoch nicht um eine freie Erfindung handelt, sondern um eine Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Er-fahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, ist ein Abzug zu machen, der den Auf-gaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Dienst-erfindung entspricht. Dieser Abzug wird im Zweiten Teil der Richtlinien behandelt der Anteil am Erfindungswert der sich für den Arbeitnehmer unter Berücksichtigung des Abzugs ergibt, wird hierbei in Form eines in Prozenten ausge-drückten Anteilsfaktors ermittelt. Der Dritte Teil der Richtlinien behandelt die rechneri-sche Ermittlung der Vergütung sowie Fragen der Zahlungsart und Zahlungsdauer.

Bei jeder Vergütungsberechnung ist darauf zu achten, dass derselbe Gesichtspunkt für eine Erhöhung oder Ermäßigung der Vergütung nicht mehrfach berücksichtigt werden darf.

Die einzelnen Absätze der Richtlinien sind mit Randnummern versehen, um die Zitie-rung zu erleichtern.

## **Erster Teil**

### **Erfindungswert**

#### **A. Patentfähige Erfindungen**

#### **I. Betrieblich benutzte Erfindungen**

##### **1. Allgemeines**

(3) Bei betrieblich benutzten Erfindungen kann der Erfindungswert in der Regel (über Ausnahmen vgl. Nummer 4) nach drei verschiedenen Methoden ermittelt werden:

- a) Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie (Nummer 6 ff.)  
Bei dieser Methode wird der Lizenzsatz, der für vergleichbare Fälle bei freien Erfin-

dungen in der Praxis üblich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes zu Grunde gelegt. Der in Prozenten oder als bestimmter Geldbetrag je Stück oder Gewichtseinheit (vgl. Nummer 39) ausgedrückte Lizenzsatz wird auf eine bestimmte Bezugsgröße (Umsatz oder Erzeugung) bezogen. Dann ist der Erfindungswert die mit dem Lizenzsatz multiplizierte Bezugsgröße.

- b) Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (Nummer 12)  
Der Erfindungswert kann ferner nach dem erfassbaren Nutzen ermittelt werden, der dem Betrieb aus der Benutzung der Erfindung erwachsen ist.
- c) Schätzung des Erfindungswertes (Nummer 13)  
Schließlich kann der Erfindungswert geschätzt werden.

(4) Neben der Methode der Lizenzanalogie nach Nummer 3 a kommen im Einzelfall auch andere Analogiemethoden in Betracht. So kann anstatt von dem analogen Lizenzsatz von der Analogie zum Kaufpreis ausgegangen werden, wenn eine Gesamtabfindung (vgl. Nummer 40) angezeigt ist und der Kaufpreis bekannt ist, der in vergleichbaren Fällen mit freien Erfindern üblicherweise vereinbart wird. Für die Vergleichbarkeit und die Notwendigkeit, den Kaufpreis auf das Maß zu bringen, das für die zu beurteilende Dienstleistung richtig ist, gilt das unter Nummer 9 Gesagte entsprechend.

(5) Welche der unter Nummer 3 und 4 aufgeführten Methoden anzuwenden ist, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Wenn der Industriezweig mit Lizenzsätzen oder Kaufpreisen vertraut ist, die für die Übernahme eines ähnlichen Erzeugnisses oder Verfahrens üblicherweise vereinbart wird, kann von der Lizenzanalogie ausgegangen werden.

Die Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen kommt vor allem bei Erfindungen in Betracht, mit deren Hilfe Ersparnisse erzielt werden, sowie bei Verbesserungserfindungen, wenn die Verbesserung nicht derart ist, dass der mit dem verbesserten Gegenstand erzielte Umsatz als Bewertungsgrundlage dienen kann; sie kann ferner bei Erfindungen angewandt werden, die nur innerbetrieblich verwendete Erzeugnisse, Maschinen oder Vorrichtungen betreffen, und bei Erfindungen, die nur innerbetrieblich verwendete Verfahren betreffen, bei denen der Umsatz keine genügende Bewertungsgrundlage darstellt. Die Methode der Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen hat den Nachteil, dass der Nutzen oft schwer zu ermitteln ist und die Berechnungen des Nutzens schwer überprüfbar sind. In manchen Fällen wird sich allerdings der Nutzen aus einer Verbilligung des Ausgangsmaterials, aus einer Senkung der Lohn-, Energie- oder Instandsetzungskosten oder aus einer Erhöhung der Ausbeute errechnen lassen. Bei der Wahl dieser Methode ist ferner zu berücksichtigen, dass sich für den Arbeitgeber auf Grund der Auskunft- und Rechnungslegungspflichten, die ihm nach § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches obliegen können, eine Pflicht zu einer weitergehenden Darlegung betrieblicher Rechnungsvorgänge ergeben kann als bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie.

gie. Der Erfindungswert wird nur dann zu schätzen sein, wenn er mit Hilfe der Methoden unter Nummer 3 a und b oder Nummer 4 nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungen ermittelt werden kann (z. B. bei Arbeitsschutzmitteln und -vorrichtungen, sofern sie nicht allgemein verwertbar sind). Es kann ferner ratsam sein, eine der Berechnungsmethoden zur Überprüfung des Ergebnisses heranzuziehen, das mit Hilfe der anderen Methoden gefunden ist.

## **2. Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie**

(6) Bei dieser Methode ist zu prüfen, wie weit man einen Vergleich ziehen kann. Dabei ist zu beachten, ob und wie weit in den Merkmalen, die die Höhe des Lizenzsatzes beeinflussen, Übereinstimmung besteht. In Betracht zu ziehen sind insbesondere die Verbesserung oder Verschlechterung der Wirkungsweise, der Bauform, des Gewichts, des Raumbedarfs, der Genauigkeit, der Betriebssicherheit, die Verbilligung oder Verteuerung der Herstellung, vor allem der Werkstoffe und der Arbeitsstunden; die Erweiterung oder Beschränkung der Verwendbarkeit; die Frage, ob sich die Erfindung ohne weiteres in die laufende Fertigung einreihen lässt oder ob Herstellungs- und Konstruktionsänderungen notwendig sind, ob eine sofortige Verwertung möglich ist oder ob noch umfangreiche Versuche vorgenommen werden müssen; die erwartete Umsatzsteigerung, die Möglichkeit des Übergangs von Einzelanfertigung zur Serienherstellung, zusätzliche oder vereinfachte Werbungsmöglichkeiten, günstige Preisgestaltung. Es ist ferner zu prüfen, welcher Schutzzumfang dem Schutzrecht zukommt, das auf den Gegenstand der Erfindung erteilt ist, und ob sich der Besitz des Schutzrechts für den Betrieb technisch und wirtschaftlich auswirkt. Vielfach wird auch beim Abschluss eines Lizenzvertrages mit einem kleinen Unternehmen ein höherer Lizenzsatz vereinbart als beim Abschluss mit einer gut eingeführten Großfirma, weil bei dieser im Allgemeinen ein höherer Umsatz erwartet wird als bei kleineren Unternehmen. Außerdem ist bei dem Vergleich zu berücksichtigen, wer in den ähnlichen Fällen, die zum Vergleich herangezogen werden, die Kosten des Schutzrechts trägt.

