fördern · führen · inspirieren

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Arbeitnehmer-erfindungsrecht in der Praxis

Anforderungen und Umsetzung

Freitag, den 15.02.2019
9.00 - 17.00 Uhr

OTH Amberg-Weiden
Siemens Innovatorium
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

14.

Amberger Patenttag

Arbeitnehmererfindungsrecht in der Praxis

Zusammenfassung des 14. Amberger Patenttages
am 15.02.2019 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden

Veranstalter:
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

Tagungsleitung:
Prof. Dr. Andrea Klug
Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht
Präsidentin der OTH Amberg-Weiden

Tagungsthema

Der 14. Amberger Patenttag widmet sich dem

Arbeitnehmererfindungsrecht in der Praxis.

Die Tagung bietet eine praxisorientierte Einführung in das Arbeitnehmererfindungsrecht und gibt einen systematischen Überblick über die wichtigsten Aspekte und die aktuellen Schwerpunkte dieses Rechtsgebietes.

Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker zeigen ausgehend von den rechtlichen Grundlagen auf, welche Rechte und Pflichten sich aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz ergeben und welche weitreichenden Folgen aus deren Nichtbeachtung resultieren können. Die Grundlagen des Rechts der Erfindungsvergütung werden dargestellt sowie Lösungen für praxisrelevante Einzelfragen aufgezeigt. Diskutiert werden außerdem die Vor- und Nachteile und das Vorgehen bei Einführung von Pauschal-, Abkauf- und Incentive-Systemen im Unternehmen.

Programm

08.30 - 09.00 Uhr	**Registrierung** Ausgabe der Tagungsunterlagen Kaffee und Tee
09.00 - 09.10 Uhr	**Eröffnung und Begrüßung** Prof. Dr. Andrea Klug, Präsidentin OTH Amberg-Weiden
09.10 - 09.25 Uhr	**Auftaktvortrag** **Vom Denker zum Erfinder?** Beate Schmidt, Präsidentin BPatG
09.25 - 09.40 Uhr	**Auftaktvortrag** **Wer hat's erfunden? Arbeitnehmer, Erfinder & Recht** Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin DPMA
09.40 - 10.00 Uhr	**Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts und der Erfindungsvergütung** Dirk-Herwig Rabe
10.00 - 10.30 Uhr	Kaffee/Tee
10.30 - 11.30 Uhr	**Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis** Prof. Dr. Kurt Bartenbach
11.30 - 12.00 Uhr	**Das Abkauf- und Incentivesystem der AUDI AG** Thomas Reichert
12.00 - 12.15 Uhr	**Fragen/Diskussion**
12.15 - 13.15 Uhr	Mittagsimbiss
13.15 - 13.45 Uhr	**Einführung der elektronischen Erfindungsmeldung bei der Festo AG & Co. KG** Sinah-Nikola Käfferlein
13.45 - 14.15 Uhr	**Aktuelle Schiedsstellenpraxis** Dirk-Herwig Rabe
14.15 - 14.45 Uhr	**Die Berechnung der Vergütung im Falle der Auslizenzierung - was gilt bei Kreuz- und Konzernlizenzen** Dr. Tobias Wuttke
14.45 - 15.00 Uhr	**Fragen/Diskussion**
15.00 - 15.30 Uhr	Kaffee/Tee
15.30 - 16.00 Uhr	**Arbeitnehmervergütung versus Innovationsförderung** Kerstin Single
16.00 - 16.30 Uhr	**Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld** Michael Lang
16.30 - 17.00 Uhr	**Erfindungen in der Hochschulforschung** Wolf Hoefler
	Fragen und Abschluss

Tagungsinhalt

Auftaktvortrag 8
Vom Denker zum Erfinder?
Beate Schmidt, Präsidentin BPatG

Auftaktvortrag 14
Wer hat's erfunden? Arbeitnehmer, Erfinder & Recht
Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin DPMA

Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts und der Erfindungsvergütung 16
Dirk-Herwig Rabe

Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis 24
Prof. Dr. Kurt Bartenbach

Das Abkauf- und Incentivesystem der AUDI AG 46
Thomas Reichert

Einführung der elektronischen Erfindungsmeldung bei der Festo AG & Co. KG 55
Sinah-Nikola Käfferlein

Aktuelle Schiedstellenpraxis 64
Dirk-Herwig Rabe

Die Berechnung der Vergütung im Falle der Auslizenzierung - was gilt bei Kreuz- und Konzernlizenzen 71
Dr. Tobias Wuttke

Arbeitnehmervergütung versus Innovationsförderung 79
Kerstin Single

Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld 91
Michael Lang

Erfindungen in der Hochschulforschung 96
Wolf Hoefler

Curriculum Vitae

Beate Schmidt 7

Cornelia Rudloff-Schäffer 13

Dirk-Herwig Rabe 15

Prof. Dr. Kurt Bartenbach 23

Thomas Reichert 45

Sinah-Nikola Käfferlein 54

Dr. Tobias Wuttke 70

Kerstin Single 78

Michael Lang 90

Wolf Hoefler 95

Rolf W. Einsele 99

Beate Schmidt

Vortrag:
Vom Denker zum Erfinder?

Institution/Position:
Präsidentin des Bundespatentgerichts, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit Mai 2011
Präsidentin des Bundespatentgerichts, Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
8/2006 – 4/2011
Direktorin im Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Marken und Muster (HABM), zunächst in der Marken- und Löschungsabteilung, später in der Abteilung Löschungs- und Gerichtsverfahren
5/1997 – 7/2006
Deutsches Patent- und Markenamt
Seit 2/2000 Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster)

12/1994 – 4/1997
Richterin im 32. Markenbeschwerdesenat des BPatG
8/1986 – 12/1994
Bundesministerium der Justiz
11/1982 – 8/1986
Richterin in Zivilsachen am Amtsgericht Aschaffenburg, Richterin (Große Strafkammer und Jugendschutzkammer) am Landgericht Aschaffenburg, Staatsanwältin beim Landgericht Aschaffenburg
1982
2. Staatsexamen
10/1974 – 12/1979
Studium der Rechtswissenschaften an der Maximilians Universität Würzburg,
1. Staatsexamen

Derzeitige Arbeitsfelder
- Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
- Gerichtsverwaltung

Sonstige Aktivitäten:
Verschiedene Veröffentlichungen, Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz im In- und Ausland

Beate Schmidt

Vom Denker zum Erfinder?

Liebe Frau Professor Klug,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich freue mich sehr, heute beim 14. Amberger Patenttag wieder bei Ihnen sein zu dürfen und ein Begrüßungswort an Sie zu richten. Eine Aufgabe, der ich immer wieder sehr gerne nachkomme.

Das Thema des heutigen Amberger Patenttages: Arbeitnehmererfindungsrecht – ist ein spannendes und äußerst praxisrelevantes Thema, in dem – übertragen gesprochen – viel Persönliches drinnen steckt.

Gleichwohl muss ich an dieser Stelle zugeben, dass wir als Bundespatentgericht weniger Berührungspunkte mit dem Arbeitnehmererfindungsrecht haben. Wie andere Schutzrechte, ist auch das Arbeitnehmererfindungsrecht ein wichtiger Baustein im System des nationalen gewerblichen Rechtsschutzes und mit dem Patentrecht sowie dem Gebrauchsmusterrecht auf das Engste verbunden.

Sie alle wissen, dass Erfinder und damit Arbeitnehmererfinder nicht einfach vom Himmel fallen. Ohne gewisse „Vorarbeiten“ in vielerlei Hinsicht wird man nicht zum Arbeitnehmererfinder.

Zunächst ist der Mensch als Denker gefragt und gefordert.
Den Deutschen wird sehr gerne die Charakterisierung „Das Volk der Dichter und Denker“ zugeschrieben. Die genaue Urheberschaft der Redewendung ist nicht ganz geklärt, wird aber oft mit dem Schriftsteller Johann Karl August Musäus (1735-1787) in Verbindung gebracht. Für alle die, denen genau wie mir der Name jetzt gerade nicht geläufig ist - Musäus war ein deutscher Philologe, Schriftsteller und Literaturkritiker der Aufklärung, der vor allem als Märchensammler, aber auch als satirischer Erzähler bekannt wurde. Das mit dem Dichten und Denken hat er aber hoffentlich nicht satirisch gemeint – das würde sonst den Roten Faden meines Grußwortes ziemlich verwickeln!

Diese Aussage lässt sich nämlich für das heutige Thema des Patenttages leicht und schön weiterspinnen: „Deutschland: Dichter, Denker und Erfinder“.

