

**– Aktuelle  
Praxisschwerpunkte  
Arbeitnehmererfinderrecht  
–**

**Referent: Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago)**

**Rechtsanwalt/Partner**

**Vertreter vor dem EPG (UPC)**

# Arbeitnehmererfindungsrecht im Überblick – Arbeitsprogramm

---

- I. Einführung und Grundlagen
- II. Anwendungsbereich & Systematik des ArbEG
- III. Öffentliche Dienst-/Hochschulerfindungen
- IV. Arbeitnehmererfindungsmeldung
- V. Inanspruchnahme und Freigabe der Diensterfindung
- VI. Vergütung der Arbeitnehmererfindung
  1. Vergütungsanspruch
  2. Berechnung des Vergütungsanspruchs
  3. Einzelne Vergütungssysteme
- VII. Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung
- VIII. Verfahren bei Streitigkeiten





# I. Einführung und Grundlagen

---

- 80-90 % der Erfindungen sind Arbeitnehmererfindungen
- **Grundidee** = Arbeitgeber kann die Dienstleistung in Anspruch nehmen **gegen** Zahlung einer gesonderten Vergütung an den Arbeitnehmer; Aufhebung Interessenkollision
- Enthält Regelungen zur Erfindermeldung, zur Rechteübertragung, zur Verpflichtung zur Patentanmeldung und zur Arbeitnehmererfindervergütung
- **Interessen:**
  - Arbeitgeber tätigt Investitionen und stellt den Arbeitnehmer häufig gerade „zum Erfinden“ an
  - Arbeitsergebnisse sind grundsätzlich mit dem Arbeitslohn abgegolten. Arbeitnehmer hat jedoch tatsächlich aufgrund von besonderer Leistung erfunden und soll dafür entlohnt werden
- Arbeitsrecht zuzuordnendes Schutzgesetz / zwingendes Recht (**§ 22 Satz 1 ArbEG**)

# I. Einführung und Grundlagen



## Dem ArbEG unterfallende Leistungen eines AN

- **patentierbare und gebrauchsmusterfähige (technische) Erfindungen**
- **Rechte entstehen ursprünglich beim Arbeitnehmererfinder**
- **Rechtsübergang auf Arbeitgeber** - § 6 ArbEG  
(a.F. – unbeschränkte Inanspruchnahme) Ausgleich:  
Vergütungsanspruch (§ 9 Abs. 1 ArbEG)
- **Pflichten des Arbeitgebers gem. § 5 Abs. 1, S. 3; §§ 9, 13 - 17 ArbEG** Keine nachteiligen Vereinbarungen für den Arbeitnehmer vor Meldung der Erfindung (§ 22 Satz 1 ArbEG)
- **Abgrenzung zu technischen (qualifizierten) Verbesserungsvorschlägen**

## Dem ArbEG nicht unterfallende Leistungen eines AN

- **Urheberschutzfähige Leistungen** (Werke, § 2 UrhG; Computerprogramme, § 69a UrhG)
  - Nutzungsrechte des Arbeitgebers nach §31UrhG,
  - beachte bei Arbeitsverhältnissen §§ 43 und 69b UrhG
- **Designschutzfähige Leistungen**
  - originäre Zuordnung zum Arbeitgeber
  - (§ 7 Abs. 2 DesignG)
  - kein gesetzlicher Vergütungsanspruch
- **Halbleiterschutzfähige Leistungen**
  - unmittelbare Zuordnung zum Arbeitgeber
  - kein gesetzlicher Vergütungsanspruch
- **Markenschutzfähige Leistungen**
  - Zuordnung zum Arbeitgeber, soweit Arbeitsergebnis, sonst vertraglich regelbar
  - kein gesetzlicher Vergütungsanspruch

## II. Anwendungsbereich & Systematik des ArbEG

---

1. Anwendungsbereich
2. Arten von Erfindungen im ArbEG
3. Vertiefendes Fallbeispiel



## II. 1. a. Persönlicher Anwendungsbereich des ArbEG

---

- Das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) definiert den Begriff des Arbeitnehmers nicht eigenständig, sondern knüpft an den arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff an.
- Nicht erfasst sind sogenannte freie Erfinder. Das betrifft zum Beispiel gesetzliche Vertreter juristischer Personen („Organerfinder“) oder Selbstständige, auch wenn sie für andere Unternehmen tätig sind. Richter sind ebenfalls ausgeschlossen — Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 97 GG).
- Ob arbeitnehmerähnliche Beschäftigte, bei denen kein Arbeitsverhältnis im eigentlichen Sinne vorliegt, die aber trotzdem in hohem Maße vom Auftraggeber abhängig sind, erfasst sind, ist streitig. Problematisch ist insoweit vor allem die praktische Einstufung bei Auszubildenden, Praktikanten, Werkstudenten und Doktoranden.

## II. 1. a. Persönlicher Anwendungsbereich Arbeitnehmererfindungsrechts

---

Persönlicher Anwendungsbereich (+)	Persönlicher Anwendungsbereich (-)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Angestellte &amp; gewerbliche Arbeitnehmer</li><li>• Leiharbeiternehmer</li><li>• Leitende Angestellte</li><li>• Teilzeitbeschäftigte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Freie Mitarbeiter</li><li>• Rentner / Vorruheständler</li><li>• Handelsvertreter gem. § 84 I HGB</li><li>• Entwicklungshelfer</li><li>• Gesetzliche Vertreter juristischer Personen</li></ul>

## – Geschäftsführererfindungen als Regelungslücke im ArbEG –

---



- Auch Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder oder freie Mitarbeiter können erfinderisch tätig sein
- Auf derartige „Organerfindungen“ findet das ArbEG zunächst keine Anwendung
- Soll das Eigentum an der Erfindung auf das Unternehmen übergehen bedarf es zivilrechtlicher Regelungen
  - Regelmäßig über Klausel im Anstellungsvertrag mit Bezugnahme auf ArbEG
  - Liegt keine explizite Regelung vor, bedarf es einer konkludenten oder sogar einer ergänzenden **Vertragsauslegung** (siehe hierzu: OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 03.03.2016 - 6 U 29/15 und OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.02.2014 - 2 U 39/12 )



## II. 1. b. Sachlicher Anwendungsbereich

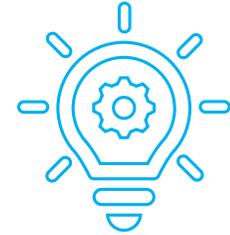
---

- Dem Arbeitnehmererfindergesetz unterliegen Erfindungen (§ 2 ArbEG) und technische Verbesserungsvorschläge (§ 3, 20 Absatz 1 ArbEG) **von Arbeitnehmern** im privaten und öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten (§ 1 Arbeitnehmererfindergesetz)
- **Erfindungen** im Sinne des Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 2 ArbEG)



## II. 1. b. Sachlicher Anwendungsbereich

---



### Erfindung

- Im Patentgesetz nicht definiert (beziehungsweise nur negativ in § 1 Absatz 3)
- Erfindungen können sein:
  - Gegenstände
  - Technische Erzeugnisse und Vorrichtungen
  - Chemische Erzeugnisse
  - Tätigkeiten, Verfahren und Verwendungen (auch Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen)
  - Arbeits- und Anwendungsverfahren
  - Mikrobiologische Verfahren und Anwendungen

## II. 1. b. Sachlicher Anwendungsbereich

---

### Patentfähigkeit der Erfindung

- **Neuheit (§ 3 Patentgesetz):**

Weltweit keine vorherige Offenbarung – nicht zum Stand der Technik gehörend

- **Erfinderische Tätigkeit (§ 4 Patentgesetz):**

Für den Fachmann nicht naheliegend

- **Gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 Patentgesetz):**

Wenn Gegenstand auf irgendeinem Gebiet hergestellt oder genutzt werden kann



## II.1. b. Arbeitnehmererfindungen mit Auslandsbezug

---



- **Rechtswahl zugunsten deutschen Rechts:** ArbEG gilt, wenn das Arbeitsverhältnis vertraglich deutschem Recht unterstellt ist (Art. 27 EGBGB).
- **Schutz des Arbeitnehmers trotz Rechtswahl:** ArbNerfG bleibt anwendbar, wenn die Rechtswahl dem Arbeitnehmer den zwingenden Schutz des nationalen Rechts entziehen würde (Art. 8 Abs. 2 Rom I-VO).
- **Fehlende Rechtswahl:** Es gilt das Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich arbeitet – auch bei vorübergehender Entsendung (Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB, Art. 8 Abs. 3 Rom I-VO).
- **Europäische Patente:** Nach Art. 60 Abs. 1 EPÜ richtet sich das Erfinderrecht nach dem Beschäftigungsstaat, hilfsweise nach dem Staat der Betriebsniederlassung.

## II. 1. b. Sachlicher Anwendungsbereich

---

### Einzelfinder, Miterfinder

→ Wer Erfinder ist, bestimmt sich nach den Regeln des Patentrechts:

- **Erfinder** = derjenige, dessen individuelle geistige Tätigkeit zu der Erfindung geführt hat
- **Miterfinder** = derjenige, der zu einer gemeinschaftlichen Erfindung einen schöpferischen Beitrag geleistet hat (§ 6 Satz 2 Patentgesetz)

## II.1. – Beispielsfall zur Erfindereigenschaft – Sachverhalt

---

### Sachverhalt

Das Unternehmen O setzt seit Jahren die Maschinenanlage „Kaprun 600“ zur Fertigung von Bauteilen für die Automobilindustrie ein. Bisher ist die Anlage bzw. deren technischer Aufbau im Unternehmen nicht als Erfindung gemeldet. Der neue Entwicklungschef möchte nunmehr prüfen, ob das Produktions-Know-how hinreichend patentrechtlich abgesichert ist und beauftragt T und S die Möglichkeit der Absicherung des „Produktions-Know-Hows“ zu prüfen. Nachdem beide ihre Prüfung abgeschlossen haben, bitten die beiden den Leiter der Entwicklungsabteilung zunächst um Übersendung des seitens der O verwendeten Meldeformulars für Arbeitnehmererfindungen.

- **Ist hinsichtlich der Überprüfung des bereits angewendeten Produktions-Know-hows ein (mit-) erfinderischer Beitrag seitens des T und S zu bejahen?**

## II.1. – Beispielsfall zur Erfindereigenschaft – Lösung

---

### Lösung

Miterfinder ist nur derjenige, der einen eignen bestimmbaren, schöpferischen Beitrag zu der technischen Lehre geleistet hat, für die in der Patentanmeldung bzw. in dem erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewährt wird. Die bloße Überprüfung der Patentierbarkeit von Produktions Know How stellt ohne zusätzliche Maßnahmen keinen schöpferischen Beitrag dar. Anders könnte der Fall zu beurteilen sein, wenn T und S bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der bereits Jahre zurückliegenden Implementierung des Produktions-Know hows einen eigenen schöpferischen Beitrag geleistet haben.