(7) Wenn man mit dem einem freien Erfinder üblicherweise gezahlten Lizenzsatz vergleicht, so muss von derselben Bezugsgröße ausgegangen werden; als Bezugsgrößen kommen Umsatz oder Erzeugung in Betracht. Ferner ist zu berücksichtigen, ob im Analogiefall der Rechnungswert des das Werk verlassenden Erzeugnisses oder der betriebsinterne Verrechnungswert von Zwischenerzeugnissen der Ermittlung des Umsatzwertes zu Grunde gelegt worden ist. Bei der Berechnung des Erfindungswertes mit Hilfe des Umsatzes oder der Erzeugung wird im Allgemeinen von dem tatsächlich erzielten Umsatz oder der tatsächlich erzielten Erzeugung auszugehen sein. Mitunter wird jedoch auch von einem vereinbarten Mindestumsatz oder aber von der Umsatzsteigerung ausgegangen werden können, die durch die Erfindung erzielt worden ist.

(8) Beeinflusst eine Erfindung eine Vorrichtung, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, so kann der Ermittlung des Erfindungswertes entweder der Wert der ganzen Vorrichtung oder nur der wertbeeinflusste Teil zu Grunde gelegt werden. Es ist hierbei zu berücksichtigen, auf welcher Grundlage die Lizenz in dem betreffenden In-



dustriezweig üblicherweise vereinbart wird, und ob üblicherweise der patentierte Teil allein oder nur in Verbindung mit der Gesamtvorrichtung bewertet wird. Dies wird häufig davon abhängen, ob durch die Benutzung der Erfindung nur der Teil oder die Gesamtvorrichtung im Wert gestiegen ist.

(9) Stellt sich bei dem Vergleich heraus, dass sich die Dienstleistung und die zum Vergleich herangezogenen freien Erfindungen nicht in den genannten Gesichtspunkten entsprechen, so ist der Lizenzsatz entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen. Es ist jedoch nicht gerechtfertigt den Lizenzsatz mit der Begründung zu ermäßigen, es handle sich um eine Dienstleistung; dieser Gesichtspunkt wird erst bei der Ermittlung des Anteilsfaktors berücksichtigt.

(10) Anhaltspunkte für die Bestimmung des Lizenzsatzes in den einzelnen Industriezweigen können daraus entnommen werden, dass z. B. im Allgemeinen

in der Elektroindustrie ein Lizenzsatz von	1/2 - 5 %,
in der Maschinen- und Werkzeugindustrie ein Lizenzsatz von	1/3 - 10 %,
in der chemischen Industrie ein Lizenzsatz von	2 - 5 %,
auf pharmazeutischem Gebiet ein Lizenzsatz von	2 - 10 %,

vom Umsatz üblich ist.

(11) 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 für den 60 Millionen DM übersteigenden Umsatz,
- von 80 – 100 Millionen DM 75 %ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 80 Millionen DM übersteigenden Umsatz,
- von 100 Millionen DM 80 %ige Ermäßigung des Lizenzsatzes für den 100 Millionen DM übersteigenden Umsatz,

Beispiel: Bei einem Umsatz von 10 Millionen DM ist der Lizenzsatz wie folgt zu ermäßigen:

Bis 3 Millionen DM keine Ermäßigung,  
für den 3 Millionen DM übersteigenden Umsatz von 2 Millionen DM um 10 %, für den 5 Millionen DM übersteigenden Umsatz von 5 Millionen DM um 20 %.

Da bei Einzelstücken mit sehr hohem Wert in aller Regel bereits der Lizenzsatz herabgesetzt wird, ist in derartigen Fällen der Lizenzsatz nicht nach der vorstehenden Staffel zu ermäßigen, wenn schon ein einziges unter Verwendung der Erfindung hergestelltes Erzeugnis oder, sofern dem Erfindungswert nur der von der Erfindung wertbeeinflusste Teil des Erzeugnisses zu Grunde gelegt wird, dieser Teil einen Wert von mehr als 3 Millionen DM hat. Dasselbe gilt, wenn wenige solcher Erzeugnisse oder nur wenige solcher Teile des Erzeugnisses einen Wert von mehr als 3 Millionen DM haben.

### **3. Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen**

(12) Unter dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (vgl. zur Anwendung dieser Methode Nummer 5) ist die durch den Einsatz der Erfindung verursachte Differenz zwischen Kosten und Erträgen zu verstehen. Die Ermittlung dieses Betrages ist durch Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen vorzunehmen. Hierbei sind die Grundsätze für die Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen anzuwenden (vgl. die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 und die Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten), sodass also auch kalkulatorische Zinsen und Einzelwagnisse ein betriebsnotwendiger Gewinn und gegebenenfalls ein kalkulatorischer Unternehmerlohn zu berücksichtigen sind. Der so ermittelte Betrag stellt den Erfindungswert dar.

Kosten, die vor der Fertigstellung der Erfindung auf die Erfindung verwandt worden sind, sind bei der Ermittlung des Erfindungswertes nicht abzusetzen. Sie sind vielmehr bei der Ermittlung des Anteilsfaktors im Zweiten Teil der Richtlinien zu berücksichtigen, und zwar, soweit es sich um die Kosten für die Arbeitskraft des Erfinders selbst handelt, ent-

sprechend der Tabelle c in Nummer 34, soweit es sich um sonstige Kosten vor der Fertigstellung der Erfindung handelt, entsprechend der Tabelle b in Nummer 32 (technische Hilfsmittel).

#### **4. Schätzung**

(13) In einer Reihe von Fällen versagen die dargestellten Methoden zur Ermittlung des Erfindungswertes, weil keine ähnlichen Fälle vorliegen oder weil ein Nutzen nicht erfasst werden kann. In solchen oder ähnlichen Fällen muss der Erfindungswert geschätzt werden (vgl. zur Anwendung der Schätzungsmethode den letzten Absatz der Nummer 5). Hierbei kann von dem Preis ausgegangen werden, den der Betrieb hätte aufwenden müssen, wenn er die Erfindung von einem freien Erfinder hätte erwerben wollen.