Dass Deutschland ein Land der Dichter ist – davon bin ich persönlich überzeugt – möchte ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht weiter ausführen, zumal es für das Arbeitnehmererfinderrecht allenfalls am Rande relevant ist.

Deutschland ein Land der Denker? Auch dies muss man wohl bejahen. Und Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass es ohne Denken sehr schwierig sein wird, zum Erfinder zu werden.

Einer der berühmtesten Denker dürfte der vom Bildhauer Rodin geschaffene „Denker“ sein, der heute als Bronzestatue in einem Pariser Museum steht. Man kann den „Denker“ als Verkörperung des Bildhauers Rodin selbst sehen, der seine Figuren, bevor er sie formt --- ersinnt und erschaut. Ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Auch der Arbeitnehmererfinder muss eine technische Lehre ersinnen und erforschen, bevor er sie – auch mit Hilfe von Patentanwälten – in Patentansprüche formt. Denn Grundlage einer Erfindung ist

ein auf individueller geistiger Leistung beruhender menschlicher Einfall, der eine wiederholte Anweisung zur Nutzbarmachung von Natur- und Formgesetzen mit dem Ziel der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse hervorbringt – das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht so im Brockhaus zum Stichpunkt: Erfindung.

Ein Land der Erfinder sind wir schon, jedenfalls wenn man sich an der Zahl der Patentanmeldungen orientiert: Im Jahr 2017 waren zum Beispiel die Firmen Robert Bosch GmbH und Schaeffler Technologies AG aus Deutschland mit 4038 bzw. 2383 nationalen Patentanmeldungen die Spitzenreiter beim DPMA - neuere Zahlen zeichnen ein ähnliches Bild. Zwar verwundert es zunächst, dass auf den Spitzenplätzen keine natürliche Person auftaucht, sondern Firmen. Sind es doch die Menschen, die die Einfälle haben.

Die einfache Erklärung lautet, dass zwar die Menschen die Einfälle haben, dieser aber regelmäßig im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses entstanden ist, so dass die Einfälle als Arbeitnehmererfindungen von den Firmen zum Patent angemeldet werden. Ich will Ihnen gerne ein anderes Bespiel für diesen Zusammenhang geben. Bereits im Jahr 2009 haben nach Angaben im Zukunftsletter Juli/2010 Mitarbeiter bei der Deutschen Post AG 227.000 Ideen eingereicht und so zu Einsparungen in Höhe von 262 Millionen Euro geführt. Hintergrund war ein innovatives Ideenmanagement für die Unternehmenskultur. Mitarbeiter, die überdurchschnittlich häufig und erfolgreich Ideen einbrachten, kamen in den „Club der Denker“.

Es sind also häufig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, die bei ihrer täglichen Arbeit die Probleme auf- und hierfür technische Lösungen entdecken. Es scheint die natürliche Antriebskraft des Menschen zu sein, Bestehendes zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund kann man die bereits zitierte Aussage sogar noch weiter spinnen: „Deutschland: Dichter, Denker, Erfinder und Arbeitnehmererfinder“.

Aber wie sieht es aus mit der „unaufhaltsamen Karriere eines Einfalls“ eines Mitarbeiters im deutschen Schutzrechtssystem?

Der gewerbliche Rechtsschutz hat in der Bundesrepublik Deutschland eine lange Tradition und hat sich in der Folge der industriellen Revolution entwickelt. Er hat seinen legislativen Startpunkt mit dem Markenschutz (1874) und dem Patentschutz im Jahr 1877. Daneben gibt es noch das Gebrauchsmusterrecht, Markenrecht, Designrecht und auch das Urheberrecht. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz kam im Jahr 1957 zum Kreis der gewerblichen Schutzrechte hinzu.

Seither hat sich aber viel weiter entwickelt. Jedes der Schutzrechte hat trotz struktureller Übereinstimmungen eine unterschiedliche Ausprägung in materieller und verfahrensrechtlicher Hinsicht erfahren. Eine besondere Herausforderung der beteiligten Kreise, aber auch des Gesetzgebers ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen immer wieder den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Dabei ist die Digitalisierung nur eine der Herausforderungen für alle Beteiligten.
Der US-amerikanische Ingenieur Charles Kettering (1875 – 1958), der in der Automobilbranche tätig und Inhaber von rund 300 Patenten war, erkannte bereits: „Wenn du etwas machst, wie du es vor zehn Jahren gemacht hast, dann sind die Chancen recht groß, dass du es falsch machst.“ Diese Aussage dürfte aus

heutiger Sicht in einigen Bereichen auch schon überholt sein, manche Branchen funktionieren da eher mit 5 Jahres oder noch kürzeren Rhythmen.

Allerdings müssen sich der Erfinder bzw. sein Arbeitgeber zunächst darüber klar werden, ob für den nötigen Schutz der Erfindung nicht ein anderer Weg, nämlich der über das Betriebsgeheimnis, eingeschlagen werden soll. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber nach § 13 ArbEG verpflichtet, eine ihm gemeldete Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Über § 17 ArbEG wird er hiervon befreit, wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern. In diesem Zusammenhang soll die Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung nicht unerwähnt bleiben. Das deutsche Umsetzungsgesetz, das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, ist, etwas verspätet, inzwischen in die parlamentarische Abstimmung eingebracht worden. Durch dieses Gesetz soll nach Auffassung des Gesetzgebers ein in sich stimmiger Schutz vor rechtswidriger Erlangung, rechtswidriger Nutzung und rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erreicht werden. Ob dem Gesetzgeber dies gelungen ist, wird die Praxis zeigen, ganz unumstritten sind die gefundenen Lösungen wohl (noch) nicht.

Ein Geschäftsgeheimnis bzw. Betriebsgeheimnis verlangt neben der rechtlichen Absicherung zusätzlich eine technisch-tatsächlich Absicherung im Unternehmen selbst, was – wie die Daten-Leaks in letzter Zeit zeigen – nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen ist.

Wird auf den Geheimnisschutz verzichtet und ein gewerbliches Schutzrecht angemeldet, sind wir dann auch schon beim Arbeitnehmererfindungsgesetz, und auch bei dem von Ihrer technischen Hochschule angebotenen Studiengang des Patentingenieurwesens.

Dieser Studiengang kombiniert Ingenieur- und Naturwissenschaften mit Kompetenzen im Innovationsmanagement und dem Gewerblichen Rechtschutz. Ein Studiengang, der aus meiner Sicht große praktische Bedeutung und gute Zukunftsaussichten hat.

Die wachsende praktische Bedeutung des Arbeitnehmererfindungsrechts kommt nicht nur darin zum Ausdruck, dass es Thema eines „Patenttages“ ist, sondern auch in der neu gefassten „Patentanwaltsausbildung- und -prüfungsordnung“ vom 22. September 2017. § 18 Abs. 1 Nr. 1 der genannten Verordnung bestimmt, dass den Bewerberinnen und Bewerbern umfassende Kenntnisse im gewerblichen Rechtsschutz und insbesondere auch im Recht der Arbeitnehmererfindungen zu vermitteln sind. § 26 Abs. 1 dieser Verordnung verpflichtet das Bundespatentgericht, Lehrveranstaltungen im Recht der Arbeitnehmererfindungen durchzuführen. Und nach § 40 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung soll das Recht der Arbeitnehmererfindungen jedenfalls Gegenstand der mündlichen Prüfung sein.

Auch wenn § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung das Recht der Arbeitnehmererfindungen dem gewerblichen Rechtsschutz zuordnet, liegt dieses Rechtsgebiet wohl an der Nahtstelle zwischen dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Arbeitsrecht. Bereits die amtliche Begründung des Regierungsentwurfs zum Arbeitnehmererfindungsgesetz hatte im Jahr 1955 darauf hingewiesen, dass die Ausgestaltung des Arbeitnehmererfindungsrechts deshalb so schwierig sei, weil es zwei verschiedenen Rechtsgebieten angehöre, denen entgegengesetzte Tendenzen innewohnten, nämlich dem Arbeitsrecht und dem Patentrecht. Im

Arbeitsrecht gilt der Grundsatz, dass das Ergebnis der Arbeit dem Arbeitgeber gebührt. Das Patentrecht geht dagegen davon aus, dass die Erfindung dem Erfinder zusteht. Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen will den Interessenkonflikt zwischen den beiden genannten Rechtsgebieten auflösen. Der Gesetzgeber hat insoweit – wie das Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 4. April 1998, 1 BvR 587/88 – Induktionsschutz von Fernmeldekabeln) zu Recht konstatiert hat – das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen als Kollisionsnorm zwischen dem Arbeits- und dem Erfinderrecht ausgestaltet. Trotz der unterschiedlichen Interessen - und vielleicht weil es diese unterschiedlichen Interessen letztlich doch einigermaßen sinnvoll ausgleicht - hat sich das Arbeitnehmererfindungsgesetz zu einer wesentlichen Stütze für den Wissen- und Wirtschaftsstandort Deutschland entwickelt.