## II. 2. Arten von Erfindungen nach dem Arbeitnehmererfindungsrecht

---

- **Diensterfindungen, § 4 Abs. 2 ArbEG**

= während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen

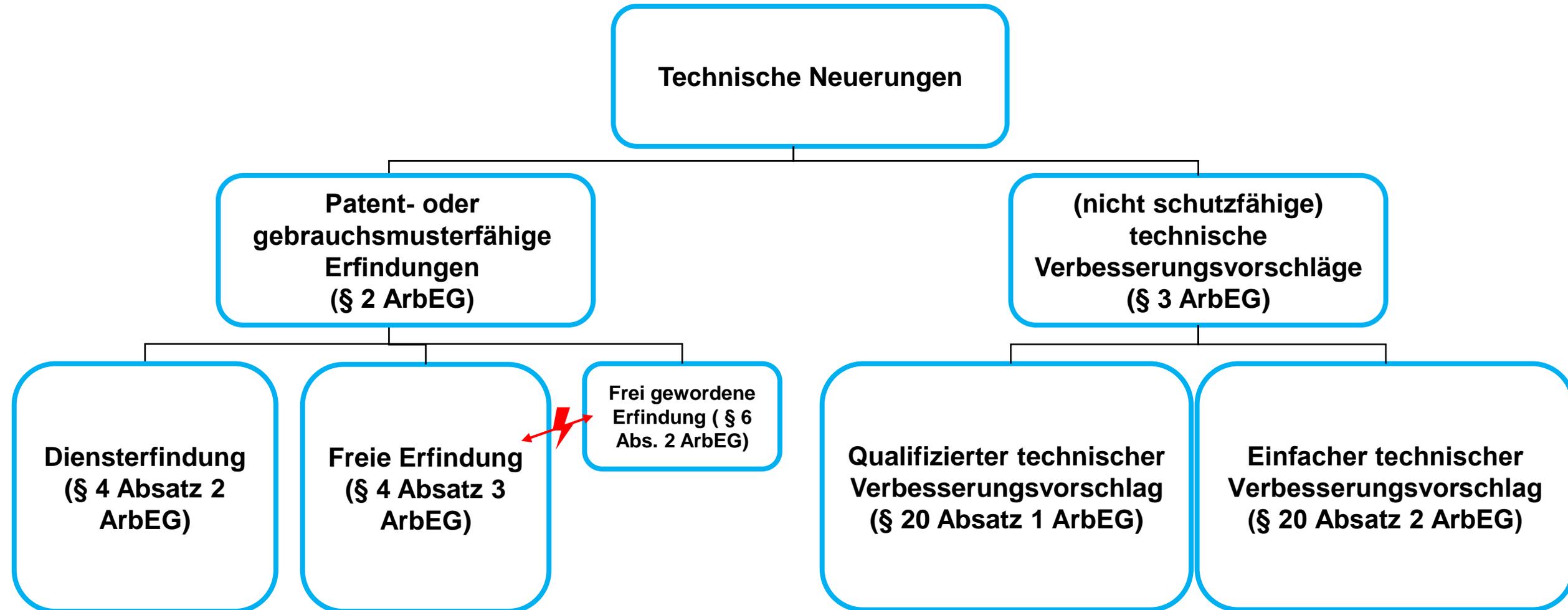
- aus der dem Arbeitnehmer vertraglich obliegenden Tätigkeit (**Aufgabenerfindung / Obliegenheitserfindung**), (§ 4 Absatz 2 Alt. 1 ArbEG)
- maßgeblich auf den Erfahrungen beziehungsweise Arbeiten des Betriebs beruhend (**Erfahrungserfindungen**), (§ 4 Absatz 2 Alt. 2 ArbEG)

- **Freie Erfindungen, § 4 Abs. 3 ArbEG**

= Sonstige Erfindungen des Arbeitnehmers, die nicht auf dienstliche Tätigkeiten des Arbeitnehmers zurückzuführen sind

## II. 2. Die Systematik des Arbeitnehmererfinderrechts im Überblick

---



## II. 3. Vertiefendes Fallbeispiel Nr. 1 – Sachverhalt

---

### Sachverhalt

Der Chemiker Dr. Max Kleb ist bei der Firma „StickyNotes GmbH“ angestellt. In seiner Freizeit ist Dr. Kleb passionierter Chorsänger. Bei den Chorproben ärgert sich Kleb immer wieder darüber, dass seine Hinweiszettel aus dem eigenen Gesangsbuch fallen. Am darauffolgenden Tag besucht er zufällig das interne Betriebsseminar des Dipl. Ing. Forscher. Forscher, der bei der „StickyNotes GmbH“ die Aufgabe hatte einen stärker haftenden Klebstoff zu entwickeln. Im Rahmen seiner Forschungen entwickelt Forscher jedoch versehentlich einen neuartigen schwach haftenden Klebstoff, der sich leicht von Oberflächen ablösen lässt, ohne Rückstände zu hinterlassen. Seine Vorgesetzten zeigen zunächst wenig Interesse an der neuen Entwicklung, da der Fokus der Abteilung auf dauerhaften Industrieklebstoffen liegt.

Nach Besuch des Seminars stellt sich Dr. Kleb vor, dass der neue Klebstoff ideal für wiederverwendbare Notizzettel wäre. In seiner Freizeit experimentiert Dr. Kleb weiter an der Idee und entwickelt gemeinsam mit einem Freund außerhalb der Firma erste Prototypen von Klebezetteln. Schließlich meldet er die Erfindung eigenständig zum Patent an. Als die „StickyNotes GmbH“ von der Patentanmeldung erfährt, erhebt sie Anspruch auf die Erfindung und argumentiert, dass es sich um eine Dienstleistung handle. Dr. Kleb ist der Ansicht, dass es sich um eine freie Erfindung handelt.

- **Wer hat Recht?**

## II. 3. Vertiefendes Fallbeispiel Nr. 1 – Lösung

---

### Lösung

Eine Dienstfindung liegt vor, wenn die Erfindung entweder aus der dem Arbeitnehmer übertragenen Tätigkeit entstanden ist oder wesentlich auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebs beruht.

Die Erfindung wurde getätigt während Dr. Kleb bei der „StickyNotes GmbH“ angestellt gewesen ist. Zwar war er vorliegend nicht damit beauftragt, wiederverwendbare Klebezettel für die „StickyNotes GmbH“ zu entwickeln, aber aufgrund des Arbeitsverhältnisses hat er das interne Betriebsseminar bei Dipl. Ing. Forscher besucht.

Insoweit nutzte er Betriebsressourcen und spezifisches Fachwissen, das er während seiner Anstellung erlangt hat. Erst durch den Besuch des Seminars kam Dr. Kleb auf die Idee die wiederverwendbaren Klebezettel zu entwickeln. Dementsprechend handelt es sich bei dem Beispiel um eine Dienstfindung, § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG.

# III. Öffentliche Dienst-/Hochschulerfindungen

---

1. Hochschulerfindungen
2. Regelungen für Hochschulbeschäftigte
3. Forschungsk Kooperationen und Forschungsaufträge



## III. 1. Hochschulerfindungen

---

### Hochschulerfindungen, §§ 40 - 42 ArbEG

- Früher: sogenannte Hochschullehrerprivileg
  - Seit 2002: Hochschulerfindungen unterliegen dem Arbeitnehmererfindergesetz **grundsätzlich** in vollem Umfang, das heißt Erfindungen stehen im Regelfall der Hochschule zu
- Ziel der Neufassung 2002:
  - Steigerung der Innovationsbereitschaft im Hochschulbereich
  - Belebung des Patentwesens an deutschen Hochschulen



## III. 2. Regelungen für Hochschulwissenschaftler & Hochschulbeschäftigte

---

- Ausnahmeregelungen für den **Hochschulwissenschaftler**
  - § 42 Nr. 1: Offenbarungsmöglichkeit (positive Publikationsfreiheit)
  - § 42 Nr. 2: Befreiung von der Meldepflicht (negative Publikationsfreiheit)
  - § 42 Nr. 3: Nutzungsrecht
  
- Ausnahmeregelungen für alle **Hochschulbeschäftigten**
  - § 42 Nr. 4: pauschale Vergütungsbemessung
  - § 42 Nr. 5: keine Ertragsbeteiligung im Hochschulbereich

### III. 3. Forschungsk Kooperationen und Forschungsaufträge

---

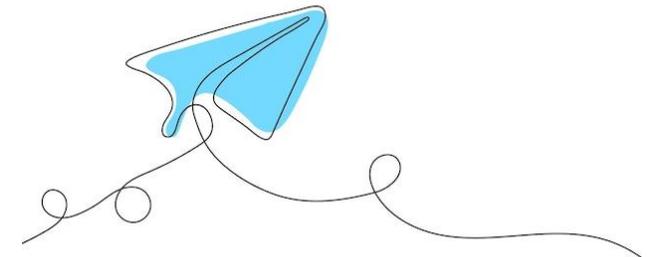
- in der Regel **dreiseitige Verträge** zwischen Hochschulwissenschaftler, Hochschule und Industriepartner oder zwei gesonderte Verträge mit Hochschule und Hochschulwissenschaftler
- Spannungsverhältnis: Interesse der Hochschule an der Veröffentlichung & Interesse des Industriepartners an Geheimhaltung
- Grundsatz der Gleichstellung: dem Arbeitnehmererfindergesetz unterliegen Angehörige des öffentlichen Dienstes (Angestellte, Beamte und Soldaten) genauso wie Arbeitnehmer der Privatwirtschaft
- §§ 40 bis 42 ArbEG als Sondervorschriften; vertraglicher Verzicht auf die Rechte aus der Publikationsfreiheit (§ 42 Nr. 1, 2 ArbEG) möglich oder Publikation nach vorheriger schriftlicher Genehmigung



## IV. Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers

---

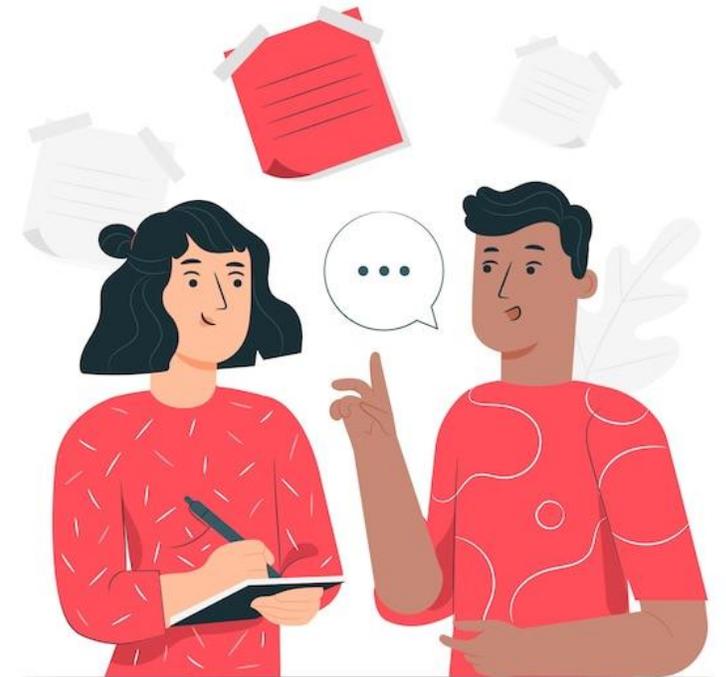
1. Übersicht
2. Formerfordernisse einer Erfindungsmeldung
3. Inhaltserfordernisse einer Erfindungsmeldung
4. Fallbeispiel
5. Rechtsfolgen des Zugangs der Arbeitnehmererfindungsmeldung
6. Vertiefendes Fallbeispiel



## IV. Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers

---

- Sobald die Erfindung fertiggestellt ist, muss der Arbeitnehmer den Arbeitgeber darüber informieren.
- Die Erfindungsmeldung an den Arbeitgeber ist zentrale Pflicht des Arbeitnehmers (§ 5 ArbEG)
- Erfindungsmeldung dient dem Arbeitgeber zur gesicherten Beurteilung von **erfinderrechtlich relevanten Folgerungen** (Erfindungscharakter, Einordnung als Dienstleistung, beteiligter Personenkreis, Vergütungsbemessung und so weiter) und
- als **Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen** (Schutzrechtsanmeldung, Inanspruchnahme beziehungsweise Freigabe und so weiter)



## IV. 1. Übersicht zur Erfindungsmeldung



### Diensterfindung, § 4 Abs. 2 ArbEG

- Erfindung im Aufgaben- und Pflichtenkreis des ArbN oder
- unter Verwendung betrieblicher Kenntnisse bzw. Erfahrungen

oder



### Freie Erfindung, § 4 Abs. 3 ArbEG

- ≠ Diensterfindung

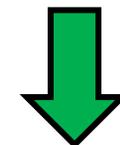
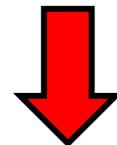
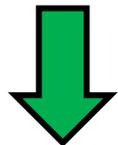
Meldepflicht § 5 ArbEG

Mitteilungs- und Anbieterspflicht, §§ 18, 19 ArbEG

Fristablauf, § 6

Freigabe § 8

Annahme  
Lizenzangebot



- Übergang vermögenswerter Rechte auf ArbG § 7 ArbEG
- Vergütung des ArbN § 9 ArbEG

- Verbleib vermögenswerter Rechte beim Arbeitnehmer
- Kein Nutzungsrecht des Arbeitgebers