## **II. Lizenz-, Kauf- und Austauschverträge**

(14) Wird die Erfindung nicht betrieblich benutzt, sondern durch Vergabe von Lizenzen verwertet, so ist der Erfindungswert gleich der Nettolizenzentnahme. Um den Nettobetrag festzustellen, sind von der Bruttolizenzentnahme die Kosten der Entwicklung nach Fertigstellung der Erfindung abzuziehen sowie die Kosten, die aufgewandt wurden, um die Erfindung betriebsreif zu machen; ferner sind die auf die Lizenzvergabe im Einzelfall entfallenden Kosten der Patent- und Lizenzverwaltung, der Schutzrechtsübertragung, sowie die mit der Lizenzvergabe zusammenhängenden Aufwendungen (z. B. Steuern, mit Ausnahme der inländischen reinen Ertragssteuern, Verhandlungskosten) abzuziehen. Soweit solche Kosten entstanden sind, wird außerdem ein entsprechender Anteil an den Gemeinkosten des Arbeitgebers zu berücksichtigen sein, soweit die Gemeinkosten nicht schon in den vorgenannten Kosten enthalten sind. Ferner ist bei der Ermittlung der Nettolizenzentnahme darauf zu achten, ob im Einzelfall der Arbeitgeber als Lizenzgeber ein Risiko insofern eingeht, als er auch in der Zukunft Aufwendungen durch die Verteidigung der Schutzrechte, durch die Verfolgung von Verletzungen und aus der Einhaltung von Gewährleistungen haben kann.

Soweit die Einnahmen nicht auf der Lizenzvergabe, sondern auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen (know how) beruht, sind diese Einnahmen bei der Berechnung des Erfindungswertes von der Bruttolizenzentnahme ebenfalls abzuziehen, wenn diese Erfahrungen nicht als technische Verbesserungsvorschläge im Sinne des § 20 Abs. 1 des Gesetzes anzusehen sind. Bei der Beurteilung der Frage, ob und wieweit die Einnahme auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen beruht, ist nicht allein auf den Inhalt des Lizenzvertrages abzustellen; vielmehr ist das tatsächliche Verhältnis des Wertes der Lizenz zu dem der Übermittlung besonderer Erfahrungen zu berücksichtigen.

Eine Ermäßigung nach der Staffel in Nummer 11 ist nur insoweit angemessen, als sie auch dem Lizenznehmer des Arbeitgebers eingeräumt worden ist.

(15) Macht die Berechnung dieser Unkosten und Aufgaben große Schwierigkeiten, so kann es zweckmäßig sein, in Analogie zu den üblichen Arten der vertraglichen Ausgestaltung zwischen einem freien Erfinder als Lizenzgeber und dem Arbeitgeber als Li-

zenznehmer zu verfahren. In der Praxis wird ein freier Erfinder wegen der bezeichneten Kosten und Aufgaben eines Generallizenznehmers (Lizenznehmer einer ausschließlichen unbeschränkten Lizenz) mit etwa 20 bis 50 %, in besonderen Fällen auch mit mehr als 50 % und in Ausnahmefällen sogar mit über 75 % der Bruttolizenzentnahme beteiligt, die durch die Verwertung einer Erfindung erzielt wird. Zu berücksichtigen ist im Einzelnen, ob bei der Lizenzvergabe ausschließliche unbeschränkte Lizenzen oder einfache oder beschränkte Lizenzen erteilt werden. Bei der Vergabe einer ausschließlichen unbeschränkten Lizenz behält der Arbeitgeber kein eigenes Benutzungsrecht, wird im Allgemeinen auch keine eigenen weiteren Erfahrungen laufend zu übermitteln haben. Hier wird daher der Erfindungswert eher bei 50 % und mehr anzusetzen sein. Bei der Vergabe einer einfachen oder beschränkten Lizenz wird bei gleichzeitiger Benutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber, wenn damit die laufende Übermittlung von eigenen Erfahrungen verbunden ist, der Erfindungswert eher an der unteren Grenze liegen.

(16) Wird die Erfindung verkauft, so ist der Erfindungswert ebenfalls durch Verminderung des Bruttoertrages auf den Nettoertrag zu ermitteln. Im Gegensatz zur Lizenzvergabe wird hierbei jedoch in den meisten Fällen nicht damit zu rechnen sein, dass noch zukünftige Aufgaben und Belastungen des Arbeitgebers als Verkäufer zu berücksichtigen sind. Bei der Ermittlung des Nettoertrages sind alle Aufwendungen für die Entwicklung der Erfindung, nachdem sie fertig gestellt worden ist, für ihre Betriebsreifmachung, die Kosten der Schutzrechtserlangung und -übertragung, die mit dem Verkauf zusammenhängenden Aufwendungen (z. B. Steuern, mit Ausnahme der inländischen reinen Ertragssteuern, Verhandlungskosten) sowie ein entsprechender Anteil an den Gemeinkosten des Arbeitgebers, soweit sie nicht schon in den vorgenannten Kosten enthalten sind, zu berücksichtigen.

Soweit der Kaufpreis nicht auf der Übertragung des Schutzrechts, sondern auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen (know how) beruht, sind diese Einnahmen bei der Berechnung des Erfindungswertes ebenfalls von dem Bruttoertrag abzuziehen, wenn diese Erfahrungen nicht als technische Verbesserungsvorschläge im Sinne des § 20 Abs. 1 des Gesetzes anzusehen sind. Bei der Beurteilung der Frage, ob und wieweit der Kaufpreis auf der Übermittlung besonderer Erfahrungen beruht, ist nicht allein auf den Inhalt des Kaufvertrages abzustellen; vielmehr ist das tatsächliche Verhältnis des Wertes des Schutzrechts zu dem der Übermittlung besonderer Erfahrungen zu berücksichtigen.

(17) Wird die Erfindung durch einen Austauschvertrag verwertet, so kann versucht werden, zunächst den Gesamtnutzen des Vertrages für den Arbeitgeber zu ermitteln, um sodann durch Abschätzung der Quote, die auf die in Anspruch genommene Dienstleistung entfällt, ihren Anteil am Gesamtnutzen zu ermitteln. Ist dies unzulässig, so wird der Erfindungswert nach Nummer 13 geschätzt werden müssen.