Auch wenn soeben vom Denker die Rede war: Bedeutende geistige Leistungen allein rechtfertigen weder Patentschutz noch Sondervergütung. Die Grenzziehung zwischen schutzfähiger Erfindung und patentrechtlichem Schutz unzugänglichem Allgemeingut (wozu auch die Entdeckung zählt) erfolgt anhand eines Ausgleichs divergierender Interessen. Es geht daher auch um die Abgrenzung zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an ungehinderter Nutzung erreichbaren Wissens und dem Interesse des Erfinders bzw. innovatorischer Unternehmen an Alimentation und Amortisation.

Eine für die Praxis sehr wichtige Änderung des Arbeitnehmererfindungsrechts erfolgte durch Art. 7 des „Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“ vom 31. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2521). Insbesondere hat das Patentrechtsmodernisierungsgesetz die gesetzliche Fiktion der Inanspruchnahme der Diensterfindung in § 6 Abs. 2 n.F. ArbEG begründet. Weitergehende Reformvorschläge, namentlich zur Vereinfachung der Vergütungsbemessung durch eine Pauschalierung der Vergütung des Arbeitnehmererfinders anstelle der einzelfallbezogenen Angemessenheitsprüfung, konnten sich seinerzeit allerdings nicht durchsetzen.

Der Gesetzgeber hat zwar mit den „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ den Arbeitsvertragsparteien - bei deren Zustandekommen die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer beteiligt waren - unverbindliche Anhaltspunkte für die Festlegung der angemessenen Vergütung nach § 9 Abs. 1 Arbeitnehmererfindungsgesetz an die Hand gegeben. Allerdings stammen diese Richtlinien vom 20. Juli 1959, weshalb ihre fehlende Aktualität zu Recht kritisiert wird und insbesondere die Industrie ihnen vielfach kritisch gegenübersteht. Handhabbar sind die Vergütungsregelungen schon seit langer Zeit nur mit einer anpassenden Auslegung. Die Vergütungsrichtlinien aus dem Jahr 1959 berücksichtigen viele wirtschaftliche und technologische Standards unserer Zeit nicht, etwa internationale Forschungskooperationen, die Übertragung von Schutzrechtsfamilien, Unternehmensübergänge, konzernweite Rechtseinräumungen und die Bildung von Patentpools. Gefordert wird deshalb auch eine Modernisierung der Vergütungsrichtlinien unter Beteiligung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie der interessierten Verbände.

Vor diesem Hintergrund befreien sich insbesondere größere Unternehmen zunehmend mit Abkaufregelungen von den teils doch recht bürokratischen Lasten des Arbeitnehmererfindungsgesetzes und wollen mit Incentive-Systemen zugleich einen Anreiz für Erfindungen schaffen. Dass dieser „Abkauf“ dafür spricht, am Arbeitnehmererfindungsgesetz und den amtlichen Vergütungsrichtlinien in ihrer geltenden Form festzuhalten ist, kann bezweifelt werden. Dieser Umstand weist wohl eher auf weiteren Reformbedarf hin.

Zu diesem wichtigen Themenkomplex werden Sie heute im Laufe der Veranstaltung sicher noch einiges erfahren.

Ich bin mir sicher, dass der heutige, 14. Patenttag zum Thema „Arbeitnehmererfindungsrecht in der Praxis – Anforderungen und Umsetzung“ nicht nur Reformbedarf aufzeigen, sondern konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Handhabung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes und der Vergütungsrichtlinien ergeben wird.

Ich wünsche Ihrer wichtigen Veranstaltung alles Gute und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

[Es gilt das gesprochene Wort]

Cornelia Rudloff-Schäffer

Vortrag:
Wer hat‘s erfunden?
Arbeitnehmer, Erfinder & Recht

Institution/Position:
Präsidentin des Deutsches Patent- und Markenamts

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit 1. Januar 2009
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA)
2006 bis 2008
Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster) im DPMA in München und Jena
2001
Wechsel als Leiterin der Rechtsabteilung zum DPMA in München
1996 bis 1998
Leiterin des Referats „Rechtsfragen der neuen Technologien in den Naturwissenschaften, Bioethik“
ab Ende 1998 bis 2001
Referatsleiterin „Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“ im Bundesministerium der Justiz, Bonn/Berlin
1991 bis 1996
Referentin im Bundesministerium der Justiz, Bonn, zunächst im Referat „Patent- und Geschmacksmusterrecht“, ab 1994 im Referat „Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“
1984 bis 1991
Wissenschaftliche Angestellte am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (jetzt Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb) und am Institut für gewerblichen Rechtsschutz der Ludwig-Maximilians-Universität München

Sonstige Aktivitäten:
Mitautorin des Standardkommentars „Schulte, Patentgesetz mit EPÜ“
Seit 2009 Kuratoriumsmitglied des Deutschen Zukunftspreises des Bundespräsidenten
Mitglied des Verwaltungsrates des Europäischen Patentamts
Mitglied Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
Seit 2015 Vorsitzende des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb

Cornelia Rudloff-Schäffer

Wer hat‘s erfunden?
Arbeitnehmer, Erfinder & Recht

Das Thema des 14. Amberger Patenttages „Arbeitnehmererfinderrecht in der Praxis“ ist eines, das nicht immer an erster Stelle steht. Im Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ist zwar die Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Arbeitnehmererfindungen angesiedelt, diese ist allerdings eigenständig. Die Aufgabe des DPMA umfasst die Prüfung der Patentanträge nach dem Patentgesetz. Die Fragen des Arbeitnehmererfinderrechts spielen hierbei keine Rolle.

Nichtsdestotrotz gibt es eine Vielzahl von Berührungspunkten und Überschneidungen zwischen diesen beiden Rechtsgebieten. Im Ergebnis bedingen sie einander. Ihren Vortrag nutzt die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), um vor allem die Zusammenhänge und die historische Entwicklung des Arbeitnehmererfinderrechts in Deutschland aufzuzeigen.

Wir alle haben ein tief in uns verwurzeltes Bild eines Erfinders. Den im Keller tüftelnden freien Erfinder oder die kreative Erfinderin, gibt es heute sicherlich auch noch, aber sie sind schon lange nicht mehr die Regel. Betrachtet man die nationalen Patentanmeldungen beim DPMA, muss davon ausgegangen werden, dass 95 Prozent Erfindungen von Arbeitnehmern sind. Schon alleine diese Zahlen lassen erahnen, welche Bedeutung dem Arbeitnehmererfindungsrecht in unserer heutigen Zeit zukommt.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz trat 1957 in Kraft. Ob es sich somit um ein altes oder relativ junges Gesetz handelt, liegt im Auge des Betrachters.

Bemerkenswert ist allerdings: Dieses Gesetz ist einerseits das Resultat einer langen, nicht immer linearen Rechtsentwicklung. Auf der anderen Seite gab es nach dem Inkrafttreten kaum größere Änderungen – das spricht für eine hohe Ausgereiftheit und auch soziale Ausgewogenheit der hier enthaltenden Regelungen.