- Verbleib vermögenswerter Rechte beim ArbN
- Nutzungsrecht des Arbeitgebers

## IV. 2. Formerfordernisse der Erfindungsmeldung – § 5 Abs. 1 ArbEG

---

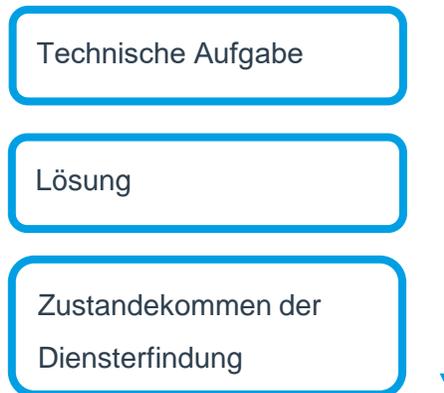
- Textform (vergleiche § 126b BGB, E-Mail, Fax usw., Nennung der Person des Erklärenden)
- Gesonderte Meldung, das heißt von anderen Informationen getrennt
- Kennzeichnung als Erfindungsmeldung
- Meldung unverzüglich (das heißt ohne schuldhaftes Zögern) nach Fertigstellung der Diensterfindung
- Beweispflicht des Arbeitnehmers für ordnungsgemäßen Zugang
- Bei Miterfindern ist jeder einzelne Miterfinder für seine ordnungsgemäße Meldung und deren Zugang beim Arbeitgeber verantwortlich

## IV. 3. Inhaltserfordernisse der Erfindungsmeldung – § 5 Abs. 2 ArbEG

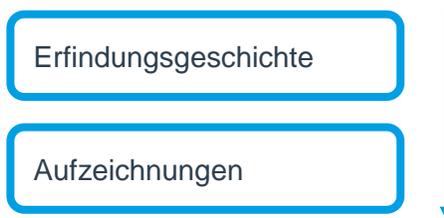
Maiwald

### Inhaltserfordernisse

– Zwingende Angaben:



– Soll Angaben:



– Vgl. §§ 5, 18 ArbEG

### Erfindungsmeldebogen

Bitte auf dem Postweg an folgende Adresse senden:

**Patentabteilung  
xxx**

Tel.: xxx  
Fax: xxx

EM-Nr.  
Eingangsdatum:  
Bearbeiter:  
Kurztitel:

Kostenstelle:

(wird von Patentabteilung ausgefüllt)

**Achtung:  
Nur verschlossen versenden!  
Kein E-Mail- oder Fax-Versand!**

### **E r f i n d u n g s m e l d u n g**

Absender:	[Bitte ergänzen]
Firma:	[Bitte ergänzen]
Kurze Zusammenfassung Der Erfindung:	[Bitte ergänzen]

## IV. 3. Inhaltserfordernisse der Erfindungsmeldung

---

**Auf die nachfolgenden Punkte sollte in einer Erfindungsmeldung eingegangen werden:**

- **Titel:** Erfindungsmeldung
- **Technisches Problem:** Welches technische Problem löst die Erfindung?
- **Stand der Technik:** Erläuterungen zum (vorbekanntem) Stand der Technik, der verbessert werden soll.
- **Aufgabe:** Welche konkrete Aufgabe erfüllt die Erfindung? Was genau ist das Ziel der Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik.
- **Wie wird diese Aufgabe gelöst?**
- **Kern der Erfindung:** Was ist das wesentlich Neue der Erfindung?
- **Vorteile:** Welche (technischen) Vorteile ergeben sich aus der Erfindung?
- **Zeichnung:** Vorhandene Zeichnungen zum Erfindungsgegenstand sollten der Meldung beigelegt werden.
- **Zustandekommen der Erfindung:** Wer stellte die Aufgabe oder hat sich der Erfinder die Aufgabe selbst gestellt?
- **Erfinder:** Wer ist zu welchem Anteil an der Erfindung beteiligt?
- **Datum und Unterschrift**



## IV. 4. Vertiefendes Fallbeispiel Nr. 2 – Sachverhalt

---

### Sachverhalt

Die Arbeitnehmer A, B und C erfinden bei Ihrem Arbeitgeber, ein auf Kunststoff spezialisiertes Unternehmen der „K“ einen neuartigen Kunststoffsock. Nach der Entdeckung schildern A und C bei K die Erfindung in ihren Grundzügen und reichen ein Schriftstück mit der Überschrift: „Antrag auf Erteilung eines Patents“ ein. In der vorgesehenen Unterschriftenzeile sind A, B und C zwar namentlich erwähnt, allerdings wird der Antrag nur durch A und C unterschrieben. Der dritte Miterfinder B war im Zeitpunkt des Übergabeschreibens im Urlaub und hatte nicht in der vorgesehenen Unterschriftenzeile unterzeichnet.

Nachdem die Erfindung seitens der K zum Patent angemeldet und auch erteilt wurde, erkundigt sich der B nach dem Stand der Patenterteilung und fragt bei K nach der Auszahlung einer entsprechenden Vergütung. Die Geschäftsleitung der K erklärt B, dass der B nicht wirksam eine Erfindung gemeldet hat. Die Meldung sei nicht wirksam durch B als Arbeitnehmer unterschrieben worden.

**Liegt eine wirksame Erfindungsmeldung des B vor?**

## IV. 4. Vertiefendes Fallbeispiel Nr. 2 – Lösung

---

### **Lösung:**

Die Erfindungsmeldung ist nicht als Willenserklärung einzuordnen. Sie dient lediglich der Wissensvermittlung an den Arbeitgeber. Es bedarf keines ausdrücklichen Vertretungshinweises auf der Erfindungsmeldung. Es ist als ausreichend zu erachten, dass der Text der jeweiligen Meldung seinem gesamten Inhalt nach erkennen lässt, dass sie auch im Namen eines Dritten erfolgt, wenn dieser in einer gemeinsamen Erfindungsmeldung mit angeführt wird.

Damit hat auch B eine wirksame Erfindungsmeldung eingereicht.

## IV. 5. Rechtsfolgen des Zugangs der Arbeitnehmererfindungsmeldung – § 5 Abs. 2 ArbEG

---

- Verpflichtung des Arbeitgebers, den Zeitpunkt der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich zu bestätigen, § 5 Absatz 1 Satz 2 ArbEG
- Beginn der 4-monatigen Frist für die Fiktion der Inanspruchnahme, § 6 Absatz 2 ArbEG
- Verpflichtung des Arbeitgebers zur unverzüglichen Schutzrechtsanmeldung (grundsätzlich Patent) im Inland, § 13 Absatz 1 Arbeitnehmererfindergesetz (Ausn.: Frei oder Betriebsgeheimnis § 17 ArbEG)
- Möglichkeit des Abschlusses von Vereinbarungen über die Dienstleistung nach Meldung, § 22 S.2 Arbeitnehmererfindergesetz
- Anknüpfung besonderer Geheimhaltungspflichten an die Meldung, z.B. § 24 ArbEG

## IV. 6. Häufige Probleme in der Praxis

---

- **Unvollständige oder unsaubere Meldung:**  
Die Meldung muss nach § 5 ArbEG schriftlich und vollständig sein.
- **Fristen und Verspätungen:**  
Arbeitnehmer vergessen oder verpassen die Frist zur unverzüglichen Meldung.
- **Fehlende oder unklare Erfinderbenennung:**  
Es ist oft unklar, wer genau Erfinder ist — insbesondere bei Teamarbeit. Regelmäßig verbunden mit späteren Streitigkeiten über Vergütungsansprüche.
- **Unklare Abgrenzung zwischen Diensterfindung und freier Erfindung:**  
Wenn nicht eindeutig feststeht, ob die Erfindung im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit entstanden ist oder privat, führt das zu Konflikten über die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber.
- **Unkenntnis oder Missachtung formaler Anforderungen:**  
Viele Arbeitnehmer und sogar Arbeitgeber kennen die formalen Anforderungen des ArbEG nicht genau (z. B. Pflicht zur schriftlichen Mitteilung, genaue Beschreibung der Erfindung).
- **Vertraulichkeitsprobleme:**  
Manchmal werden Erfindungen publik gemacht, bevor eine Patentanmeldung erfolgt ist — was die Patentierbarkeit gefährden kann.
- **Fehlende Dokumentation der Entwicklungsarbeit:**  
Wenn Arbeitsprozesse und Ideen nicht dokumentiert werden, ist es schwer nachzuweisen, wer wann welchen Beitrag zur Erfindung geleistet hat.



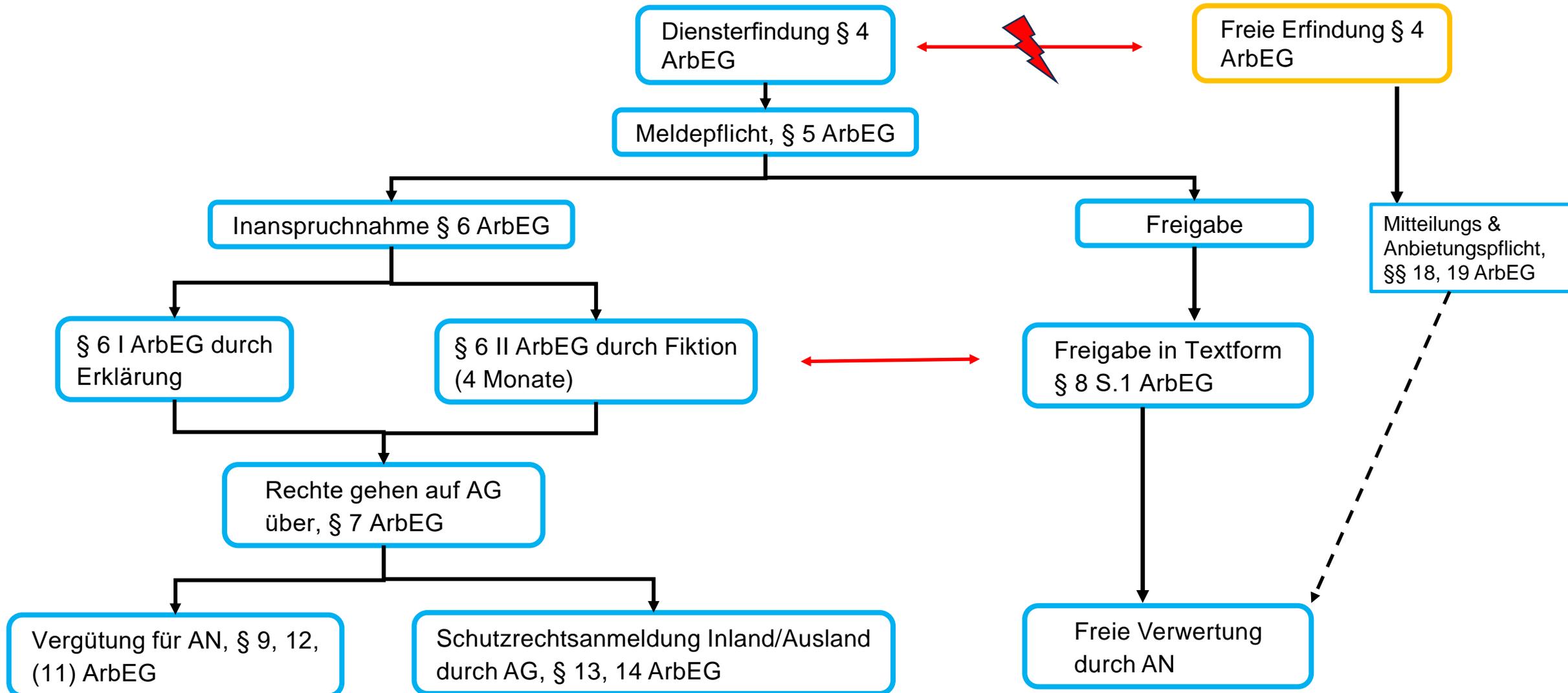
# V. Inanspruchnahme und Freigabe der Dienstleistung

---

1. Übersicht
2. Rechtsfolgen der Inanspruchnahme und Freigabe
3. Rechte und Pflichten des AG & AN



## V. 1. Inanspruchnahme und Freigabe der Dienstleistung



## V. 2. Rechtsfolgen der Inanspruchnahme und Freigabe der Dienstleistung

---

- Bei der Inanspruchnahme gehen die Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber über .
- gleichzeitig entsteht für den Arbeitnehmer ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
- Im Falle der Freigabe bleibt die Erfindung beim Arbeitnehmer, der sie dann eigenständig verwerten kann – allerdings häufig unter bestimmten Einschränkungen, wenn Betriebsgeheimnisse oder bestehende Verträge betroffen sind.
- Nach der Inanspruchnahme stellt sich für den Arbeitgeber die Frage, ob und wie die Erfindung zum Schutzrecht angemeldet werden soll.
- Gleichzeitig ergeben sich hier weitere Mitwirkungs- und Informationspflichten für den Arbeitnehmer als auch Informationspflichten für den Arbeitgeber.