Soweit Gegenstand des Austauschvertrages nicht die Überlassung von Schutzrechten oder von Benutzungsrechten, sondern die Überlassung besonderer Erfahrungen (know how) ist, ist dies bei der Ermittlung des Gesamtnutzens des Vertrages zu berücksichtigen, soweit diese Erfahrungen nicht als technische Verbesserungsvorschläge im

Sinne des § 20 Abs. 1 des Gesetzes anzusehen sind. Bei der Beurteilung der Frage, ob und wieweit die Übermittlung besonderer Erfahrungen Gegenstand des Austauschvertrages sind, ist nicht allein auf den Inhalt des Vertrages abzustellen; vielmehr ist das tatsächliche Verhältnis des Wertes der Schutzrechte zu dem der Übermittlung besonderer Erfahrungen zu berücksichtigen.

### **III. Sperrpatente**

(18) Einen besonderen Fall der Verwertung einer Diensterfindung bilden die Sperrpatente. Darunter versteht man im Allgemeinen Patente, die nur deshalb angemeldet oder aufrechterhalten werden, um zu verhindern, dass ein Wettbewerber die Erfindung verwertet und dadurch die eigene laufende oder bevorstehende Erzeugung beeinträchtigt. Bei diesen Patenten unterbleibt die Benutzung, weil entweder ein gleichartiges Patent schon im Betrieb benutzt wird oder ohne Bestehen eines Patentbesitzes eine der Erfindung entsprechende Erzeugung schon im Betrieb läuft oder das Anlaufen einer solchen Erzeugung bevorsteht. Wenn schon eine Erfindung im Betrieb benutzt wird, die mit Hilfe der zweiten Erfindung umgangen werden kann, und wenn die wirtschaftliche Tragweite beider Erfindungen ungefähr gleich ist, werden nach der Verwertung der ersten Erfindung Anhaltspunkte für den Erfindungswert bezüglich der zweiten gefunden werden können. Die Summe der Werte beider Erfindungen kann jedoch höher sein als der Erfindungswert der ersten Erfindung. Durch Schätzung kann ermittelt werden, welcher Anteil des Umsatzes, der Erzeugung oder des Nutzens bei Anwendung der zweiten Erfindung auf diese entfallen würde. Selbst wenn man hierbei zu einer annähernden Gleichwertigkeit der beiden Erfindungen kommt, ist es angemessen, für die zweite Erfindung weniger als die Hälfte der Summe der Werte beider Erfindungen anzusetzen, weil es als ein besonderer Vorteil benutzter Erfindungen anzusehen ist, wenn sie sich schon in der Praxis bewährt haben und auf dem Markt eingeführt sind. Eine zweite Erfindung, mit der es möglich ist, die erste zu umgehen, kann für den Schutzzumfang der ersten Erfindung eine Schwäche offenbaren, die bei der Feststellung des Erfindungswertes für die erste Erfindung nicht immer berücksichtigt worden ist. Deshalb kann der Anlass für eine Neufestsetzung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes vorliegen.

### **IV. Schutzrechtskomplexe**

(19) Werden bei einem Verfahren oder Erzeugnis mehrere Erfindungen benutzt, so soll, wenn es sich hierbei um einen einheitlich zu wertenden Gesamtkomplex handelt, zunächst der Wert des Gesamtkomplexes, gegebenenfalls einschließlich nicht benutzter Sperrschutzrechte, bestimmt werden. Der so bestimmte Gesamterfindungswert ist auf die einzelnen Erfindungen aufzuteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, welchen Einfluss die einzelnen Erfindungen auf die Gesamtgestaltung des mit dem Schutzrechtskomplex belasteten Gegenstandes haben.

## **V. Nicht verwertete Erfindungen**

(20) Nicht verwertete Erfindungen sind Erfindungen, die weder betrieblich benutzt noch als Sperrpatent noch außerbetrieblich durch Vergabe von Lizenzen, Verkauf oder Tausch verwertet werden. Die Frage nach ihrem Wert hängt davon ab, aus welchen Gründen die Verwertung unterbleibt (vgl. Nummer 21–24).

### **1. Vorrats- und Ausbaupatente**

(21) Vorratspatente sind Patente für Erfindungen, die im Zeitpunkt der Erteilung des Patents noch nicht verwertet werden oder noch nicht verwertbar sind, mit deren späterer Verwertung oder Verwertbarkeit aber zu rechnen ist. Von ihrer Verwertung wird z. B. deshalb abgesehen, weil der Fortschritt der technischen Entwicklung abgewartet werden soll, bis die Verwertung des Patents möglich erscheint. Erfindungen dieser Art werden bis zu ihrer praktischen Verwertung „auf Vorrat“ gehalten. Sie haben wegen der begründeten Erwartung ihrer Verwertbarkeit einen Erfindungswert. Vorratspatente, die lediglich bestehende Patente verbessern, werden als Ausbaupatente bezeichnet.

Der Wert der Vorrats- und Ausbaupatente wird frei geschätzt werden müssen, wobei die Art der voraussichtlichen späteren Verwertung und die Höhe des alsdann voraussichtlich zu erzielenden Nutzens Anhaltspunkte ergeben können. Bei einer späteren Verwertung wird häufig der Anlass für eine Neufestsetzung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes gegeben sein. Ob verwertbare Vorratspatente, die nicht verwertet werden, zu vergüten sind, richtet sich nach Nummer 24.

### **2. Nicht verwertbare Erfindungen**

(22) Erfindungen, die nicht verwertet werden, weil sie wirtschaftlich nicht verwertbar sind und bei denen auch mit ihrer späteren Verwertbarkeit nicht zu rechnen ist, haben keinen Erfindungswert. Aus der Tatsache, dass ein Schutzrecht erteilt worden ist, ergibt sich nichts Gegenteiliges; denn die Prüfung durch das Patentamt bezieht sich zwar auf Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe, nicht aber darauf, ob die Erfindung mit wirtschaftlichem Erfolg verwertet werden kann. Erfindungen, die betrieblich nicht benutzt, nicht als Sperrpatent oder durch Lizenzvergabe, Verkauf oder Tausch verwertet werden können und auch als Vorratspatent keinen Wert haben, sollten dem Erfinder freigegeben werden.

### **3. Erfindungen, deren Verwertbarkeit noch nicht feststellbar ist**

(23) Nicht immer wird sofort festzustellen sein, ob eine Erfindung wirtschaftlich verwertbar ist oder ob mit ihrer späteren Verwertbarkeit zu rechnen ist. Dazu wird es vielmehr in einer Reihe von Fällen einer gewissen Zeit der Prüfung und Erprobung bedürfen. Wenn und solange der Arbeitgeber die Erfindung prüft und erprobt und dabei die wirtschaftliche Verwertbarkeit noch nicht feststeht, ist die Zahlung einer Vergütung in der Regel nicht angemessen. Zwar besteht die Möglichkeit, dass sich eine Verwertbarkeit ergibt. Diese Möglichkeit wird aber dadurch angemessen abgegolten, dass der Arbeitgeber auf seine Kosten die Erfindung überprüft und erprobt und damit seinerseits dem

Erfinder die Gelegenheit einräumt, bei günstigem Prüfungsergebnis eine Vergütung zu erhalten.