Dirk-Herwig Rabe

Vorträge:

1. Grundlagen des Arbeitnehmererfinderrechts und der Erfindervergütung
2. Die aktuelle Schiedsstellenpraxis

Institution/Position:

Vorsitzender der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth
Referendariat im OLG-Bezirk Bamberg und an der Deutsch-Griechischen Handelskammer in Thessaloniki
Ab 1998 zunächst Rechtsanwalt, sodann Bundesbeamter im Geschäftsbereich des BMVg
Seit 2003 verschiedene Verwendungen als rechtskundiges Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamtes, zuletzt Personalreferatsleiter

Derzeitige Arbeitsfelder:

Recht der Arbeitnehmererfindungen

Sonstige Aktivitäten:

Ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht München;
Mitautor Hellebrand/Rabe, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 5. Auflage 2017

Deutsches Patent- und Markenamt

Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts und der Erfindungsvergütung

Amberg, 15. Februar 2019

Dirk-Herwig Rabe
Vorsitzender der Schiedsstelle
nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
beim Deutschen Patent- und Markenamt

www.dpma.de

Deutsches Patent- und Markenamt

Zuordnung schöpferischer Leistungen im Arbeitsverhältnis

- Grundsatz:

  Arbeitsvertrag - § 611 a BGB – gegenseitiger Vertrag
  - Arbeitgeber schuldet das Arbeitsentgelt
  - Arbeitnehmer schuldet die Arbeitsleistung
  - ➢ Arbeitsergebnisse gehören dem Arbeitgeber

  Pflichten aus dem Schuldverhältnis - § 241 BGB:
  - Arbeitgeber ist berechtigt, Arbeitsleistung einzufordern
  - Arbeitnehmer muss Rücksicht auf Rechtsgüter des Arbeitgebers nehmen
  - ➢ Arbeitnehmer ist verpflichtet, Arbeitgeber erkannte Verbesserungen zu melden

Deutsches Patent- und Markenamt

Zuordnung schöpferischer Leistungen im Arbeitsverhältnis

- technische Verbesserungsvorschläge
  - als Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zugeordnet
  - Vergütung nur wenn Regelung im Tarifvertrag oder in Betriebsvereinbarung - „betriebliches Vorschlagswesen“; vgl. § 20 Abs. 2 ArbEG
- **technische Erfindungen**
  - § 6 PatG: „Das Recht auf das Patent hat der Erfinder (…)“
  - Möglichkeit der Zuordnung der Erfindung zum Arbeitgeber nach den Regelungen des **Arbeitnehmererfindungsgesetzes**
  - Vergütungsanspruch zusätzlich zum Arbeitsentgelt bei Überleitung der Erfinderrechte des Arbeitnehmers auf den Arbeitgeber

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsrecht

- Regelungen
  - Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.07.1957 (ArbEG)
    - Änderung 2009: Textform (§ 126 b BGB) statt Schriftform; Inanspruchnahmefiktion (§ 6 Abs. 2 ArbEG); gilt für alle dem Arbeitgeber ab dem 1.10.2009 zugegangenen Erfindungsmeldungen
    - Änderung 2002: Entfall des Hochschullehrerprivilegs (§ 42 ArbEG); gilt für nach dem 6.02.2002 gemachte Erfindungen
    - Änderung 1994: Insolvenzverfahren
    - Änderung 1967: Betriebsgeheimnis
  - Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen (RL)

    vgl. § 11 ArbEG, Hilfsmittel, keine Rechtsnorm und keine Verwaltungsvorschrift

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsrecht

- Grundregeln
  - Meldepflicht – § 5 ArbEG
  - Anmeldepflicht – § 13 ArbEG, § 17 ArbEG
  - Inanspruchnahme, Rechtsübergang – §§ 6, 7 ArbEG
  - Schutzrechtsanmeldung im Ausland – § 14 ArbEG
  - Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts – § 16 ArbEG
  - Unabdingbarkeit – § 22 ArbEG

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Grundregeln
  - Vergütungsanspruch dem Grunde nach ab Inanspruchnahme – § 9 Abs. 1 ArbEG
  - Vergütungsanspruch der Höhe nach nutzungsabhängig – § 9 Abs. 2 ArbEG
  - Ermittlung der Höhe der Vergütung – § 11 ArbEG, Vergütungsrichtlinien
  - Vereinbarung oder Festsetzung der Vergütung – § 12 ArbEG

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Vergütungsberechnung:

  „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 am Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend“

  - Vergütung = Erfindungswert x Anteilsfaktor
    - Erfindungswert = Marktwert der Erfindung = geldwerter Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund des von der Diensterfindung vermittelten Ausschlussrechts tatsächlich zufließt
    - Anteilsfaktor = Abzug der Vorteile des Arbeitnehmererfinders gegenüber einem freien Erfinder, vgl. RL Nr. 30 – 38, Anteilsfaktor i.d.R. 10 % - 30 %

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Berechnung des Erfindungswerts bei Eigennutzung (1):
  - Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Benutzung der Erfindung bezahlen würde
  - drei alternative Methoden zur Ermittlung dieses Preises:
    - Lizenzanalogie:
      - fiktive Nachbildung eines zwischen vernünftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrages
    - Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen:
      - Ermittlung der Differenz von durch den Einsatz der Erfindung verursachten Kosten und dem erzielten Nutzen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
    - Schätzung:
      - Ableitung aus den Investitionskosten
  - Methode der Lizenzanalogie hat Vorrang, da am wenigsten ungenau

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Berechnung des Erfindungswerts bei Eigennutzung (2):
  - Methode der Lizenzanalogie
    - Lizenzgebühr
      = Umsatz mit einer Bezugsgröße x Lizenzsatz
    - Bezugsgröße
      = technisch wirtschaftliche Einheit, die von der Erfindung wesentlich geprägt wird
    - Lizenzsatz
      = im einschlägigen Produktmarkt üblicher Lizenzsatz, wesentlich abhängig von Konkurrenzdruck und Ausschlusswert des Schutzrechts
    - Abstaffelung
      = Reduzierung des Lizenzsatzes bzw. des zur Berechnung herangezogenen Umsatzes bei sehr hohen Umsätzen, wenn die Erfindung nicht ausschließlich kausal für diese Umsätze ist

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindervergütung

- Berechnung des Erfindungswerts bei Lizenzvergabe
  - Grundlage: Bruttolizenzeinnahme
  - Erfindungswert = 30 % der Nettolizenzeinnahmen oder
  - Erfindungswert = 20 % der Bruttolizenzeinnahmen
- Berechnung des Erfindungswerts bei Verkauf des Schutzrechts
  - Grundlage: Bruttokaufpreis
  - Erfindungswert = 40 % des Nettokaufpreises oder
  - Erfindungswert = 25 % des Bruttokaufpreises

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Erfindungswert bei Nichtbenutzung des Schutzrechts:
  - keine Benutzungspflicht; Arg.: unternehmerische Freiheit
  - kein tatsächlicher Zufluss geldwerter Vorteile
  - bei Aufrechterhaltung ohne Benutzung ab dem achten Patentjahr besteht trotzdem ein Erfindungswert wegen der begründeten Erwartung der Verwertbarkeit
  - Jahreserfindungswert:

    640 € / Jahr ab dem achten Patentjahr, bei zusätzlich nicht verwerteten Auslandsschutzrechten 770 € / Jahr
    - hergeleitet aus Erfahrungswerten: 25 % des mittleren Jahreserfindungswerts benutzter Patente

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Ermittlung des Anteilsfaktors
  - Anteilsfaktor = „Abzug der dem Arbeitgeber zuzurechnenden Vorteile des Arbeitnehmererfinders gegenüber einem freiem Erfinder“

Anteilsfaktor = a (Stellung der Aufgabe) +
b (Lösung der Aufgabe) +
c (Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb)

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

- in aller Regel Anteilfaktor erfahrungsgemäß 10 % - 30 %
- bei Entwicklungsingenieuren meist 10 % - 16,5 %

Deutsches Patent- und Markenamt

Arbeitnehmererfindungsvergütung

- Besonderheiten bei Hochschulerfindungen
  - Geltung des ArbEG auch für Universitäten und Fachhochschulen
  - Sonderregelungen über § 42 ArbEG (Neuregelung 2002)
  - Vergütung für alle Hochschulerfinder:
    - **30 % der Bruttoeinnahmen der Hochschule unabhängig von Erfindungswert und Anteilsfaktor!**

Prof. Dr. Kurt Bartenbach

Vortrag Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis
Institution/Position: Partner bei CBH Rechtsanwälte Köln
Derzeitige Arbeitsfelder: Gewerblicher Rechtsschutz, insbesondere Recht der Arbeitnehmererfindung und Lizenzvertragsrecht
Sonstige Aktivitäten: Vorlesungen, Vorträge und Kommentierungen zum ArbEG und Lizenzvertragsrecht

CBH
RECHTSANWÄLTE

Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner

CBH
RECHTSANWÄLTE

2

Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis Gesetzlicher Rahmen, Regelungsbedarf

Amberg, 15. Februar 2019

Prof. Dr. Kurt Bartenbach
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Gewerblichen Rechtsschutz
CBH Rechtsanwälte

CBH RECHTSANWÄLTE

3

Themengliederung

A. Gesetzlicher Rahmen des ArbEG und Regelungsbedarf

I. Pflichten aus §§ 13 – 16 ArbEG

II. Auskunft und Rechnungslegung

III. Vorratsvergütung

B. Möglichkeiten und Grenzen der vertraglichen Gestaltung

I. §§ 22, 23 ArbEG

II. AGB - §§ 305 ff. BGB

III. Mitbestimmungsrecht Betriebsrat

CBH RECHTSANWÄLTE

4

C. Regelungssysteme

I. Incentive-Systeme

II. Rechteverzicht

5

Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis

A.