## V. 3. a. Anmeldeverfahren

---

- **Pflichten des Arbeitnehmers**

- Den AN treffen Pflichten zur Mitwirkung bei der Erlangung von Schutzrechten, sofern der AG hierzu auffordert (§ 15 Absatz 2 ArbEG)
- Festsetzung der Vergütung (§ 12 Absatz 4 ArbEG)

- **Pflichten des Arbeitgebers (Anmeldepflicht, §§ 13, 14 ArbEG)**

- Der AG ist **verpflichtet**, zumindest mit Wirkung für Deutschland unverzüglich Patentschutz zu beantragen (DE, EP, PCT). Für andere Länder **kann** er Patente beantragen (§ 14 ArbEG)
- Der AG ist verpflichtet, den AN über den Verlauf der Schutzrechtserlangung zu informieren (§ 15 Absatz 1 ArbEG)
- Ausnahme: betriebsgeheime Erfindungen (§ 17 ArbEG)
- Informations- und Freigabepflichten (§§ 14 und 16 ArbEG)

### V. 3. b. Rechte und Pflichten (aus Sicht des Arbeitnehmers)

Rechte	Pflichten	Entscheidungen
Meldung einer Erfindung § 5 I ArbEG	Festsetzung der Vergütung §12 IV ArbEG	Einverständnis Vergütung § 12 IV S. 2 ArbEG
Unterstützung bei Erwerb von Schutzrechten § 15 II ArbEG	Mitwirkung bei der Erlangung von Schutzrechten, sofern der Arbeitgeber hierzu auffordert (§ 15 Absatz 2 ArbEG)	
Abgabe von erforderlichen Erklärungen § 15 II ArbEG		
Mitteilung freie Erfindung § 18 ArbEG		
Anbietungspflicht freien Erfindung § 19 ArbEG		

### V. 3. c. Rechte und Pflichten (aus Sicht des Arbeitgebers)

Rechte	Pflichten	Entscheidungen
Eingangsbestätigung § 5 I S. 3 ArbEG	Freie Erfindung/ Arbeitnehmererfindung	Inanspruchnahme/ Freigabe § 6 ArbEG
Rügepflicht § 5 III ArbEG	Formelle und inhaltliche Prüfung § 5 II ArbEG	Bestreiten einer freien Erfindung § 18 III ArbEG
Inanspruchnahme/ Freigabe §§ 6, 8 ArbEG		Betriebsgeheimnis § 17 ArbEG
Vergütung § 9 ArbEG		Anmeldung in DE/Nichtanmeldung §13 ArbEG
Festsetzung der Vergütung § 12 ArbEG		Nachanmeldung im Ausland § 14 ArbEG
Anmeldung im Inland § 13 I ArbEG		Aufgabe Schutzrecht § 16 ArbEG
Anbietung Ausland §14 II ArbEG		
Informationen über den Fortgang des Verfahrens § 15 I ArbEG		
Übertragung Schutzrecht §16 I ArbEG		

## V. 3. d. Betriebsübergang und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

---

- **Betriebsübergang**

- Wechselseitiger Übergang der Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz nach § 613a BGB zwischen Erwerber als neuem Arbeitgeber und Arbeitnehmer (wohl h.M., jedenfalls sofern die Erfindung/Schutzrechte ebenfalls auf den Betriebserwerber übergehen)
- Kein wechselseitiger Übergang, wenn Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses widerspricht (vergleiche § 613a Absatz 6 BGB)

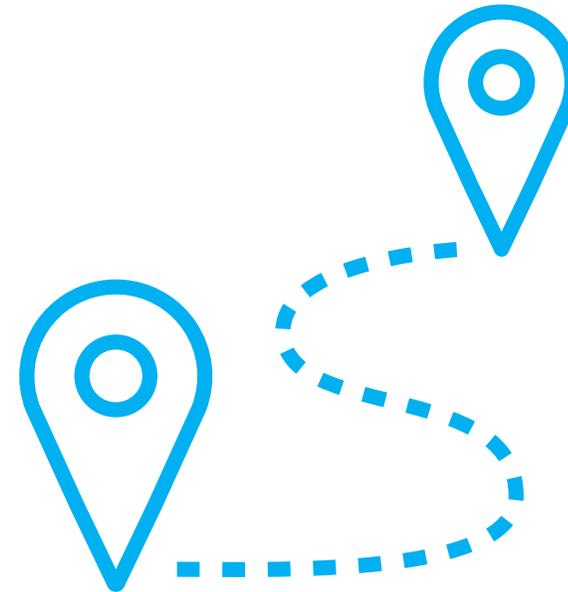
- **Beendigung des Arbeitsverhältnisses**

- Fertigstellung der Erfindung während des Arbeitsverhältnisses: Die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz bestehen fort, § 26 ArbEG
- Fertigstellung der Erfindung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Die Erfindung unterliegt in Bezug auf den früheren Arbeitgeber nicht mehr dem ArbEG

# Arbeitnehmererfindungsrecht im Überblick – Arbeitsprogramm

---

- I. Einführung und Grundlagen
- II. Anwendungsbereich & Systematik des ArbEG
- III. Öffentliche Dienst-/Hochschulerfindungen
- IV. Arbeitnehmererfindungsmeldung
- V. Inanspruchnahme und Freigabe der Dienstleistung
- VI. Vergütung der Arbeitnehmererfindung**
  1. Vergütungsanspruch
  2. Berechnung des Vergütungsanspruchs
  3. Einzelne Vergütungssysteme
- VII. Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung
- VIII. Verfahren bei Streitigkeiten



## VI. Vergütung der Arbeitnehmererfindung

---

1. Vergütungsanspruch
2. Berechnung des Vergütungsanspruchs
3. Einzelne Vergütungssysteme

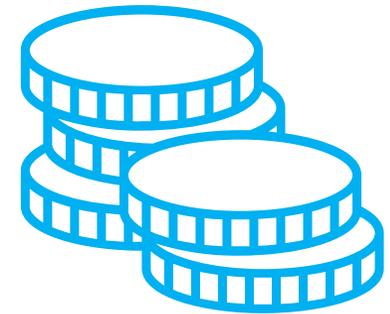


## VI. Vergütung der Arbeitnehmererfindung

---

Der allgemeine Vergütungsgrundsatz hat **zwei wesentliche Aspekte**:

1. Der Nutzen/Vorteil muss auf der Erfindung und nicht auf anderen Umständen beruhen (**Kausalität**)
2. Es ist (grds.) allein auf die wirtschaftlichen Auswirkungen beim unmittelbaren Arbeitgeber und nicht bei Dritten abzustellen (**Arbeitgeberbezug**)



## VI. 1. Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers

---

- Der Vergütungsanspruch entsteht mit der **Inanspruchnahme** (§ 9 Absatz 1 ArbEG) und dient dem Arbeitnehmer als **wirtschaftlicher Ausgleich** für die Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber
- Er ist **unabhängig von dem Entgeltsanspruch des Arbeitnehmers**; steuerrechtlich als steuerpflichtiger Arbeitslohn behandelt
- Er setzt die **Benutzung der Erfindung** voraus, zum Beispiel:
  - Eigenproduktion
  - Lizenzierung/Veräußerung an außenstehende Dritte
  - Innerbetrieblicher Einsatz (z.B. Herstellungsverfahren)
  - aber auch „Sperrpatent“ oder „Vorratspatent“



## VI. 1. a. Vergütungsvereinbarung

---

- Gemäß § 12 Absatz 1 ArbEG soll die Art und Höhe der Vergütung durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregelt werden.
- Vergütungsansprüche können nicht im Voraus ausgeschlossen oder zuungunsten des Arbeitnehmers geregelt werden, § 22 Satz 1 ArbEG.
- Vergütungsvereinbarungen sind bei erheblicher Unbilligkeit unwirksam und können bei wesentlicher Änderung der Umstände angepasst werden, §§ 23 Abs. 1, 12 Abs. 6 ArbEG.

## VI. 1. b. Vergütungsfestsetzung durch den Arbeitgeber

---

- Kommt keine Vereinbarung zustande ist der Arbeitgeber berechtigt und verpflichtet die Vergütung einseitig festzulegen, § 12 Abs. 3 S. 1 ArbEG.
- Die Vergütungsfestsetzung muss in Schriftform (**E-Mail, Fax oder Schreiben**), dem erfinderischen Arbeitnehmer übermittelt werden.
- Eine Einigung über die Vergütung muss binnen drei Monaten nach der ersten Benutzung/ nach Patenterteilung erreicht werden.
- Der Arbeitnehmer kann der Vergütungsfestsetzung innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang widersprechen, § 12 Abs. 4 S. 1 ArbEG. Ein Widerspruch ist dem Arbeitgeber ebenfalls in Schriftform zu übermitteln.
- Erfolgt kein Widerspruch, wird die Vergütungsfestsetzung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bindend, § 12 Abs. 4 S. 2 ArbEG.

## VI. 1. c. Vergütungsdauer und Verjährung des Vergütungsanspruchs

---

- Die Dauer der Vergütung bestimmt sich grundsätzlich nach der Laufzeit des Schutzrechts.
- Wird das Patent für nichtig erklärt, endet die Vergütungspflicht; bereits gezahlte Vergütungen müssen allerdings nicht zurückgezahlt werden.
- Für den Vergütungsanspruch gilt die regelmäßige **3-jährige Verjährungsfrist**, § 195 BGB. Im Übrigen gilt die **10-jährige** Höchstfrist des § 199 Absatz 4 BGB.
- **Verwirkung** des Vergütungsanspruchs möglich.

## VI. 2. Berechnung des Vergütungsanspruchs

---

- Die Art und Höhe der Vergütung richten sich nach der zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer getroffenen **Vereinbarung**, § 12 Abs. 1 ArbEG.
- Bei der Höhe der auszahlenden Vergütung wird der **Status des Patenterteilungsverfahrens** berücksichtigt.
- Die Höhe der Vergütung führt nicht selten zu Diskussionen.
- Das Hauptproblem liegt dabei in der Feststellung der „**angemessenen**“ Höhe.



## VI. 2. Berechnung des Vergütungsanspruchs

---

- Nach § 9 Abs. 2 ArbEG bestimmt sich die Höhe der Vergütung nach
  - der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistung,
  - der Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie
  - dem Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung.
- Der Gesetzgeber hat mit den „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ aus dem Jahr 1959 (!) unverbindliche Anhaltspunkte für die Festlegung der angemessenen Vergütung nach § 9 Absatz 1 an die Hand gegeben, insgesamt 43 Einzelempfehlungen.

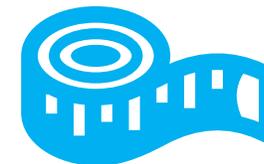
**Wie wird also die Erfindervergütung nun konkret berechnet?**

## VI. 2. a. Ermittlung der Vergütung/Methodik der Vergütungsberechnung

---

### Bemessung der Erfindungsvergütung

1. Erfindungswert (Ziffern 3 – 29 der Vergütungsrichtlinie)  
der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder beziehungsweise freien Lizenzgeber für die Diensterfindung zahlen würde
2. Anteilsfaktor (Ziffern 30 – 36 Vergütungsrichtlinie)  
betrifft die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie den Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung

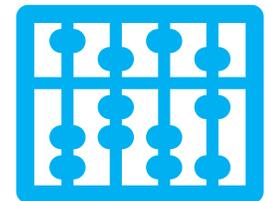


## VI. 2. a. Ermittlung der Vergütung/Methodik der Vergütungsberechnung

---

Die Vergütung ergibt sich also aus dem Produkt der beiden Messgrößen. Dementsprechend wird die Vergütung des erfinderischen Arbeitnehmers durch folgende Formel berechnet:

$$\text{Vergütung} = \text{Erfindungswert} \times \text{Anteilsfaktor}$$



## VI. 2. a. Ermittlung der Vergütung/Methodik der Vergütungsberechnung

---

### Berechnungsmethode

Erfindungsvergütung (V) als Produkt von **Miterfinderanteil (M)**, Erfindungswert (E) und Anteilsfaktor (A):

$$V = M \times E \times A$$

1. **Miterfinderanteil (bei einem Erfinder = 1)**
2. Ermittlung **Erfindungswert**
3. Ermittlung **Anteilsfaktor**
4. Ermittlung der jährlich an den Erfinder zu zahlenden **Vergütung**

## VI. 2. b. Ermittlung des Erfindungswerts (E)

---

- Der Erfindungswert stellt den wirtschaftlichen Wert dar, der sich für den Arbeitgeber aus der Verwertung der Dienstleistung ergibt.
- Der Erfindungswert kann auch als der finanzielle Betrag verstanden werden, den der Arbeitgeber für den Erwerb der Eigentumsrechte an der Erfindung bereit wäre zu bezahlen.