Die Frist die dem Betrieb zur Feststellung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit billigerweise gewährt werden muss, wird von Fall zu Fall verschieden sein, sollte aber drei bis fünf Jahre nach Patenterteilung nur in besonderen Ausnahmefällen überschreiten. Wird die Erfindung nach Ablauf dieser Frist nicht freigegeben, so wird vielfach eine tatsächliche Vermutung dafür sprechen, dass ihr ein Wert zukommt, sei es auch nur als Vorrats- oder Ausbaupatent.

#### **4. Erfindungen, bei denen die Verwertbarkeit nicht oder nicht voll ausgenutzt wird**

(24) Wird die Erfindung ganz oder teilweise nicht verwertet, obwohl sie verwertbar ist, so sind bei der Ermittlung des Erfindungswertes die unausgenutzten Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen der bei verständiger Würdigung bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen.

## **VI. Besonderheiten**

### **1. Beschränkte Inanspruchnahme**

(25) Für die Bewertung des nichtausschließlichen Rechts zur Benutzung der Dienstleistung gilt das für die Bewertung der unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistung Gesagte entsprechend. Bei der Ermittlung des Erfindungswertes ist jedoch allein auf die tatsächliche Verwertung durch den Arbeitgeber abzustellen; die unausgenutzte wirtschaftliche Verwertbarkeit (vgl. Nummer 24) ist nicht zu berücksichtigen.

Wird der Erfindungswert mit Hilfe des erfassbaren betrieblichen Nutzens ermittelt so unterscheidet sich im Übrigen die Ermittlung des Erfindungswertes bei der beschränkten Inanspruchnahme nicht von der bei der unbeschränkten Inanspruchnahme.

Bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie ist nach Möglichkeit von den für nichtausschließliche Lizenzen mit freien Erfindern üblicherweise vereinbarten Sätzen auszugehen. Sind solche Erfahrungssätze für nichtausschließliche Lizenzen nicht bekannt, so kann auch von einer Erfindung ausgegangen werden, für die eine ausschließliche Lizenz erteilt worden ist; dabei ist jedoch zu beachten, dass die in der Praxis für nichtausschließliche Lizenzen gezahlten Lizenzsätze in der Regel, keinesfalls aber in allen Fällen, etwas niedriger sind als die für ausschließliche Lizenzen gezahlten Sätze. Hat der Arbeitnehmer Lizenzen vergeben, so können die in diesen Lizenzverträgen vereinbarten Lizenzsätze in geeigneten Fällen als Maßstab für den Erfindungswert herangezogen werden. Hat der Arbeitnehmer kein Schutzrecht erwirkt, so wirkt diese Tatsache nicht mindernd auf die Vergütung, jedoch ist eine Vergütung nicht oder nicht mehr zu zahlen, wenn die Erfindung so weit bekannt geworden ist, dass sie infolge des Fehlens eines Schutzrechts auch von Wettbewerbern berechtigterweise benutzt wird.

## **2. Absatz im Ausland und ausländische Schutzrechte**

(26) Wird das Ausland vom Inlandsbetrieb aus beliefert, so ist bei der Berechnung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen der Nutzen wie im Inland zu erfassen. Ebenso ist bei der Berechnung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie der Umsatz oder die Erzeugung auch insoweit zu berücksichtigen, als das Ausland vom Inland aus beliefert wird. Bei zusätzlicher Verwertung im Ausland (z. B. Erzeugung im Ausland, Lizenzvergaben im Ausland) erhöht sich der Erfindungswert entsprechend, sofern dort ein entsprechendes Schutzrecht besteht.

Auch im Ausland ist eine nicht ausgenutzte Verwertbarkeit oder eine unausgenutzte weitere Verwertbarkeit nach den gleichen Grundsätzen wie im Inland zu behandeln (vgl. Nummer 24). Sofern weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer Schutzrechte im Ausland erworben haben, handelt es sich um schutzrechtsfreies Gebiet, auf dem Wettbewerber tätig werden können, sodass für eine etwaige Benutzung des Erfindungsgegenstandes in dem schutzrechtsfreien Land sowie für den Vertrieb des in dem schutzrechtsfreien Land hergestellten Erzeugnisses im Allgemeinen eine Vergütung nicht verlangt werden kann.

## **3. Betriebsgeheime Erfindungen (§ 17)**

(27) Betriebsgeheime Erfindungen sind ebenso wie geschützte Erfindungen zu vergüten. Dabei sind nach § 17 Abs. 4 des Gesetzes auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer dadurch ergeben, dass auf die Dienstleistung kein Schutzrecht erteilt worden ist. Die Beeinträchtigung kann u. a. darin liegen, dass der Erfinder nicht als solcher bekannt wird oder dass die Dienstleistung nur in beschränktem Umfang ausgewertet werden kann. Eine Beeinträchtigung kann auch darin liegen, dass die Dienstleistung vorzeitig bekannt und mangels Rechtsschutzes durch andere Wettbewerber ausgewertet wird.

## **B. Gebrauchsmusterfähige Erfindungen**

(28) Bei der Ermittlung des Erfindungswertes für gebrauchsmusterfähige Dienstleistungen können grundsätzlich dieselben Methoden angewandt werden wie bei patentfähigen Dienstleistungen. Wird der Erfindungswert nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ermittelt, so ist hierbei nach denselben Grundsätzen wie bei patentfähigen Dienstleistungen zu verfahren. Wird dagegen von der Lizenzanalogie ausgegangen, so ist nach Möglichkeit von den für gebrauchsmusterfähigen Erfindungen in vergleichbaren Fällen üblichen Lizenzen auszugehen. Sind solche Lizenzsätze für gebrauchsmusterfähige Erfindungen freier Erfinder nicht bekannt, so kann bei der Lizenzanalogie auch von den für vergleichbare patentfähige Erfindungen üblichen Lizenzätzen ausgegangen werden; dabei ist jedoch Folgendes zu beachten: In der Praxis werden vielfach die für Gebrauchsmuster an freie Erfinder üblicherweise gezahlten Lizenzen niedriger sein als die für patentfähige Erfindungen; dies beruht u. a. auf dem im Allgemeinen engeren Schutzzumfang sowie auf der kürzeren gesetzlichen Schutzdauer des Gebrauchsmusters. Die ungeklärte Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters kann jedoch bei Dienst-



findungen nur dann zu Ungunsten des Arbeitnehmers berücksichtigt werden, wenn im Einzelfall bestimmte Bedenken gegen die Schutzfähigkeit eine Herabsetzung des Analogiezensatzes angemessen erscheinen lassen. Wird in diesem Falle das Gebrauchsmuster nicht angegriffen oder erfolgreich verteidigt, so wird im Allgemeinen der Anlass für eine Neufestsetzung der Vergütung nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes vorliegen.