Gesetzlicher Rahmen des ArbEG und Regelungsbedarf

6

A.I. Pflichten aus § § 13 – 16 ArbEG

- Nach § **13 Abs. 1 ArbEG** ist der Arbeitgeber **verpflichtet, gemeldete Diensterfindungen unverzüglich** (im Inland) **zum Schutzrecht anzumelden.**
- **Anmeldezwang entfällt** nur unter Voraussetzung des § **13 Abs. 2 ArbEG**, insbesondere wenn Arbeitnehmer Nichtanmeldung zustimmt. Bei Miterfinderschaft Zustimmung aller Erfinder erforderlich.
- Keine Pflicht zur (geldwerten) Gegenleistung.
- Mit Verzicht auf Anmeldung findet Erfindung ihre Erledigung = auch **Verlust** von evtl. **Vergütungsansprüchen bei Nutzung**!

7

A.I. Pflichten aus § § 13 – 16 ArbEG

- Nach § **14 Abs. 2 ArbEG** hat Arbeitgeber die Erfindung für die **ausländischen Staaten**, in denen er sie selbst nicht zum Schutzrecht anmelden möchte, **dem Arbeitnehmererfinder freizugeben**.
- Nach § **15 Abs. 1 ArbEG** ist er verpflichtet, dem Arbeitnehmererfinder Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben, ihn über die Verfahrensstände zu informieren und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel mit den Erteilungsbehörden zu gewähren.

8

A.I. Pflichten aus § § 13 – 16 ArbEG

- Nach § **16 ArbEG** ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmererfinder vor dem **Fallenlassen einer Schutzrechtsposition** diese zur **Übernahme anzubieten,** es sei denn, der Vergütungsanspruch ist bereits vollständig erfüllt.
- Von den Rechten nach § § 14 u. 16 ArbEG machen, das zeigt die Praxis, die Arbeitnehmer i.d.R. **regelmäßig keinen Gebrauch**, nicht zuletzt wegen der **hohen Kosten** und der **unsicheren Verwertungschancen**.

9

A.II. Auskunft/Rechnungslegung

- **Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung**
  - **Hintergrund**
    - Der Arbeitnehmererfinder muss **prüfen** können, ob die ihm erteilte Vergütungsabrechnung zutreffend ist; erhält er keine Vergütung, muss er prüfen können, ob ihm eine Vergütung zusteht.
    - Nach st. Rspr. des BGH hat der Arbeitnehmererfinder gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben **kann**.

10

A.II. Auskunft/Rechnungslegung

- Der Auskunftsanspruch einschließlich einer etwaigen Pflicht zur Rechnungslegung setzt voraus, dass ein **Zahlungsanspruch dem Grunde nach besteht** .[1]
- Den Arbeitgeber trifft – im Rahmen der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit – regelmäßig eine **Aufbewahrungspflicht für vergütungsrelevante Unterlagen**, solange Vergütungsansprüche noch zu erwarten sind.

[1] st. Rsp. des BGH, z.B. GRUR 2006, 401, 405 – Zylinderrohr; GRUR 1994, 898, 899 – Copolyester I.

11

A.II. Auskunft/Rechnungslegung

- **Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung**
  - **Der Auskunfts-/Rechnungslegungsanspruch in der Praxis**
    - Der Anspruch stellt, insbesondere wenn er von ausgeschiedenen Arbeitnehmererfindern als Druckmittel eingesetzt wird, um eine überhöhte Vergütung zu erzielen, regelmäßig eine besondere **Belastung für Unternehmen** dar.
    - Er vermittelt dem Arbeitnehmererfinder in der Praxis nicht selten einen **„zusätzlichen“ Vergütungsanspruch**.

12

A.II. Auskunft/Rechnungslegung

- Die faktische Stärke des Auskunftsanspruchs wird auch durch den Anspruch auf **Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung** bei Verdacht der Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit (§ 259 Abs. 2 BGB) und die **strafrechtlichen Sanktionen** einer vorsätzlich unrichtigen Auskunft/Rechnungslegung unterstrichen.
- Häufig sehen sich Arbeitgeber der **Zwangsvollstreckung** von Auskunftsansprüchen durch Arbeitnehmer ausgesetzt, wenn sie die ausgeurteilten Auskünfte nicht oder nur mit einem unangemessen hohen Aufwand (z. B. durch Belegvorlage) erteilen können.

13

A.III. Vorratsvergütung

- **Erfindungswert eines (unbenutzten) Vorratspatents (= abstrakter Nutzungswert)**
  - RL Nr. 21 Abs. 2: Freie Schätzung;
  - Schiedsstelle: Jahreserfindungswert unbenutzter inländischer Schutzrechte: 640,00 €; ab 8. Laufjahr jährlich, so lange Patent aufrechterhalten wird[1];
  - Bartenbach/Volz: Einmalzahlung unter Zugrundelegung eines mittleren Gesamterfindungswertes von ca. 2.600 bis 4.100 €;

[1] Schiedsstelle v. 07.04.2017 Arb.Erf. 05/15 (www.dpma.de)

14

A.III. Vorratsvergütung

- Bei bestehenden (parallelen) Auslandsschutzrechten: Erhöhung des Erfindungswerts um 20% (unabhängig von der Anzahl der Auslandsschutzrechte) auf 770,00 €; [1]
- Schiedsstelle: bei fehlendem Inlandsschutz und ungeprüften Auslandsschutzrechten Erfindungswert = 385,00 €;
- Üblicherweise wird die Anrechenbarkeit der Vorratsvergütung auf eine etwaige Nutzungsvergütung für den Fall einer späteren Verwertungsaufnahme vereinbart.

[1] Schiedsstelle v. 09.03.2016 Arb.Erf. 39/13 (www.dpma.de)

15

Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis

B.

Möglichkeiten und Grenzen der vertraglichen Gestaltung

16

C.I. §§ 22, 23 ArbEG

- **§ 22 ArbEG**

  „Die Vorschriften dieses Gesetzes können zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. Zulässig sind jedoch Vereinbarungen über Diensterfindungen nach ihrer Meldung, ...“

  – Unabdingbarkeitsgrundsatz in Satz 1: die durch das ArbEG geschaffene Rechtsposition des Arbeitnehmers soll nicht von vornherein verschlechtert werden können; Ausnahmeregelung in Satz 2: „nach ihrer Meldung“;

  – Regelungen „zuungunsten des Arbeitnehmers“ sind solche, die geeignet sind, diesen – gemessen an den gesetzlichen Bestimmungen – rechtlich schlechter zu stellen (Vergleich der Rechtsstellung gemäß der Vereinbarung und nach dem ArbEG);

17

C.I. §§ 22, 23 ArbEG

- Möglichkeit abweichender Vereinbarungen („zuungunsten des Arbeitnehmers“) wird erst durch die Erfindungsmeldung (§ 5 Abs. 1 ArbEG) eröffnet;
- § 22 Satz 2 ArbEG stellt ausdrücklich auf den Zeitpunkt „nach“ Erfindungsmeldung ab (maßgeblich: Zugang beim Arbeitgeber), so dass z.B. ein im Meldeformular (= gleichzeitig) geregelter Verzicht grundsätzlich keine Wirksamkeit entfaltet;

18

C.I. §§ 22, 23 ArbEG

- Zweckmäßiger **Zeitpunkt für Angebot eines Abkauf- und Vergütungssystems**:
  - Nach Prüfung der Schutzfähigkeit der gemeldeten Erfindung
  - nach Inanspruchnahme der gemeldeten Erfindung:
    - nach ausdrücklicher Inanspruchnahme oder
    - nach Ablauf der 4-Monats-Frist (fingierte Inanspruchnahme, § 6 Abs. 2 ArbEG)
  - nach Schutzrechtsanmeldung der in Anspruch genommenen Erfindung („Abkauf“ der Rechte aus § 13 ArbEG in diesem Fall entbehrlich)

19

C.I. §§ 22, 23 ArbEG

- **§ 23 ArbEG**

  „Vereinbarungen über Diensterfindungen, ..., die nach diesem Gesetz zulässig sind, sind unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind."