**Wie berechnet man nun den Erfindungswert?**

## VI. 2. b. Berechnungsmethoden

Lizenzanalogie	Betrieblicher Nutzen	Geschätzter Wert der Erfindung
Am häufigsten verwendete Berechnungsmethode	Anzuwenden, wenn die Erfindung nur innerhalb des Betriebs genutzt/ nicht direkt mit Verkaufszahlen verknüpft werden kann	Anzuwenden, wenn keine tatsächliche Schätzung des Werts der Erfindung möglich ist
Besonders gut geeignet, wenn die Erfindung mit Verkaufszahlen verknüpft werden kann		Beispiele: Sperrpatente, Kreuzlizenzierung
$V = E \times A$ (E = Erfindungswert, A = Anteilfaktor)		

## VI. 2. b. Lizenzanalogie

---

- Die Anwendung der Lizenzanalogie zur Berechnung des Erfindungswerts stellt in der Praxis den Regelfall dar.
- **Regelfall:** ein Arbeitnehmer entwickelt eine Erfindung im Betrieb, die auch zum Patent angemeldet wurde. Aus dem Patent ist sodann ein Produkt hervorgegangen, mit dem Umsätze erzielt werden.
- Hier wird geschaut, wie viel das Unternehmen zahlen würde, wenn es die Erfindung von einem Dritten lizensieren müsste („marktüblicher Lizenzsatz“).
- Der Erfindungswert ergibt sich hierbei als derjenige Umsatz, der mit der Diensterfindung erwirtschaftet wurde, multipliziert mit einem anzunehmenden Lizenzsatz.

## VI. 2. b. Ermittlung des Erfindungswertes "E" mittels Lizenzanalogie

---

### Ermittlung des Erfindungswertes "E" mittels der sogenannte Lizenzanalogie

Ermittlung des Erfindungswertes durch **Multiplikation des Nettoumsatzes (U)**, den der Arbeitgeber mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand erzielt, mit dem **marktüblichen Lizenzsatz (L)** (Problem: Bezugsgröße RL Nr. 8), der **Relevanz der Erfindung (R)** im Rahmen eines Schutzrechtskomplex (RL 19) sowie der **Zeitspanne (Z)**.

$$E = U \times R \times L \times Z$$

$$U = 526.202,04 \text{ EUR}$$

$$r = 50\%$$

$$L = 5 \% \text{ (gemäß Ziffer 10 Vergütungsrichtlinie)}$$

$$Z = 8 \text{ Jahre}$$

$$\text{Erfindungswert } E = 526.202,04 \times 50\% \times 5 \% \times 8 = 105.240,408 \text{ EUR}$$



## VI. 2. b. Lizenzanalogie – Lizenzsatz (L)

---

Im Einzelfall lässt sich der marktüblicher Lizenzsatz häufig nicht oder nur schätzweise ermitteln:

- In den unterschiedlichen Branchen sind verschiedene Lizenzsätze üblich.
- Der anzunehmende Lizenzsatz schwankt je nach Branche.
- In aller Regel wird sich der Lizenzsatz im Bereich zwischen 0,5% bis 1,5 % befinden. Es kann sogar ein Lizenzsatz von unter 0,5% sachgerecht sein.

## VI. 2. b. Lizenzanalogie – Problem der Bezugsgröße beim Lizenzsatz (RL Nr. 8)

---

- In den meisten Fällen wird eine Erfindung nicht ein komplettes Produkt des Arbeitgebers betreffen, sondern nur einen Teil.
- Dieser Teil muss sein „kennzeichnendes Gepräge“ von der Dienstleistung erhalten haben (BGH, 13.3.1962 – I ZR 18/61 – „Kreuzbodenventilsäcke III“). Dieser relevante Teil stellt die Bezugsgröße dar.
- Es ist der Umsatzanteil der Bezugsgröße zu bestimmen, da nur dieser Umsatzanteil in die Berechnung des Erfindungswerts einfließt.

## VI. 2. b. Abstufung bei hohen Umsätzen – RL Nr. 11

---

- Reduktion des vergütungspflichtigen Umsatzes bei hohen Umsätzen
- **Abstufung nach Umsatzhöhe:** Z. B. 10 % Abschlag ab 1,5 Mio. €, bis zu 80 % Abschlag bei sehr hohen Umsätzen.
- Greift nach ständiger Auffassung der Schiedsstelle und des LG/ OLG Düsseldorf bei Vorliegen einer **Kausalitätsverschiebung**, d.h., wenn der Arbeitgeber darlegen kann, dass erfindungsfremde Faktoren (Unternehmenseinflüsse) zu erheblichen Umsätzen mit beigetragen haben (z.B. Marketinganstrengungen, allgemeiner Ruf des Unternehmens, gute Vertriebsorganisation usw.).
- **Arbeitgebernachweis erforderlich:** Grundätzlich muss der Arbeitgeber belegen, dass eine Abstufung branchenüblich und sachgerecht ist.
- **Abstufung orientiert sich zunehmend an realistischen Lizenzverträgen** statt ausschließlich an Branchenüblichkeit; entscheidend ist, was **vernünftige Lizenzvertragsparteien** vereinbaren würden.

## VI. 2. b. Abstufung bei hohen Umsätzen – RL Nr. 11

Umsatzbereich in DM *	Abstufungsfaktor	Vergütungsrelevanter Umsatz	Kummulierte Umsatzbasis
1.000.000-3.000.000	1	1.000.000-3.000.000	1.000.000-3.000.000
bis 4.000.000	0,9	900.000	3.900.000
bis 5.000.000	0,9	900.000	4.800.000
bis 6.000.000	0,8	800.000	5.600.000
bis 7.000.000	0,8	800.000	6.400.000
bis 8.000.000	0,8	800.000	7.200.000
bis 9.000.000	0,8	800.000	8.000.000
bis 10.000.000	0,8	800.000	8.800.000
10 bis 20 Mio.	0,7	7.000.000	15.800.000
20 bis 30 Mio.	0,6	6.000.000	21.800.000
30 bis 40 Mio.	0,5	5.000.000	26.800.000
40 bis 50 Mio.	0,4	4.000.000	30.800.000
50 bis 60 Mio.	0,35	3.500.000	34.300.000
60 bis 80 Mio.	0,3	6.000.000	40.300.000
80 bis 100 Mio.	0,25	5.000.000	45.300.000
über 100 Mio.	0,2	gleichbleibend	

\* Umsätze in DM – amtl. Umstellung auf EURO durch den Richtliniengeber noch nicht erfolgt

## VI. 2. b. Abstufung bei hohen Umsätzen

### Neue Spruchpraxis der Schiedsstelle\*:

- Anpassung der Tabelle in RL Nr. 11 an Euro-Werte
- Anpassung an Entwicklung des Verbraucherpreisindex
- Anwendbar nur bei zukunftsbezogenen Vergütungssituationen

	Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000 €		100%	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 €
bis	5.000.000 €	2.000.000,00 €	90%	1.800.000,00 EUR	4.800.000,00 €
bis	10.000.000 €	5.000.000,00 €	80%	4.000.000,00 EUR	8.800.000,00 €
bis	20.000.000 €	10.000.000,00 €	70%	7.000.000,00 EUR	15.800.000,00 €
bis	30.000.000 €	10.000.000,00 €	60%	6.000.000,00 EUR	21.800.000,00 €
bis	40.000.000 €	10.000.000,00 €	50%	5.000.000,00 EUR	26.800.000,00 €
bis	50.000.000 €	10.000.000,00 €	40%	4.000.000,00 EUR	30.800.000,00 €
bis	60.000.000 €	10.000.000,00 €	35%	3.500.000,00 EUR	34.300.000,00 €
bis	80.000.000 €	20.000.000,00 €	30%	6.000.000,00 EUR	40.300.000,00 €
bis	100.000.000 €	20.000.000,00 €	25%	5.000.000,00 EUR	45.300.000,00 €
ab	100.000.000 €		20%		

\*: Schiedsstelle v. 05.07.2022, Arb.Erf. 64/20

## VI. 2. b. Einzelfragen bei der Berechnung des Erfindungswertes

---

1. Berechnung von (E) im Rahmen einer **Lizenzvergabe (RL Nr. 14, 15, 17)?**
2. Berechnung von (E) beim **Verkauf der Diensterfindung?**
3. Berechnung von (E) bei einem **Sperrpatent (RL Nr. 18)?**
4. Berechnung von (E) bei einem **Vorratspatent (RL Nr. 21)?**
5. Berechnung von (E) bei **Betriebsgeheimnissen?**
6. Berechnung von (E) bei **nicht verwertbaren Erfindungen (RL Nr. 20-24)?**
7. Berechnung von (E) **im Rahmen eines Schutzrechtskomplexes (RL Nr. 19)?**



## VI. 2. c. Ermittlung des Anteilsfaktors (A)

---

- Mit dem Anteilsfaktor wird berücksichtigt, dass der Arbeitnehmer kein externer Lizenzgeber ist, der ohne Hilfestellung auskommen musste.
- Der Anteilsfaktor (RiLi's 30 ff) bestimmt sich vorrangig anhand von Eigenschaften des Arbeitnehmererfinders im betrieblichen Kontext und der Erfindungshistorie.
- Bei **Miterfindern** ist der Anteilsfaktor für jeden Einzelnen gesondert zu ermitteln.
- Der Anteilsfaktor ist die Summe von 3 Wertzahlen a, b und c. Dabei wird der Anteilsfaktor rechnerisch als Prozentsatz mittels der Tabelle in Richtlinie Nr. 37 aus der Summe von drei Teilfaktoren bestimmt, wobei Zwischenwerte möglich sind:

## VI. 2. c. Ermittlung des Anteilsfaktors (A)

---

- **Wertzahl a – Stellung der Aufgabe (Richtlinie 31):**

Wertzahl a zwischen 1 und 6): Hier wird das Ausmaß der Initiative bewertet, mit dem der Arbeitnehmer vor der eigentlichen Erfindung auf die Bearbeitung des Feldes der Erfindung zusteuerte.

- **Wertzahl b – Lösung der Aufgabe (Richtlinie 32):**

Hier wird bewertet, in welchem Ausmaß die Erfinder vom Arbeitgeber auf dem Weg zur Erfindung unterstützt wurden.

- **Wertzahl c – Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (Richtlinie 33 – 36:**  
(Wertzahl c zwischen 1 und 8): Hier wird die Funktion des Erfinders im Betrieb bewertet.

Wichtig: Je eher der Erfinder dazu bestimmt war, Erfindungen zu machen, desto geringer fällt sein Anteilsfaktor aus, und umgekehrt.

## VI. 2. c. Ermittlung des Anteilsfaktors (A)

---

Zur Berechnung des Anteilsfaktor gilt die Tabelle nach RL Nr. 37. Dabei wird der Anteilsfaktor rechnerisch als Prozentsatz mittels der Tabelle in Richtlinie Nr. 37 aus der Summe von drei Teilfaktoren bestimmt, wobei Zwischenwerte möglich sind:

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)

## VI. 2. Rechenbeispiel Nr. 1 zur Berechnung des Vergütungsanspruchs

---

### 1. Ermittlung des Erfindungswertes "E" mittels der sogenannte Lizenzanalogie

Ermittlung des Erfindungswertes durch **Multiplikation des Nettoumsatzes (U)**, den der Arbeitgeber mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand erzielt, mit dem **marktüblichen Lizenzsatz (L)** (Problem: Bezugsgröße RL Nr. 8), der **Relevanz der Erfindung (R)** im Rahmen eines Schutzrechtskomplex (RL 19) sowie der **Zeitspanne (Z)**.

$$E = U \times R \times L \times Z$$

$$U = 526.202,04 \text{ EUR}$$

$$R = 50\%$$

$$L = 5 \% \text{ (gemäß Ziffer 10 Vergütungsrichtlinie)}$$

$$[[Z = 8 \text{ Jahre}]]$$

$$\text{Erfindungswert } E = 526.202,04 \times 50\% \times 5 \% \times 8 = 105.240,408 \text{ EUR}$$

## VI. 2. Rechenbeispiel Nr. 1 zur Berechnung des Vergütungsanspruchs

---

### 2. Ermittlung des Anteilsfaktors (A):

- a) Stellung der Aufgabe (Ziffer 31 Vergütungsrichtlinie): 1 bis 6 Wertpunkte, z.B. **2 Wertpunkte**  
 b) Lösung der Aufgabe (Ziffer 32 Vergütungsrichtlinie): 1 bis 6 Wertpunkte, z.B. **2 Wertpunkte**  
 c) Aufgaben und Stellung im Betrieb (Ziffer 33, 34 Vergütungsrichtlinie): 1 bis 6 Wertpunkte, z.B. **5 Wertpunkte**  
 Summe aus a), b) und c) = **9 Wertpunkte -- A = 18 % als üblicher Wert**