Wird eine patentfähige Erfindung nach § 13 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes als Gebrauchsmuster angemeldet, so ist der Erfindungswert wie bei einer patentfähigen Erfindung zu bemessen, wobei jedoch die kürzere gesetzliche Schutzdauer des Gebrauchsmusters zu berücksichtigen ist.

### **C. Technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1)**

(29) Nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes hat der Arbeitnehmer für technische Verbesserungsvorschläge, die dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald dieser sie verwertet. Eine solche Vorzugsstellung gewähren technische Verbesserungsvorschläge, die von Dritten nicht nachgeahmt werden können (z. B. Anwendung von Geheimverfahren; Verwendung von Erzeugnissen, die nicht analysiert werden können). Der technische Verbesserungsvorschlag als solcher muss die Vorzugsstellung gewähren; wird er an einem Gerät verwandt, das schon eine solche Vorzugsstellung genießt, so ist der Vorschlag nur insoweit vergütungspflichtig, als er für sich betrachtet, also abgesehen von der schon bestehenden Vorzugsstellung, die Vorzugsstellung gewähren würde. Bei der Ermittlung des Wertes des technischen Verbesserungsvorschlages im Sinne des § 20 Abs. 1 des Gesetzes sind dieselben Methoden anzuwenden wie bei der Ermittlung des Erfindungswertes für schutzfähige Erfindungen. Dabei ist jedoch allein auf die tatsächliche Verwertung durch den Arbeitgeber abzustellen; die unausgenutzte wirtschaftliche Verwertbarkeit (Nummer 24) ist nicht zu berücksichtigen. Sobald die Vorzugsstellung wegfällt, weil die technische Neuerung so weit bekannt geworden ist, dass sie auch von Wettbewerbern berechtigterweise benutzt wird, ist eine Vergütung nicht oder nicht mehr zu zahlen.

## **Zweiter Teil Anteilsfaktor**

(30) Von dem im Ersten Teil ermittelten Erfindungswert ist mit Rücksicht darauf, dass es sich nicht um eine freie Erfindung handelt, ein entsprechender Abzug zu machen. Der Anteil, der sich für den Arbeitnehmer unter Berücksichtigung dieses Abzugs an dem Erfindungswert ergibt, wird in Form eines in Prozenten ausgedrückten Anteilsfaktors ermittelt. Der Anteilsfaktor wird bestimmt:

- a) durch die Stellung der Aufgabe,
- b) durch die Lösung der Aufgabe,
- c) durch die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb.

Die im Folgenden hinter den einzelnen Gruppen der Tabellen a), b) und c) eingefügten Wertzahlen dienen der Berechnung des Anteilsfaktors nach der Tabelle unter Nummer

37. Soweit im Einzelfall eine zwischen den einzelnen Gruppen liegende Bewertung angemessen erscheint, können Zwischenwerte gebildet werden (z. B. 3,5).

### **a) Stellung der Aufgabe**

(31) Der Anteil des Arbeitnehmers am Zustandekommen der Dienstleistung ist umso 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 und Bedürfnisse 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).

Bei Gruppe 1 macht es keinen Unterschied, ob der Betrieb den Erfinder schon bei der Aufgabenstellung oder erst später auf den beschrittenen Lösungsweg unmittelbar hingewiesen hat, es sei denn, dass der Erfinder von sich aus den Lösungsweg bereits beschritten hatte. Ist bei einer Erfindung, die in Gruppe 3 oder 4 einzuordnen ist, der Erfinder vom Betrieb später auf den beschrittenen Lösungsweg hingewiesen worden, so kann es angemessen sein, die Erfindung niedriger einzuordnen, es sei denn, dass der Erfinder von sich aus den Lösungsweg bereits beschritten hatte. Liegt in Gruppe 3 oder 4 die Aufgabe außerhalb des Aufgabenbereichs des Erfinders, so wird es angemessen sein, die Erfindung höher einzuordnen.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass auch in der Aufgabenstellung allein schon eine unmittelbare Angabe des beschrittenen Lösungsweges liegen kann, wenn die Aufgabe sehr eng gestellt ist. Andererseits sind ganz allgemeine Anweisungen (z. B. auf Erfindungen bedacht zu sein) noch nicht als Stellung der Aufgabe im Sinne dieser Tabelle anzusehen.

### **b) Lösung der Aufgabe**

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

1. Die Lösung wird mit Hilfe der dem Erfinder beruflich geläufigen 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 der 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.

Beruflich geläufige Überlegungen im Sinne dieser Nummer sind solche, die aus Kenntnissen und Erfahrungen des Arbeitnehmers stammen, die er zur Erfüllung der ihm übertragenen Tätigkeiten haben muss.

Betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse im Sinne dieser Nummer sind innerbetriebliche Erkenntnisse, Arbeiten, Anregungen, Erfahrungen, Hinweise usw., die den Erfinder zur Lösung hingeführt oder sie ihm wesentlich erleichtert haben.

Technische Hilfsmittel im Sinne dieser Nummer sind Energien, Rohstoffe und Geräte des Betriebes, deren Bereitstellung wesentlich zum Zustandekommen der Dienstleistung beigetragen hat. Wie technische Hilfsmittel ist auch die Bereitstellung von Arbeitskräften zu werten. Die Arbeitskraft des Erfinders selbst sowie die allgemeinen, ohnehin entstandenen Aufwendungen für Forschung, Laboreinrichtungen und Apparaturen sind nicht als technische Hilfsmittel in diesem Sinne anzusehen.

### **c) Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb**

(33) Der Anteil des Arbeitnehmers verringert sich umso mehr, je größer der ihm durch seine Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung des Betriebes ist und je mehr von ihm angesichts seiner Stellung und des ihm z. Z. der Erfindungsmeldung gezahlten Arbeitsentgelts erwartet werden kann, dass er an der technischen Entwicklung des Betriebes mitarbeitet. Stellung im Betrieb bedeutet nicht die nominelle, sondern die tatsächliche Stellung des Arbeitnehmers, die ihm unter Berücksichtigung der ihm obliegenden Aufgaben und der ihm ermöglichten Einblicke in das Betriebsgeschehen zukommt.