  – Unbilligkeit liegt i.d.R. bei einer Unterschreitung der nach dem ArbEG und den Vergütungsrichtlinien geschuldeten Erfindervergütung ab 50 %[1] vor oder – umgekehrt - wenn zulasten des Arbeitgebers mindestens das Doppelte der gesetzlich geschuldeten Vergütung vereinbart/festgesetzt worden ist;

  – maßgeblich sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses;

  – Beachte: Ausschlussfrist des § 23 Abs.2 ArbEG.

[1] BGH v. 12.06.2012, GRUR 2012, 959 – Antimykotischer Nagellack II.

20

C.II. AGB - §§ 305 ff. BGB

– Pauschal- und Abkaufregelungen unterliegen als für eine Vielzahl von Verträgen mit Arbeitnehmern vorformulierte Vereinbarungen grundsätzlich den §§ 305 ff. BGB;

– wegen der **Bereichsausnahme in § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB**, die auch für arbeitnehmererfinderrechtliche Vereinbarungen gilt, sind solche Pauschal- und Abkaufregelungen unserer Ansicht[1] nach nicht an der Inhaltskontrolle der §§ 307 bis 309 BGB zu messen;

– Überprüfung erfolgt nach

  - §§ 22, 23 ArbEG,
  - §§ 305b , 305c, 306a i.V.m. 306 BGB,
  - allg. zivilrechtlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen (insbes. §§ 119 ff., § 138 BGB).

1 Noch nicht höchstrichterlich entschieden.

21

C.III. Mitbestimmungsrecht Betriebsrat

- Aufgrund der gesetzlichen Regelung des ArbEG folgt aus § 87 Abs. 1 Halbs. 1 BetrVG, dass Arbeitnehmererfindungen einschließlich deren Vergütung dem **Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats entzogen** sind (allg. Ansicht);
- Erfindervergütung ist als Anspruch eigener Art kein Arbeitsentgelt und stellt auch keine Vergütung i.S.d. § 87 Abs. 1 Nrn. 10 und 11 BetrVG dar;
- auch Vergütungs- und Incentivesysteme, die gesetzliche Rechte und Pflichten auf eine vertragliche Grundlage stellen, einschließlich begleitender Unternehmensrichtlinien, unterliegen nicht der Mitbestimmung;
- wegen der Regelung in § 22 Satz 1 ArbEG bestünde über Betriebsvereinbarungen auch keine Handhabe, die gesetzlichen Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG zu modifizieren;
- ratsam: frühzeitige Information des Betriebsrats über Pläne

22

Abkauf- und Vergütungssysteme in der betrieblichen Praxis

C.

Regelungssysteme

23

C.I. Incentive-Systeme

- **Zweck:** Anerkennung der erbrachten Erfindungsleistung und Anreiz zur Entwicklung weiterer schöpferischer Leistungen durch frühzeitige Honorierung und damit Anerkennung von Diensterfindungen nach Inanspruchnahme mittels Prämien- und Pauschalzahlungen.
- Zahlung einer Incentiveprämie (z.B. als Meldeprämie), die auf spätere Erfindervergütungsansprüche nicht anrechenbar ist;
- reine Incentive-Regelung eher selten, regelmäßig erfolgt zugleich ein Abkauf gesetzlicher (Formal-)Pflichten des Arbeitgebers (z.B. nach §§ 14, 16 ArbEG) zur Eingrenzung des Verwaltungsaufwandes;

24

C.II. Rechteverzicht

- **Abkaufvereinbarungen: Zweck**
  - **Minimierung des administrativen Aufwands durch**
    - Abkauf der Pflichten aus §§ 13, 14, 16 ArbEG;
    - Verzicht auf Informationsrecht aus § 15 ArbEG;
    - Konkretisierung des Auskunfts- und Rechnungslegungs-anspruchs;
    - ggf. frühe Pauschalvergütung für
      - Vorratswirkung;
    - ggf. abschließende Regelung über Vergütungskriterien und Vergütungsfälligkeit.
  - **Annahme freigestellt; hohe Akzeptanz (> 99 %)**

25

C.II. Rechteverzicht

- **Abkaufvereinbarungen: Inhalt und Umfang**
  - **Abkauf bzw. Einschränkung folgender Pflichten:**
    - Pflicht zur Freigabe im Ausland (**§ 14 Abs. 2 ArbEG**) sowie Pflicht zur Anbietung/Übertragung von Schutzrechtspositionen (**§ 16 Abs. 1 ArbEG)**

      → nach früherer Ansicht der Schiedsstelle reine Informationspflichten[1]
    - Pflicht zur Übergabe von Abschriften der Anmeldeunterlagen sowie zur Information über die Verfahrensstände (**§ 15 Abs. 1 ArbEG)**,

      → Informationspflichten

1 Schiedsstelle v. 18.07.2012, Arb.Erf. 30/10 – Datenbank.

26

C.II. Rechteverzicht

- Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im Inland (**§ 13 Abs. 1 ArbEG**),

  → Abkauf der Anmeldepflicht ist nach Ansicht der Schiedsstelle[1] gegenüber dem Abkauf der Pflichten aus §§ 14, 16 ArbEG differenziert zu bewerten: wegen des Monopolprinzips entgeht Erfinder im **Nutzungsfall** eine Erfindervergütung.

  → Problem: Abkauf kritisch i.H.a. § 23 ArbEG, wenn zukünftige Nutzung nicht ausgeschlossen ist.[2]

  gfls. **zusätzlicher Pauschalbetrag** bei Nutzungsaufnahme.

1 Schiedsstelle v. 18.07.2012, Arb.Erf. 30/10 – Datenbank.

2 Schiedsstelle v. 03.05.2017, Arb.Erf. 09/16 – www.dpma.de

27

C.II. Rechteverzicht

– **Weiterer möglicher Regelungsinhalt:**

- Bei „Alterfindungen“: Zuordnung der Erfindungsrechte zum Arbeitgeber (vorsorgliche Rechteüberleitung);
- Ausgangspunkt: „Haftetikett“ Rechtsprechung des BGH[1] = ist förmliche Erfindungsmeldung unterblieben, ist für **Beginn** der **Inanspruchnahmefrist** evtl. auf **Anmeldetag** einer **Schutzrechtsanmeldung** durch Arbeitgeber unter Benennung des / der Arbeitnehmer(s) als Erfinder abzustellen.

  Unterbleibt förmliche Inanspruchnahme durch Arbeitgeber = Freiwerden der Erfindung nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG a.F.

[1] GRUR 2006,754,757, GRUR 2011, 733 (Rn. 15) – Initialidee u. GRUR 2017, 504 - Lichtschutzfolie

28

C.II. Rechteverzicht

– **Weiterer möglicher Regelungsinhalt:**

- Zustimmung zur Nutzung in Form eines „defensive publishing“, ggf. gegen Zahlung einer zusätzlichen Pauschale;
- Aufteilung der Abkaufpauschale unter Miterfindern („pro Kopf“ oder gemäß den Miterfinderanteilen);

29

C.II. Rechteverzicht

- Vereinbarung einer (ersten) Nutzungspauschale (als Abschlagszahlung oder als abschließende Pauschale für einen bestimmten (geringen) Nutzungsumfang), regelmäßig erst fällig bei tatsächlicher Nutzungsaufnahme;
- Bei Abschlagszahlung Höhe orientiert an Vergütung für die ersten 3 Nutzungsjahre
- = Zeitnahe Erstbelohnung erfinderischer Aktivitäten

30

C.II. Rechteverzicht

– **Weiterer möglicher Regelungsinhalt:**

- Festlegung der Fälligkeit der Vergütungsansprüche;
- Festlegung der Zeiträume, nach denen eine Überprüfung der Erfindervergütungsansprüche erfolgt (z.B. anstelle einer jährlichen Vergütungsermittlung Vereinbarung eines drei- bzw. vierjährigen Überprüfungszeitraums);

31

C.II. Rechteverzicht

- Vereinbarung von Vergütungsparametern
  - Miterfinderanteil (ggf. einschl. Anpassungsmöglichkeit bei Hinzutreten weiterer Miterfinder),
  - Anteilsfaktor,
  - Abstaffelung nach Tabelle der RL Nr. 11
  - i.d.R. ausgenommen: technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße und Lizenzsatz, da regelmäßig erst bei Nutzung der Erfindung bestimmbar.

32

C.II. Rechteverzicht

- Bei **Komplexsituation**: Möglichkeit der Anpassung des Wertanteils der Erfindung an dem erfindungsgemäßen Gesamtprodukt bzw. des Lizenzsatzes im Falle des Hinzutretens/Wegfalls vergütungs- und/oder lizenz-pflichtiger Erfindungen oder sonstiger Veränderungen im Schutzrechtsbestand (z. B. Abhängigkeit von Fremdrechten etc.)