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

### 3. Ermittlung der an den Erfinder zu zahlende Vergütung: $V = M \times E \times A$

$$V = 1 \times 105.240,408 \times 18 \% = 18.943,27 \text{ EUR bzw. jährlich: } 18.943,27 \text{ EUR} / 8 = 2.367,91 \text{ EUR}$$

## VI. 2. Rechenbeispiel Nr. 2 zur Berechnung des Vergütungsanspruchs

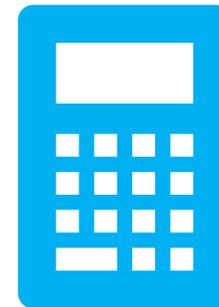
---

### Beispiel:

Erhält ein in der Entwicklung tätiger Chemiker die Aufgabe, ein bestimmtes Produkt zu verbessern, und kann er hierbei betriebliche Vorarbeiten und technische Hilfsmittel nutzen, ergibt sich folgender Anteilfaktor: Die Summe der Teilwerte (2 + 1 + 4) ergibt die Wertzahl 7 und damit nach der Tabelle der Richtlinie Nr. 37 einen Anteilfaktor von 13 %. Dies bedeutet, dass der Erfinder mit einem Prozentsatz von 13 % am Erfindungswert (E) beteiligt ist (Vergütung = E × A; vergleiche Richtlinie Nr. 39). Ist er dagegen nur Miterfinder mit einem bestimmten Miterfinderanteil (M) (z.B. zu 50%) , würde die Vergütungsformel lauten: Vergütung = E × 50% × 13 %.

$$V = M \times E \times A$$

$$V = 105.240,408 \times 50\% \times 13 \% = 6.840,62652 \text{ EUR}$$



## VI. 3. Einzelne Vergütungssysteme

---

- a. Laufende Vergütung
- b. Unternehmenseigene Vergütungsrichtlinien
- c. Pauschalvergütungsmodell
- d. Incentive-Systeme



## VI. 3. a. Laufende Vergütung

---

- in der Praxis übliche Art der Vergütungszahlung ist die laufende Beteiligung. Arbeitgeber zahlt nachkalkulatorisch für das vergangene Geschäftsjahr aus (nutzungsabhängige Vergütung).

### Vorteile:

- Erfahrungsgemäß reduziert die Einführung eines standardisierten Vergütungssystems den erforderlichen Aufwand auf die einmalige Bestimmung der Vergütungsparameter und eine jährliche buchhalterische Festsetzung der Vergütungshöhe.

### Nachteile:

- **Nachteile für den Arbeitnehmer:** Erste Vergütung oft erst ein Jahr nach Nutzungsaufnahme.
- **Nachteile für den Arbeitgeber:** Hoher Verwaltungsaufwand, komplizierte Parameterermittlung.

## VI. 3. b. Unternehmenseigene Vergütungsrichtlinien

---

- Unternehmenseigene Vergütungsrichtlinien sind grundsätzlich zulässig
- Regeln die Vergütungsbemessung abschließend und ersetzen die Regelungen der §§ 9 – 12 ArbEG sowie die RL
- Sollen die Schwierigkeiten bei der praktischen Handhabung des ArbEG und der RL vermeiden
- **Vorteile:**
  - Flexibilität, branchenspezifische Anpassung, standardisierte Berechnung, geringerer Verwaltungsaufwand.
- **Nachteile:**
  - Hoher Erstellungsaufwand, rechtliche Hürden durch § 22 ArbEG (keine Schlechterstellung des Erfinders).
  - **Lizenzanalogie bleibt vorrangig** (BGH, Urteil vom 17.11.2009 - X ZR 137/07 „Türinnenverstärkung“), alternative Methoden müssen gut begründet sein.
  - **Wirksamkeit nur bei angemessener Vergütung**, sonst Unwirksamkeit der Richtlinie.
- **Fazit:** Sinnvoll zur Prozessoptimierung, aber hohe Anforderungen an rechtssichere Gestaltung

## VI. 3. c. Pauschalvergütungsmodell

---

### **Pauschalvergütung** (vergleiche RL Nr. 40 Absatz 2)

- Sinnvoll wenn wirtschaftlicher Wert der Erfindung absehbar, Interessenkollision und bei Beendigung Arbeitsverhältnis
- unterliegt nur eingeschränkt Anpassungsanspruch aus § 12 Absatz 6
- **P:** Gefahr späterer Anpassungen/Streitigkeiten; Risiko Unbilligkeit gem. § 23 (**nicht ex post**)

## VI. 3. c. Pauschalvergütungsmodell

---

- Pauschalvergütungsmodelle können unterschiedlich gestaltet werden.
- Beispiele sind:
  - Vereinbarung eines **Gesamtvergütungsbetrags**oder
  - Festlegung einer **gestaffelten Pauschalvergütung**:
    - 1. Vergütung: Meldeprämie
    - 2. Vergütung: Erteilungsprämie
    - 3. Vergütung: Nutzungsprämie
    - evtl. 4. Vergütung: bei hohen wirtschaftlichen Vorteilen

## VI. 3. c. Pauschalvergütungsmodell

---

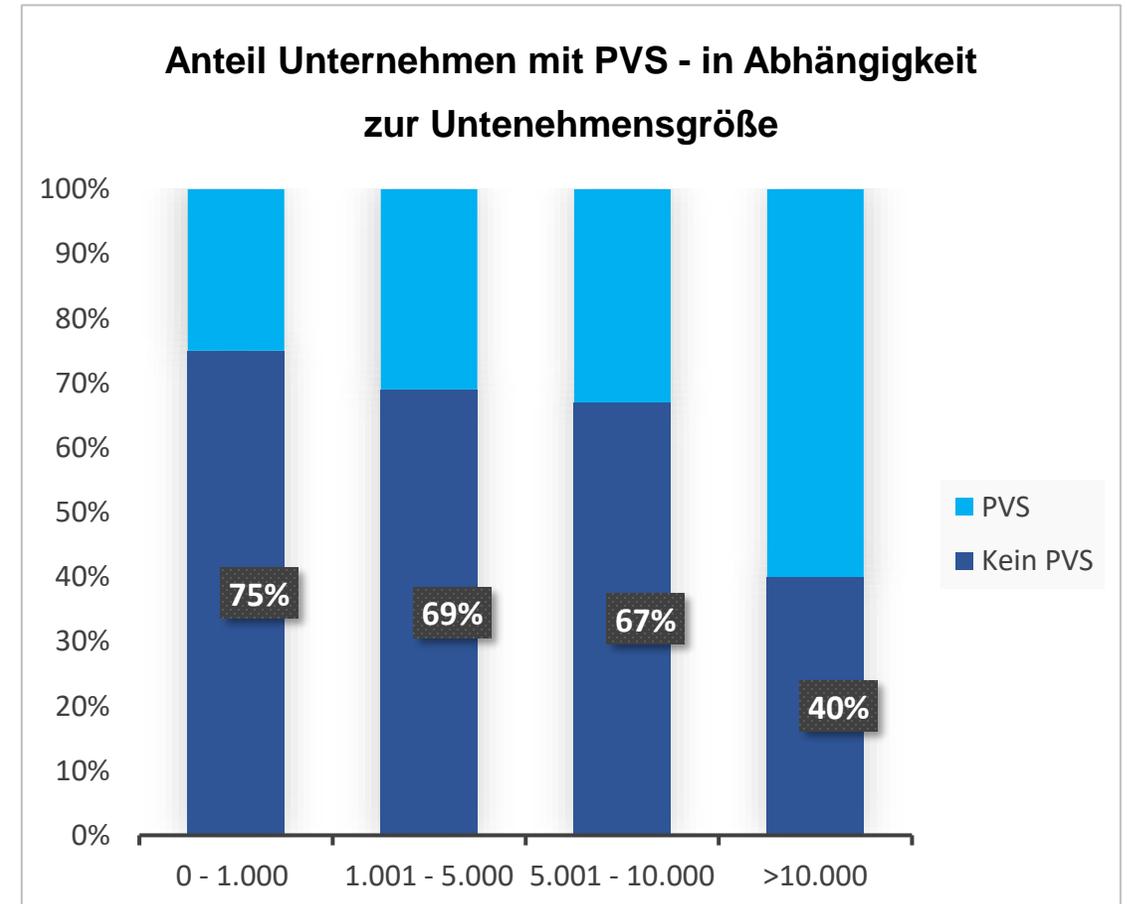
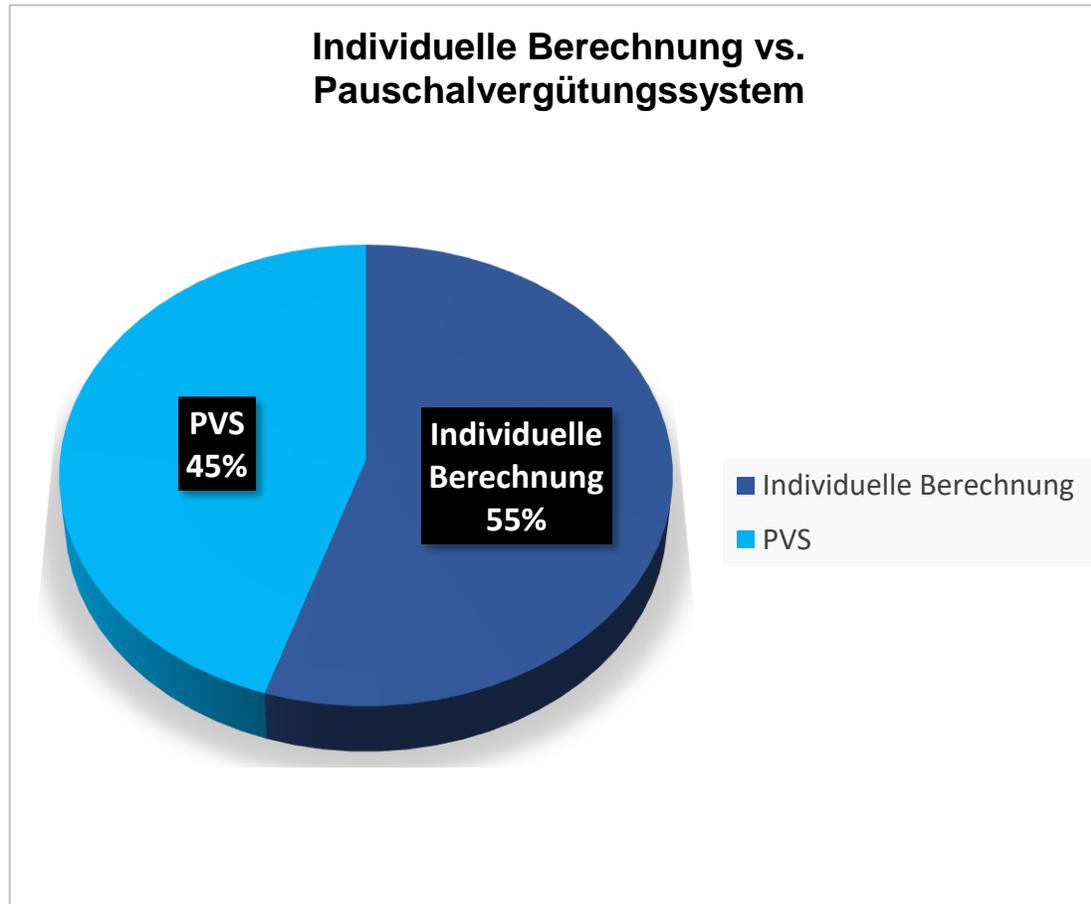
### Vorteile:

- Arbeitnehmer erhält in zeitlich engem Zusammenhang mit seiner Erfindung eine Vergütung in einer Höhe, die bereits die zukünftige Nutzung der Erfindung einbezieht
- Der Arbeitgeber kann frühzeitig mit dem festgelegten Betrag kalkulieren und spart den vermeintlichen Aufwand der jährlichen laufenden Vergütung

### Nachteile:

- die Angemessenheit der Pauschale ist zum Zeitpunkt der Vergütungsvereinbarung schwer abzuschätzen
- Risiko trägt vorwiegend der Arbeitgeber, da die Rückzahlung der bereits geleisteten Vergütung im Fall einer negativen Nutzungsentwicklung ausgeschlossen ist, § 12 IV ArbEG.
- Der Arbeitnehmer hat dagegen unter Umständen einen Abänderungsanspruch, wenn sich die Nutzung positiver entwickelt als gedacht, § 12 Abs. 6 ArbEG. Dabei ist es möglich, den Anpassungsanspruchs aus § 12 Absatz 6 ArbEG abzukaufen.