(34) Man kann folgende Gruppen von Arbeitnehmern unterscheiden, wobei die Wertzahl umso höher ist, je geringer die Leistungserwartung ist:

**8. Gruppe:** Hierzu gehören Arbeitnehmer, die im Wesentlichen ohne Vorbildung für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit sind (z. B. ungelernete 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 oder Chemiker 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 Werksleiter) 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).

Die vorstehende Tabelle kann nur Anhaltspunkte geben. Die Einstufung in die einzelnen Gruppen muss jeweils im Einzelfall nach Maßgabe der tatsächlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung der Ausführungen in Nummer 33, 35 und 36 vorgenommen werden. In kleineren Betrieben sind z. B. vielfach die Leiter von Forschungsabteilungen nicht in Gruppe 1, sondern – je nach den Umständen des Einzelfalles – in die Gruppen 2, 3 oder 4 einzuordnen. Auch die Abstufung nach der Tätigkeit in Fertigung, Entwicklung oder Forschung ist nicht stets berechtigt, weil z. B. in manchen Betrieben die in der Entwicklung tätigen Arbeitnehmer Erfindungen näher stehen als die in der Forschung tätigen Arbeitnehmer.

(35) Wenn die Gehaltshöhe gegenüber dem Aufgabengebiet Unterschiede zeigt, kann es berechtigt sein, den Erfinder in eine höhere oder tiefere Gruppe einzustufen, weil Gehaltshöhe und Leistungserwartung miteinander in Verbindung stehen. Dies ist besonders zu berücksichtigen im Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern der gleichen Gruppe. In der Regel wächst das Gehalt eines Arbeitnehmers mit seinem Alter, wobei weitgehend der Gesichtspunkt maßgebend ist, dass die zunehmende Erfahrung auf Grund langjähriger Tätigkeit eine höhere Leistung erwarten lässt. Hiernach kann also ein höher bezahlter älterer Angestellter einer bestimmten Gruppe eher in die nächstniedrigere einzustufen sein, während ein jüngerer, geringer bezahlter Angestellter der nächsthöheren Gruppe zuzurechnen ist. Es ist weiter zu berücksichtigen, dass zum Teil gerade bei leitenden Angestellten nicht erwartet wird, dass sie sich mit technischen Einzelfragen befassen. Besonders in größeren Firmen stehen leitende Angestellte zum Teil der technischen Entwicklung ferner als Entwicklungs- oder Betriebsingenieure. In solchen Fällen ist daher gleichfalls eine Berichtigung der Gruppeneinteilung angebracht. Auch die Vorbildung wird in der Regel ein Anhaltspunkt für die Einstufung des Arbeitnehmers sein. Sie ist aber hierauf dann ohne Einfluss, wenn der Arbeitnehmer nicht entsprechend seiner Vorbildung im Betrieb eingesetzt wird. Andererseits ist auch zu berücksichtigen, dass Arbeitnehmer, die sich ohne entsprechende Vorbildung eine größere technische Erfahrung zugeeignet haben und demgemäß im Betrieb eingesetzt und bezahlt werden, in eine entsprechend niedrigere Gruppe (also mit niedrigerer Wertzahl, z. B. von Gruppe 6 in Gruppe 5) eingestuft werden müssen.

(36) Von Arbeitnehmern, die kaufmännisch tätig sind und keine technische Vorbildung haben, werden im Allgemeinen keine technischen Leistungen erwartet. Etwas anderes kann mitunter für die so genannten technischen Kaufleute und die höheren kaufmännischen Angestellten (kaufmännische Abteilungsleiter, Verwaltungs- und kaufmännische Direktoren) gelten. Wie diese Personen einzustufen sind, muss von Fall zu Fall entschieden werden.

### **Tabelle**

(37) Für die Berechnung des Anteilsfaktors gilt folgende Tabelle:

$a + b + c =$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	(20)	
A	=	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	(100)

In dieser Tabelle bedeuten:

a = Wertzahlen, die sich aus der Stellung der Aufgabe ergeben,

b = Wertzahlen, die sich aus der Lösung der Aufgabe ergeben,

c = Wertzahlen, die sich aus Aufgaben und Stellung im Betrieb ergeben,

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

Die Summe, die sich aus den Wertzahlen a, b und c ergibt, braucht keine ganze Zahl zu sein. Sind als Wertzahlen Zwischenwerte (z. B. 3,5) gebildet worden, so ist als Anteilsfaktor eine Zahl zu ermitteln, die entsprechend zwischen den angegebenen Zahlen

liegt. Die Zahlen 20 und 100 sind in Klammern gesetzt, weil zumindest in diesem Fall eine freie Erfindung vorliegt.

### **Wegfall der Vergütung**

(38) Ist der Anteilfaktor sehr niedrig, so kann, wenn der Erfindungswert gleichfalls gering ist, die nach den vorstehenden Richtlinien zu ermittelnde Vergütung bis auf einen Anerkennungsbetrag sinken oder ganz wegfallen.

## **Dritter Teil**

### **Die rechnerische Ermittlung der Vergütung**

#### **I. Formel**

(39) Die Berechnung der Vergütung aus Erfindungswert und Anteilfaktor kann in folgender Formel ausgedrückt werden:

$$V = E \cdot A$$

Dabei bedeuten:

V = die zu zahlende Vergütung,

E = den Erfindungswert

A = den Anteilfaktor in Prozenten.

Die Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie kann in folgender Formel ausgedrückt werden:

$$E = B \cdot L$$

Dabei bedeuten:

E = den Erfindungswert,

B = die Bezugsgröße,

L = Lizenzsatz in Prozenten.

In dieser Formel kann die Bezugsgröße ein Geldbetrag oder eine Stückzahl sein. Ist die Bezugsgröße ein bestimmter Geldbetrag, so ist der Lizenzsatz ein Prozentsatz (z. B. 3 % von 100 000,- DM). Ist die Bezugsgröße dagegen eine Stückzahl oder eine Gewichtseinheit, so ist der Lizenzsatz ein bestimmter Geldbetrag je Stück oder Gewichtseinheit (z. B. 0,10 DM je Stück oder Gewichtseinheit des umgesetzten Erzeugnisses).