33

C.II. Rechteverzicht

– **Abtretungsverbot (§ 399 Abs. 2 BGB)**

Zweck: Verhinderung der Geltendmachung von Auskunfts- und Vergütungsansprüchen durch „Vergütungstrolle“ und gfls. Unterstützung durch Prozessfinanzierer.

Gefahr der Preisgabe sensibler Unternehmensdaten.

34

C.II. Rechteverzicht

- Rücktrittsvorbehalt zugunsten des Arbeitgebers für den Fall, dass nicht sämtliche Miterfinder der Vereinbarung zustimmen.

35

C.II. Rechteverzicht

- **Abkaufvereinbarungen: Notwendigkeit individueller Lösungen**
  - Keine allgemein gültige Lösung möglich;
  - konkrete Ausrichtung auf Bedürfnisse und Interessen des jeweiligen Unternehmens geboten:
    - Bedürfnisse des Arbeitgebers (z.B. Abkauf des § 13 ArbEG sinnvoll/notwendig? Gegenstand des vereinbarten Auskunftsanspruchs? Struktur des F&E-Bereichs);
    - Berücksichtigung Nutzungssituation (Marktgegebenheiten, Lizenzsätze, Innovationszyklen etc.);

36

C.II. Rechteverzicht

- Berücksichtigung evtl. Sonderprobleme, z.B.
  - Nutzung/Übertragung im Konzern.
  - Strategische Bedeutung von Schutzrechten unabhängig von deren Eigennutzung,
  - Kreuzlizenzen, Patentpool.

37

C.II. Rechteverzicht

- **Abkaufvereinbarungen: Gegenleistung (Keine Erfindervergütung!)**
  - **Übliche Sätze (pro Erfindung):**
    - Verzicht auf die Freigaberechte aus § 14 Abs. 2 ArbEG: 150,00 bis 300,00 €;
    - Verzicht auf die Anbietungs-/Übertragungsansprüche aus § 16 Abs. 1 ArbEG: 150,00 bis 300,00 €;
    - erfasst der Verzicht die Rechte nach §§ 14 und 16 ArbEG: 250,00 bis 500,00 €;
    - erfasst der Verzicht die Rechte nach §§ 13, 14 und 16 ArbEG: 350,00 bis 600,00 € oder höher.
    - Achtung: **nicht** auf spätere Erfindervergütungsansprüche **anrechenbar**

38

C.II. Rechteverzicht

- Einschränkung des Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung: 150,00 bis 250,00 €;
- frühzeitige abschließende Pauschalabgeltung einer etwaigen Nutzung als Vorratsschutzrecht: 350,00 bis 500,00 € (bei Aufrechterhaltung bis zum 13.Patentjahr); auf evtl. spätere Vergütungsansprüche anrechenbar.
- Abkauf der Rechte aus §§ 13, 14 und 16 ArbEG, Einschränkung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, Abgeltung Vorratswirkung: 1.000,00 bis 1.500,00 €.

39

C.II. Rechteverzicht

– **Differenzierung bei der Höhe der Gegenleistung:**

- teilweise wird in der betrieblichen Praxis hinsichtlich der Höhe der Gegenleistung nach der **„Qualität“ der Erfindung** und/oder der Anzahl der beteiligten Erfinder unterschieden.
- **Bewertung der Erfindung** – ggf. anhand eines Punkteschemas mit verschiedenen Bewertungskriterien - führt zu einem bestimmten Betrag innerhalb eines festgelegten Rahmens;
- häufig ist alleiniges Bewertungskriterium der angenommene wirtschaftliche Wert der Erfindung für den Arbeitgeber (Abstufungen z.B.: gering / mittel / hoch / überragend).
- fraglich, ob dadurch mehr wirtschaftlich wertvolle Erfindungen gemeldet werden

40

C.II. Rechteverzicht

- für eine einheitliche Behandlung kann sprechen, dass der Rechteverzicht unabhängig von der „Qualität“ der Erfindung stets dieselbe Wirkung hat;
- die frühzeitige unterdurchschnittliche Bewertung der Erfindung könnte dem Ziel, einen Anreiz zu weiteren Innovationen zu geben, zuwiderlaufen;
- eine frühzeitige Bewertung birgt Konfliktpotential.
- Vorteil: Anerkannte Gewichtung der Erfindung kann später ggfls. bei Vergütungsberechnung genutzt werden (z.B. Höhe des Lizenzsatzes, Höhe Pauschalvergütung).

41

C.II. Rechteverzicht

- **Abkaufvereinbarungen: Auswirkungen auf den Vergütungsanspruch**
  - Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung bleibt bestehen, wenn die Erfindung zum Schutzrecht angemeldet oder zum Betriebsgeheimnis erklärt wird;
  - Keine Anrechnung Abkaufzahlung auf evtl. späteren Vergütungsanspruch
  - evtl. anrechenbar auf späteren Vergütungsanspruch (sofern und soweit vereinbart):
    - Pauschale zur Abgeltung einer etwaigen Vorratswirkung;
    - Erste Nutzungspauschale.

42

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner
Bismarckstraße 11 - 13 I D-50672 Köln
Fon +49.221.951 90-0
Fax +49.221.951 90-90
www.cbh.de

Thomas Reichert

Vortrag:
Das Abkauf- und Incentivesystem der AUDI AG

Institution/Position:
Syndikuspatentanwalt bei der AUDI AG, Ingolstadt

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

2004-2008	Patentingenieursstudium an der HAW Amberg-Weiden
2008	Eintritt in die Patentabteilung der AUDI AG
2014	European Patent Attorney
2018	Syndikuspatentanwalt

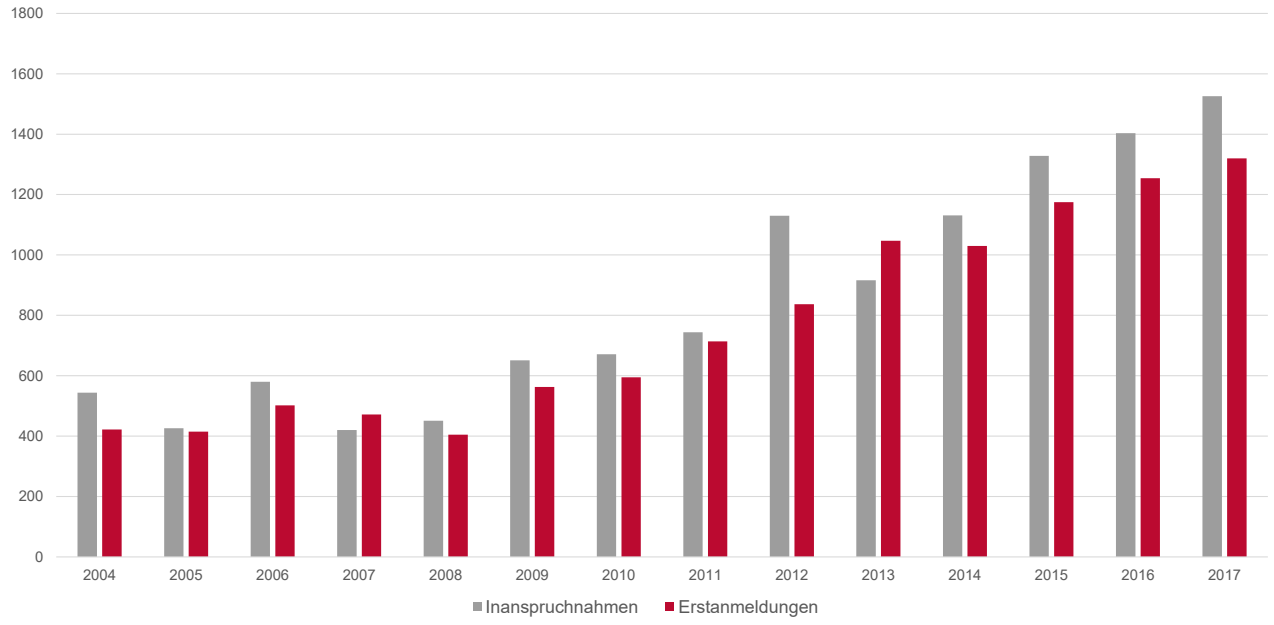
Derzeitige Arbeitsfelder:
Patentanwaltliche Betreuung diverser technischer Sachgebiete
Arbeitnehmererfinderrecht, insb. Arbeitnehmererfindervergütung

Praxisbericht: Das Abkauf- und Incentivesystem der AUDI AG

Thomas Reichert, AUDI AG

3

Kennzahlen



4

Altes Inanspruchnahmeschreiben (2006-2014)

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir nehmen Ihre oben genannte Erfindung gemäß § 6 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen hiermit als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch.