## VI. 3. c. Pauschalvergütungsmodell



Quelle: „Vergütung von Dienstleistungen in Unternehmen“ – Studie von Cohausz & Florack zu Sinn und Nutzen eines pauschalen Vergütungssystems, 2022, S. 17.

## VI. 3. c. Pauschalvergütungsmodell

---

### **Gestaffelte Pauschalvergütung** (vergleiche RL Nr. 40 Absatz 2)

- Ein pauschaler Betrag mit Nutzungsanzeige
- 2 Jahre nach Nutzungsanzeige: Vergütung in Abhängigkeit vom geschätzten Umsatz (die Schätzung muss plausible und überprüfbar sein)
- 4 Jahre nach Nutzungsanzeige: Vergütung in Abhängigkeit vom geschätzten Umsatz;  
zusätzlich: endgültige Pauschale auf Basis der (großzügig) geschätzten zukünftigen Nutzung  
(die Schätzung muss plausible und überprüfbar sein)

## VI. 3. c. Pauschalvergütungsmodell

Vergütung in € pro Erfindung				
Umsatz war während des betrachteten Zeitraums der Nutzung erstmals im Intervall	Nach Vertretungsanzeige	Nach 2 Jahren	Nach 4 Jahren	Nach 6 Jahren
Bis 700.000 EUR	Pauschale 1500 EUR			
700.000 bis 1.700.000 EUR		Pauschale 1500 EUR		
1.700.000 bis 2.900.000 EUR			Pauschale 1500 EUR	
2.900.000 bis 4.100.000 EUR				Pauschale
4.100.000 bis 5.400.000 EUR				Pauschale
5.400.000 bis 6.800.000 EUR				Pauschale
6.800.000 bis 8.200.000				Pauschale
8.200.000 bis 9.700.000 EUR				Pauschale
9.700.000 bis 11.200.000 EUR				Pauschale

- Umsatzschwellen sind **abhängig vom Lizenzsatz**, der wiederum von der Erfindung abhängt, und sind daher unterschiedlich pro Erfindung
- Umsatzschwellen werden in einer beigefügten Anlage definiert.
- Pauschalbeträge sind immer gleich.
- Anzahl zu zahlender Pauschalen abhängig vom Umsatz, d.h. es können nach 2 oder 4 Jahren auch mehr als eine Pauschale gezahlt werden.

Beispiel mit  
Lizenzsatz = 1%

## **VI. 3. d. Rechteabkauf- & Incentive System**

---

- 1. Incentive-Systeme**
- 2. Klassisches Incentive System**
- 3. Nachgeführte Incentive Systeme**

## VI. 3. d. Rechteabkauf- und Incentive System als weiteres Vergütungsmodell

---

### Incentive-Systeme

- In größeren Unternehmen finden sogenannte Incentive-Systeme mit im Detail unterschiedlichen Ausgestaltungen immer häufiger Anwendung.
- In der Regel handelt es sich dabei um eine:
  - honorierende und freiwillige Pauschalvergütungsabrede besonderer Art,
  - welche meist mehrere zeitlich gestaffelte Pauschalen vorsieht
  - die zusätzlich zu einer laufenden Vergütung zu zahlen sind

## VI. 3. d. „Klassisches“ Incentive System als weiteres Vergütungsmodell

---

### „Klassisches“ Incentive-Systeme

- **Zweck:** frühe Anreizwirkungen für schöpferische Leistungen mittels Prämien und Pauschalzahlungen
- Begrenzung Verwaltungsaufwand, Befreiung erfinderrechtliche Formalien, Pauschalierung Vergütungsparameter
- **Praxis:** Abkauf gesetzlicher Formalpflichten (Rechteverzicht)
- **P:** Gefahr späterer Streitigkeiten bei signifikanter Unausgeglichenheit

## VI. 3. d. Incentive Systeme als weiteres Vergütungsmodell

---

### Mögliche Abweichung vom allgemeinen Vergütungsgrundsatz i.R.e. Incentive-Systems:

- **BGH:** Bewertungsmaßstab für vergütungspflichtige Handlungen bei einer Nutzung im Konzern ist eine **Vereinbarung zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien**

(vgl. BGH GRUR 2002, 801, 804 – Abgestuftes Getriebe)

- Notwendige Einzelfallprüfung:
  - konkrete Situation bzgl. Rechtsinhaberschaft und Nutzung
  - „Drittvergleich“ („arms-length“)
  - Maßstab der „vernünftigen Lizenzvertragsparteien“

## VI. 3. d. Rechteabkauf & Incentive System

---

### Rechteabkauf & Incentive Systeme

- **Ziel:** Reduzierung des Verwaltungsaufwands & frühzeitige Vergütung des Erfinders
- **Mit Einreichung der Erfindungsmeldung:** wird die Zahlung einer Anmeldepauschale und ein entgeltlicher Abkauf der Verpflichtungen aus dem ArbEG angeboten. Dabei ist der Abkaufpreis nicht anrechenbar auf spätere Erfindervergütung.
- **Mit Aufnahme der Nutzung:** jährliche Erfindervergütung basierend auf tatsächlichen Umsätzen
  - **Erfassung & individuelle Berechnung** über Vergütungslisten
  - **Erteilungsprämie** für nicht genutzte, aber patentierte Erfindungen (Vorratschutzpauschale)

## VI. 3. d. Rechteabkauf & Incentive System

---

### Rechtsverzicht durch den Erfinder:

- Kein Anspruch auf **Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbEG)**
- Kein Anspruch auf **Freigabe von Schutzrechten im Ausland (§ 14 Abs. 2 ArbEG)**
- Kein Anspruch auf **Anbietung/Übertragung von Schutzrechten (§ 16 Abs. 1 ArbEG)**
- Eingeschränkte **Informations- und Auskunftspflichten (§ 15 ArbEG)**
- Zahlung eines Abkaufpreises + Incentive-Prämie

**Vorteile für Arbeitgeber:** Entlastung von administrativen Pflichten und eine Größere Flexibilität bei der Schutzrechtsverwaltung

## VI. 3. d. Rechteabkauf & Incentive System

---

### Praxis der Schiedsstelle:

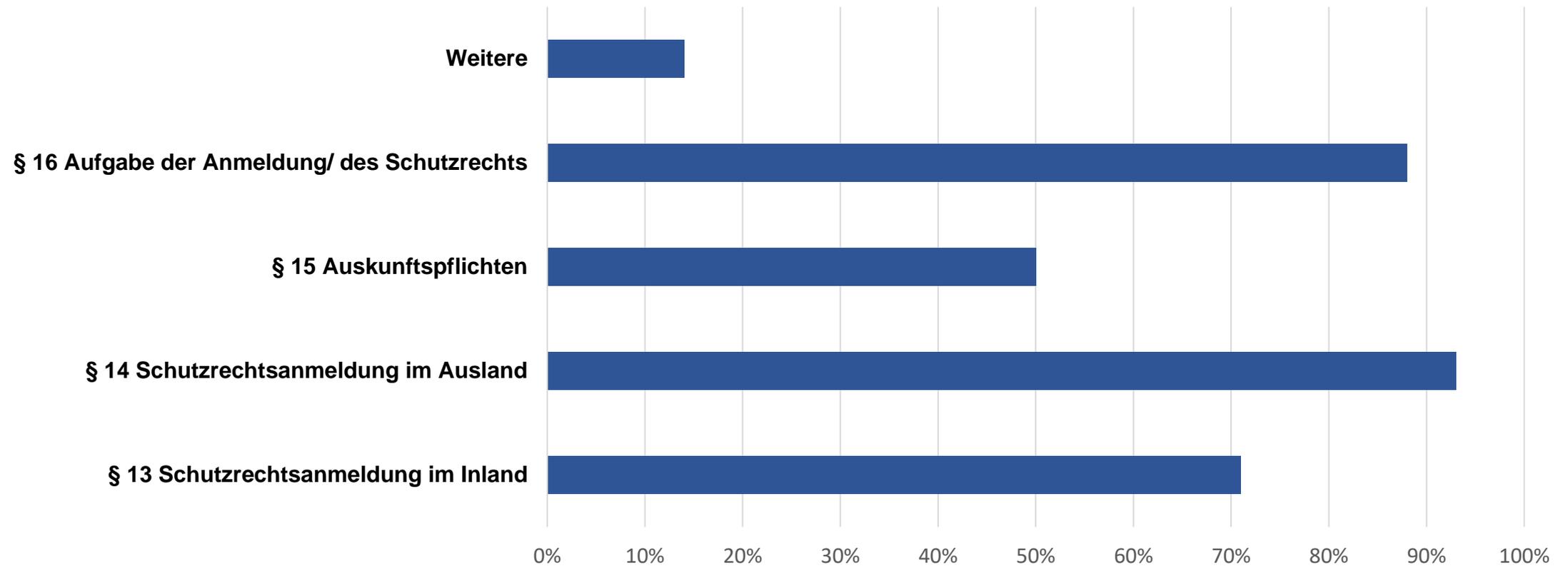
- Rechteabkauf grundsätzlich zulässig (Schiedsstelle vom 13.03.2012, Arb. Erf. 19/11)
- Maßstab zur Überprüfung: § 23 ArbEG (Schiedsstelle vom 23.01.2020, Arb. Erf. 6/19 und vom 09.10.2020, Arb. Erf. 36/18)

### Folgerungen:

- Bei Abkauf von Rechten aus § 13 Abs. 1 ArbEG ist eine Unbilligkeit möglich. Unproblematisch, wenn AG spätere Nutzung der Erfindung ausschließen kann
- Bei Abkauf von Rechten aus § 16 Abs. 1 ArbEG ist eine Unbilligkeit möglich. Insbes. dann problematisch, wenn AG nach Aufgabe der Schutzrechtsposition die Erfindung weiterhin nutzt und keinerlei Vergütung hierfür zahlt
- Der Abkauf von Rechten aus § 14 Abs. 2 ArbEG ist regelmäßig zulässig

## VI. 3. d. Rechteabkauf in der Praxis

### Welche Erfindungen & Ansprüche werden Erfinder\_innen abgekauft?



Quelle: „Vergütung von Dienstervfindungen in Unternehmen“ – Studie von Cohausz & Florack zu Sinn und Nutzen eines pauschalen Vergütungssystems, 2022, S. 16.