Insgesamt ergibt sich hiernach für die Ermittlung der Vergütung bei Anwendung der Lizenzanalogie folgende Formel:

$$V = B \cdot L \cdot A$$

Hierbei ist für B jeweils die entsprechende Bezugsgröße (Umsatz, Erzeugung) einzusetzen. Sie kann sich auf die gesamte Laufdauer des Schutzrechts (oder die gesamte sonst nach Nummer 42 in Betracht kommende Zeit) oder auf einen bestimmten periodisch wiederkehrenden Zeitabschnitt (z. B. 1 Jahr) beziehen; entsprechend ergibt sich aus der Formel die Vergütung für die gesamte Laufdauer (V) oder den bestimmten Zeit-

abschnitt (bei jährlicher Ermittlung im Folgenden mit  $V_j$  bezeichnet). Wird z. B. die Vergütung unter Anwendung der Lizenzanalogie in Verbindung mit dem Umsatz ermittelt, so lautet die Formel für die Berechnung der Vergütung

$$V = U \cdot L \cdot A$$

oder bei jährlicher Ermittlung

$$V_j = U_j \cdot L \cdot A$$

Beispiel: Bei einem Jahresumsatz von 400 000,- DM, einem Lizenzsatz von 3 % und einem Anteilsfaktor von  $(a + b + c = 8 =)$  15 % ergibt sich folgende Rechnung:

$$V_j = 400\,000 \cdot \frac{3 \cdot 15}{100 \cdot 100}$$

Die Vergütung für ein Jahr beträgt in diesem Fall 1800,- DM.

## II. Art der Zahlung der Vergütung

(40) Die Vergütung kann in Form einer laufenden Beteiligung bemessen werden. Hängt ihre Höhe von dem Umsatz, der Erzeugung oder dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ab, so wird die Vergütung zweckmäßig nachkalkulatorisch errechnet; in diesem Fall empfiehlt sich die jährliche Abrechnung, wobei – soweit dies angemessen erscheint – entsprechende Abschlagszahlungen zu leisten sein werden. Wird die Diensterfindung durch Lizenzvergabe verwertet, so wird die Zahlung der Vergütung im Allgemeinen der Zahlung der Lizenzen anzupassen sein.

Manchmal wird die Zahlung einer einmaligen oder mehrmaligen festen Summe (Gesamtabfindung) als angemessen anzusehen sein. Dies gilt insbesondere für folgende Fälle:

- a) Wenn es sich um kleinere Erfindungen handelt, für die eine jährliche Abrechnung wegen des dadurch entstehenden Aufwandes nicht angemessen erscheint,
- b) wenn die Diensterfindung als Vorrats- oder Ausbaupatent verwertet wird.
- c) Ist der Diensterfinder in einer Stellung, in der er auf den Einsatz seiner Erfindung oder die Entwicklung weiterer verwandter Erfindungen im Betrieb einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann, so ist zur Vermeidung von Interessengegensätzen ebenfalls zu empfehlen, die Vergütung in Form einmaliger oder mehrmaliger fester Beträge zu zahlen.

In der Praxis findet sich manchmal eine Verbindung beider Zahlungsarten derart, dass der Lizenznehmer eine einmalige Zahlung leistet und der Lizenzgeber im Übrigen laufend an den Erträgen der Erfindung beteiligt wird. Auch eine solche Regelung kann eine angemessene Art der Vergütungsregelung darstellen.

(41) Nur ein geringer Teil der Patente wird in der Praxis für die Gesamtlaufrdauer von 18 Jahren<sup>\*)</sup> aufrechterhalten. Bei patentfähigen Erfindungen hat es sich bei der Ge-

<sup>\*)</sup> Entsprechend der gesetzlichen Verlängerung der Patentschutzdauer auf 20 Jahre muß auch Ziffer 41 der Richtlinien seit 1.1.1978 entsprechend geändert gelesen werden.

samtatbindung häufig als berechtigt erwiesen, im Allgemeinen eine durchschnittliche Laufdauer des Patents von einem Drittel der Gesamtlaufrdauer, also von 6 Jahren, für die Ermittlung der einmaligen festen Vergütung zu Grunde zu legen. Bei einer wesentlichen Änderung der Umstände, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren, können nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen.

### **III. Die für die Berechnung der Vergütung maßgebende Zeit**

(42) Die Zeit, die für die Berechnung der Vergütung bei laufender Zahlung maßgebend ist, endet bei der unbeschränkten Inanspruchnahme in der Regel mit dem Wegfall des Schutzrechts. Dasselbe gilt bei der beschränkten Inanspruchnahme, wenn ein Schutzrecht erwirkt ist. Wegen der Dauer der Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme wird im Übrigen auf Nummer 25 verwiesen. In Ausnahmefällen kann der Gesichtspunkt der Angemessenheit der Vergütung auch eine Zahlung über die Laufdauer des Schutzrechts hinaus gerechtfertigt erscheinen lassen. Dies gilt beispielsweise dann, wenn eine Erfindung erst in den letzten Jahren der Laufdauer eines Schutzrechts praktisch ausgewertet worden ist und die durch das Patent während seiner Laufzeit dem Patentinhaber vermittelte Vorzugsstellung auf dem Markt auf Grund besonderer Umstände noch weiter andauert. Solche besonderen Umstände können z. B. darin liegen, dass die Erfindung ein geschütztes Verfahren betrifft, für dessen Ausübung hohe betriebsinterne Erfahrungen notwendig sind, die nicht ohne weiteres bei Ablauf des Schutzrechts Wettbewerbern zur Verfügung stehen.

(43) Ist das Schutzrecht vernichtbar, so bleibt dennoch der Arbeitgeber bis zur Nichtigkeitserklärung zur Vergütungszahlung verpflichtet, weil bis dahin der Arbeitgeber eine tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und günstigere Geschäftsstellung hat, die er ohne die Inanspruchnahme nicht hätte. Die offenbar oder wahrscheinlich gewordene Nichtigkeit ist für den Vergütungsanspruch der tatsächlichen Vernichtung dann gleichzustellen, wenn nach den Umständen das Schutzrecht seine bisherige wirtschaftliche Wirkung so weit verloren hat, dass dem Arbeitgeber die Vergütungszahlung nicht mehr zugemutet werden kann. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Wettbewerber, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen, nach dem Schutzrecht arbeiten.

Bonn, den 20. Juli 1959,  
III a 6-1859/59

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung  
In Vertretung  
Dr. Claussen







Führungskräfte  
Chemie

**VAA** Verband angestellter Akademiker und  
leitender Angestellter der chemischen Industrie e.V.

**VAA Geschäftsstelle Köln**

Mohrenstraße 11-17 · 50670 Köln  
Telefon 0221 160010 · Telefax 0221 160016  
[info@vaa.de](mailto:info@vaa.de)

**VAA Büro Berlin**

Kaiserdamm 31 · 14057 Berlin  
Telefon 030 3069840 · Telefax 030 30698420  
[info.berlin@vaa.de](mailto:info.berlin@vaa.de)