## VI. 3. d. „Nachgeführte“ Incentive Systeme

---

Beispiel Zahlungen bei:

- Inanspruchnahme (Rechteabkauf)
- Nutzungsaufnahme (Prognose des voraussichtlichen erfindungsgemäßen Gesamtumsatzes mit detaillierter Bezugsgrößen- und Lizenzsatzvermittlung; Einordnung in Kategorie 1 – X; pauschalisierter Anteilfaktor; Risikoabschlag)
- Rechtskräftige Erteilung (Nachzahlung Risikoabschlag; Kategorie für Erfindungswert weiterhin einschlägig oder Korrektur?)
- Alle 4 oder 5 Jahre bzw. bis zum Ende der Nutzung

## VI. 3. d. „Nachgeführte“ Incentive Systeme

---

Beispiel:

- EUR 2000,00 brutto je patentfähiger Erfindung (aufzuteilen unter Miterfindern)
- Davon EUR 1.300,00 brutto zur Abgeltung erfindungsgemäßer Umsätze (Netto-Fakturenwert) bis EUR 2 Mio. sowie Abgeltung von Vergütungsansprüchen bei Nichtbenutzung
- Restlicher Anteil in Höhe von EUR 700,00 brutto für Abkauf von formalen Rechtspositionen, Davon
  - EUR 200,00 für Abkauf §§ 14, 16 ArbEG; Regelung der Auskunft/Rechnungslegung
  - EUR 500,00 für Abkauf § 13 ArbEG
- Anrechnung von EUR 1.300,00 bei höheren Vergütungsbeträgen

### VI. 3. d. „Nachgeführte“ Incentive Systeme

Abgegoltener erfindungsgemäßer Umsatz in Höhe von EUR 2 Mio		
Angenommener Mittelwert/ durchschnittlicher Gesamtumsatz	EUR	1 Mio.
Lizenzsatz 2%	EUR	20.000,00
Anteilsfaktor 13%	EUR	2.600,00
Risikoabschlag 25%, Faktor 75%	EUR	1.950,00
Abzinsung, Faktor 64%	EUR	1.248,00
Aufgerundet	EUR	1.300,00
Abkauf von formalen Rechten	EUR	700,00
Summe (ggf. aufzuteilen unter Miterfindern)	EUR	2.000,00

## VI. 3. Beispiel Rechteabkauf/- gestufte Pauschalvergütungsvereinbarung

Kategorie	Erfindungsgemäßer Nettoumsatz	Mittelsatz	Weitere Vergütung	Gesamtvergütung
1			Berechnung mit Abstufung gem. RL-Nr. 11 Lizenzsatz 2% Miterfinderanteil 100% Anteilsfaktor 13% Risikoabschlag 25% Abzinsungsfaktor 64% Zuschlag 10% (Kat. 2) 7,5% (Kat 3-6), 5% (Kat 7, 8) für Abkauf etw. Anpassungsansprüche gem. § 12 Abs. 6 ArbEG Abzüglich Grundvergütung EUR 1.300,00	Weitere Vergütung + Grundvergütung (EUR 1.300,00) + Abkauf Rechte (EUR 700,00) Summe
2	Über EUR 3 Mio. Bis EUR 5 Mio.	EUR 3,5 Mio.	<b>Weitere Vergütung: EUR 2.547,00</b>	EUR 2.547,00 + EUR 1.300,00 + EUR 700,00 <b>EUR 4.547,00</b>
3	Über EUR 5 Mio. bis EUR 10 Mio	EUR 7,5 Mio.	<b>Weitere Vergütung: EUR 6.880,00</b>	EUR 6.880,00 + EUR 1.300,00 + EUR 700,00 <b>EUR 8.880,00</b>
4	Über EUR 10 Mio. Bis EUR 25 Mio	EUR 17,5 Mio.	<b>Weitere Vergütung: EUR 15.104,00</b>	EUR 15.104,00 + EUR 1.300,00 + EUR 700,00 <b>EUR 17.104,00</b>

## VII. Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung (§§ 9, 12 ArbEG i.V.m. § 242 BGB, § 259 BGB)

---



- Auskunftsrecht des Arbeitnehmers über die Nutzung und Verwertung der Erfindung.
- **Inhalt der Auskunft:** Tatsachen zur Feststellung und Bemessung der Vergütung, soweit zumutbar für den Arbeitgeber.
- **Vergütungsbemessung (Lizenzanalogie):** Offenlegung von Umsatzerlösen, Liefermengen, -zeiten, -preisen, ggf. Kunden; ausnahmsweise Herstellmengen und -zeiten.
- Erstreckung auf Ausland: Der Anspruch umfasst auch die **internationale Verwertung der Erfindung**.
- Voraussetzung: Ein tatsächlich entstandener Vergütungsanspruch muss **plausibel** nachgewiesen werden.
- **Erweiterte Rechte:** Falls nötig, kann der Arbeitnehmer eine Rechnungslegung verlangen.

## VIII. Verfahren bei Streitigkeiten

---

1. Streitbeilegungsverfahren
2. Gerichtliches Verfahren



## VIII. 1. a. Interne Einigung (Betriebliche Einigung)

---

- Arbeitnehmer und Arbeitgeber können Streitigkeiten auch **intern lösen**.
- Dann erfolgt ein Einigungsversuch regelmäßig unter Beteiligung des Betriebsrats oder einer internen Schiedsstelle.
- Unternehmen mit tariflichen oder betrieblichen Regelungen (z. B. Volkswagen) haben häufig **interne Verfahren** zur schnellen Lösung von Konflikten.

**Vorteil:** Schnell und ohne große Kosten

**Nachteil:** Oft erfolgt die Einigung zugunsten des Arbeitgebers, da dieser die internen Verfahren gestaltet

## VIII. 1. b. Schiedsgerichtliches Verfahren (privates Schiedsgericht)

---

- Regelmäßig wird eine **Schiedsklausel** im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung vereinbart.
- In diesem Fall entscheiden **private Schiedsgerichte**, oft mit Fachleuten aus dem Patent- oder Arbeitsrecht über die Streitigkeit.

**Vorteil:** Schneller als Gerichtsverfahren, oft diskreter.

**Nachteil:** Kann teuer sein und wird meist vom Arbeitgeber organisiert.

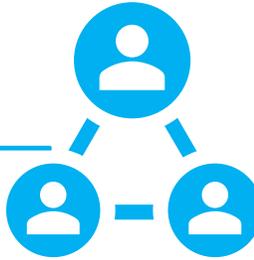
## VIII. 1. c. Mediationsverfahren

---

- Manche Unternehmen setzen auf eine freiwillige **Mediation** zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Ein neutraler Mediator hilft, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist.

**Vorteil:** Flexible, interessenorientierte Lösung.

**Nachteil:** Keine rechtliche Bindung, wenn eine Partei nicht kooperiert.



## VIII. 1. d. Schlichtungsverfahren vor der Schiedsstelle des DPMA

---

- **Zuständigkeit & Besetzung:** Die Schiedsstelle beim **DPMA** kann in Streitfällen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber angerufen werden (§§ 28 ff. ArbEG). Sie besteht aus einem Vorsitzenden mit Richterbefähigung und zwei Beisitzern, ggf. ergänzt um AG- und AN-Vertreter.
- **Aufgabe & Fokus:** Ziel ist die **gütliche Einigung**, insbesondere bei Streitigkeiten über die **Vergütung von Arbeitnehmererfindungen**. Die Schiedsstelle gibt einen **Einigungsvorschlag**, der nicht bindend ist, aber bei fehlendem Widerspruch Rechtswirkung entfaltet.
- **Verfahrensablauf:** Die Einleitung erfolgt **schriftlich**, das Verfahren ist **nicht öffentlich** und basiert meist auf **schriftlichen Stellungnahmen** (§§ 1042 ff. ZPO). Es endet mit einem **Einigungsvorschlag** (§ 34 Abs. 2 ArbEG).
- **Verbindlichkeit:** Der Einigungsvorschlag wird nur bei **fristgerechtem Widerspruch** einer Partei unwirksam. Andernfalls gilt er als **privatrechtlicher Vertrag** (§ 779 BGB).
- **Kosten:** Die Anrufung der Schiedsstelle ist **gebührenfrei** (§ 36 ArbEG). Jede Partei trägt jedoch **ihre eigenen Kosten**, z. B. für Anwälte oder Gutachten.
- **Bedeutung & Erfolgsquote:** Das **Schiedsverfahren ist zwingende Prozessvoraussetzung** (§ 37 Abs. 1 ArbEG). Mit einer **Annahmequote von ca. 70 %** hat sich das Verfahren in der Praxis bewährt.



## VIII. 2. Gerichtliches Verfahren bei nationalen Streitigkeiten

---

- **Arbeitsgerichte** sind zuständig für **technische Verbesserungsvorschläge** (§ 2 Absatz 1 Nr. 3 lit. a ArbGG für einfache Verbesserungsvorschläge, § 2 Absatz 2 lit. a ArbGG für qualifizierte Verbesserungsvorschläge) und **reine Zahlungsklagen** (§ 2 Absatz 2 lit. a ArbGG in Verbindung mit § 39 Absatz 2 ArbEG)
- **Landgerichte (Patentstreitkammern)** für **Arbeitnehmererfindungen** (§ 39 ArbEG i.V.m. § 51 PatG)
  - Möglichkeit der **unbezifferten Leistungsklage** bei Streit über die Vergütungshöhe nach **§ 38 ArbEG**, in der Regel als Stufenklage verbunden mit einem Auskunftsanspruch

## Materialien und Weiterführende Informationen

---



### Gesetze und Richtlinien

- Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbErfG/ArbEG)
- Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst

### Aufsätze

- Trimborn, Michael: Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht ab 2023, Mitt. 2024, 542
- Hölscher, Christoph: Das Elend mit dem Arbeitnehmererfinderrecht, ArbRAktuell 2024, 79
- Bartenbach, Anja: Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht, GRUR Pat 2023, 274
- Bartenbach, Kurt/Volz, Franz-Eugen: Künstliche Intelligenz und Arbeitnehmererfindungsrecht, Mitt. 2023, 429ff, 477ff

### Kommentare

- Bartenbach, Anja: Arbeitnehmererfindungen im Konzern, 6. Auflage 2025, Carl Heymanns Verlag
- Bartenbach, Kurt/Volz, Franz-Eugen: Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 7. Auflage 2024
- Bartenbach, Kurt/Volz, Franz-Eugen: Arbeitnehmererfindervergütung, Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, 4. Auflage 2017
- Däubler, Wolfgang/Hjort, Jens Peter/Schubert, Michael/Wolmerath, Martin (Hrsg.): Arbeitsrecht, Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen Bezügen, Handkommentar, 5. Auflage 2022<sup>67</sup>



## Materialien und Weiterführende Informationen

---



### Rechtsprechung

- BGH, Urteil vom 28.06.1962 – I ZR 28/61 – Cromegal
- BGH, Urteil vom 10.11.1970 – X ZR 54/67 – Wildverbissverhinderung
- BGH, Urteil vom 21.10.1980 – X ZR 56/78 – Flaschengreifer
- BGH, Urteil vom 29.11.1988 – X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator
- BGH, Urteil vom 17.01.1995 – X ZR 130/93 – Gummielastische Masse
- BGH, Urteil vom 16.04.2002 - X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe
- BGH, Urteil vom 04.04.2006 - X ZR 155/03 – Haftetikett
- BGH, Urteil vom 17.11.2009 – X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung
- BGH, Urteil vom 17.12.2019 – X ZR 148/17 – Fesoterodinhydrogenfumarat
- BGH, Urteil vom 11.06.2024 – X ZB 5/22 – DABUS
- LG Düsseldorf, Urteil vom 13.04.2010 – 4b O 277/08
- OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.02.2014 – I-2 U 39/12
- LG Düsseldorf, Urteil vom 10.11.2020 – Az. 4c O 15/18
- BFH, Urteil vom 21.10.2009 – I R 70/08

### Schiedsstellenentscheidungen/-einigungsvorschläge

- Schiedsstelle vom 13.03.2012, Arb. Erf. 19/11
- Schiedsstelle vom 06.06.2014, Arb. Erf. 54/12
- Schiedsstelle vom 12.09.2017, Arb. Erf. 05/16
- Schiedsstelle vom 12.07.2018, Arb. Erf. 50/16
- Schiedsstelle vom 22.10.2018, Arb. Erf. 58/16

# – Aktuelle Praxisschwerpunkte Arbeitnehmererfinderrecht –

---



Q & A



## – Aktuelle Praxisschwerpunkte Arbeitnehmererfinderrecht –

---



## Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago)

Marco Stief ist Partner der Kanzlei Maiwald und Leiter des Rechtsanwalts-bereiches. Seine Expertise umfasst alle Aspekte des geistigen Eigentums, wobei sein Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der gewerblichen Schutzrechte liegt.

Marco Stief verfügt über knapp 25 Jahre Erfahrung in internationalen und nationalen Patentverletzungsfällen und berät regelmäßig Unternehmen zu Fragen des Arbeitnehmererfinderrechts und bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen. Marco Stief ist Lehrbeauftragter für gewerblichen Rechtsschutz an der Technischen Universität München, der Universität Dresden sowie für Patent, Pharma- und Vertragsrecht an der Universität Marburg. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, unter anderem Co-Autor des in deutscher und englischer Sprache erschienenen „Handbuch des Patentrechts“ sowie Herausgeber und Co-Autor des 2024 ebenfalls in deutscher und englischer Sprache erscheinenden Rechtshandbuch Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Patente.

Im Laufe seiner Karriere erhielt Marco Stief zahlreiche Auszeichnungen von JUVE, Chambers, Legal 500, MIP IP Stars, IAM 300 (World's Leading IP Strategists) und IAM 1000 (World's Leading IP Litigators), WirtschaftsWoche und vielen anderen. Best Lawyers/Handelsblatts zeichnete ihn wiederholt als einer der „Deutschlands Beste Anwälte“ und Who's Who Legal als einen der besten 6 deutschen Patentrechtler aus.



Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago)  
Partner | Rechtsanwalt (Attorney at Law)  
Maiwald GmbH

Elisenhof, Elisenstraße 3 | D-80335 München  
T +49 (0)89 747266-0 | F +49 (0)89 776424  
D +49 (0)89 747266-281  
stief@maiwald.eu