Bezüglich der weiteren Behandlung der Erfindung entbinden Sie mit Ihrer Unterschrift auf diesem Brief die AUDI AG zunächst von der Verpflichtung, die Erfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechtes anzumelden. Soweit allerdings eine Schutzrechtsanmeldung erfolgt, verzichten Sie einerseits darauf, in Ländern, in denen die AUDI AG keine Auslandsanmeldungen einreicht, in Ihrem Namen Schutzrechte anzumelden, und andererseits darauf, eine Übertragung von Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechten zu verlangen, die die AUDI AG wieder aufzugeben beabsichtigt.

Hierfür und in Anerkennung Ihrer Leistung erhalten Sie nach Eingang der von Ihnen unterschriebenen Kopie dieses Briefes mit einer der nächsten Entgeltabrechnungen entsprechend Ihrem Erfindungsanteil (100%) einen Betrag von

€ X

ausbezahlt. Dieser Betrag wird bei einer später aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu zahlenden Erfindervergütung zur Hälfte angerechnet.

Bitte teilen Sie uns jede Änderung Ihrer Anschrift oder Bankverbindung unverzüglich mit.

Abkauf von:
- §13 (1) ArbEG
- §14 (2) ArbEG
- §16 (1) ArbEG

Abkaufbetrag: ½x€ mal Miterfinderanteil, mindestens aber 50€

Incentivebetrag: ½x€ mal Miterfinderanteil, mindestens aber 50€

5

Neues Inanspruchnahmeschreiben (2014-)

Zweiteiliger Aufbau mit
- 2 Seiten Regelung des Rechteabkaufs und der Vergütungsansprüche
- 2 Seiten Zusatzvereinbarungen mit ergänzenden Definitionen und Regelungen

→ Analoge Regelungen bei den inländischen (VW, Porsche) und ausländischen (Audi China, Audi Hungaria) Konzerngesellschaften mit gleichen Beträgen

6

Rechteverzicht

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir nehmen Ihre oben genannte Erfindung als Diensterfindung in Anspruch.

Hinsichtlich dieser Diensterfindung bieten wir Ihnen eine **vertragliche Regelung** für einen **Rechteverzicht** und für Ihre **Vergütungsansprüche** an.

1.Rechteverzicht
Sie entbinden Ihren Arbeitgeber von den folgenden **Verpflichtungen**:
- die Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts unverzüglich anzumelden, — §13 ArbEG
- Ihnen die Diensterfindung für ausländische Staaten, in denen er keine Schutzrechte erwerben will, freizugeben und Ihnen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen, — §14 ArbEG
- Ihnen mitzuteilen, wenn er eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht nicht weiterverfolgen will, und das Schutzrecht auf Sie zu übertragen, — §16 ArbEG
- Sie über das Schutzrechtserteilungsverfahren zu unterrichten,
- Ihnen einen über die Bereitstellung von Computerlisten über Stückzahlen und Stückpreise hinausgehenden Auskunftsanspruch zu gewähren. — §15 ArbEG

Als **Gegenleistung** für diesen Rechteverzicht im angeführten Umfang erhalten Sie als **Pauschalzahlung** entsprechend Ihrem Erfindungsanteil (100,00%) einen Betrag von **€** _____ Dieser Betrag wird auf etwaige künftige Vergütungsansprüche **nicht angerechnet**.

mind. 50€

7

Incentive

2. Vergütungsansprüche

2.1 In Anerkennung der erfinderischen Leistung und als vorläufige Abgeltung eventueller Vergütungsansprüche gegen die AUDI AG und mit ihr verbundener Unternehmen erhalten Sie als **Pauschalzahlung** entsprechend Ihrem Erfindungsanteil (100,00%) einen Betrag von **€** [ ] Dieser Betrag wird auf etwaige künftige Vergütungsansprüche **angerechnet**. — mind. 50€

2.2 Bei der ersten **Erteilung** eines rechtsbeständigen Patents erhalten Sie als Abgeltung eines etwaigen Anspruchs auf Vergütung (Vorratswirkung des Schutzrechts und Wirkung des Schutzrechts als Sperrpatent) als **Pauschalzahlung** entsprechend Ihrem Erfindungsanteil (100,00%) einen Betrag von **€** [ ] — mind. 100€

2.3 Eine darüber hinaus aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Erfindervergütung bleibt hiervon unberührt.

Nach Eingang der von Ihnen unterschriebenen Kopie dieses Briefes erhalten Sie gemäß Ziffer 1 und Ziffer 2.1 den entsprechend Ihrem Erfindungsanteil (100,00%) auf Sie entfallenden

Gesamtbetrag von € ___

mit einer der nächsten Entgeltabrechnungen ausbezahlt.

Wir bitten Sie um Benachrichtigung, falls nach Ihrer Kenntnis der Erfindungsgegenstand bei der AUDI AG oder im Volkswagen-Konzern oder bei Dritten benutzt werden soll oder benutzt wird.

8

Zusatzvereinbarungen

Inanspruchnahme stellt kein Anerkenntnis der Schutzfähigkeit der Erfindung dar

Rechteabkauf

- Erläuterung des Vertragszwecks, insbesondere die Vermeidung des hohen administrativen Aufwands bei geringem Nutzen
- Erklärung der abzukaufenden Paragraphen mit Hinweis auf hohe Kosten und geringe Verwertungschancen des Erfinders
- Begrenzung des Auskunftsanspruchs (Jahrescomputerlisten)

Erfindervergütung

- Überprüfung des Gesamtumsatzes bei erster Erteilung in der Patentfamilie
- Darüber hinaus gehende Vergütung erst bei einem erfindungsbezogenen Gesamtumsatz von 1 Mio. €
- Vertragliche Implementierung der Staffel nach RiLi Nr. 11 ArbEG
- Jahrescomputerlisten als allein maßgebliche Berechnungsgrundlage
- Anpassungsanspruch bei nachträglich hinzukommenden Miterfindern (§315 BGB)

9

Zusatzvereinbarungen

Verschiedenes

- Definition „verbundene Unternehmen“ als alle derzeitigen und zukünftigen in- und ausländischen Gesellschaften der AUDI AG und deren Rechtsvorgänger und Rechtsnachfolger, sowie VW und alle Unternehmen an denen VW mehr als 50% der Stimmrechte besitzt
- Vorbehalt des Rechts mehrere Erfindungen zusammenzufassen und dabei die Erfindungsanteile neu aufzuteilen
- Generelles Verbot der Abtretung von Ansprüchen des Erfinders an Dritte
- Salvatorische Klausel

10

Mögliche Schwachstellen

Erfindungen als „business case“

- (unnötiges) Verkomplizieren der Erfindung
- Aufteilen von Ausführungsformen auf mehrere einzelne Erfindungsmeldungen

Salamitaktik

- Nachreichen von neuen Ausführungsformen bereits in Anspruch genommener Erfindungen als weitere Erfindung

Unplausible Miterfinderanteile

- Beispiel: interner Erfinder mit 99%, externer Erfinder mit 1% Miterfinderanteil
- Große Erfindergruppen erhalten mehr Gesamtvergütung aufgrund der Mindestsumme

Erfinder nachmelden

- Weitere Erfinder werden gemeldet, nachdem der Rechteabkauf bereits erfolgt ist

11

Sperrveröffentlichung

Umsetzung des Prozesses mit einem externen Dienstleister
- Aufarbeitung der Ideenmeldung, insbesondere Layout
- Publikation in Heftform und optional in einer englischsprachigen Online-Plattform
- Bis dato knapp 500 Ideen veröffentlicht

Vertragliche Regelung:

wir nehmen Ihre oben genannte Erfindung als Diensterfindung in Anspruch.
Nach Prüfung der oben genannten Erfindung soll diese nicht zum Schutzrecht angemeldet werden, sondern in geeigneter Weise veröffentlicht werden, um so durch Generierung von Stand der Technik die Erteilungschancen von Patentanmeldungen Dritter für ähnliche Erfindungen zu erschweren.

Als Anerkennung für die Zustimmung zu dieser Vorgehensweise und für die Entbindung Ihres Arbeitgebers von den Anmeldepflichten gemäß §13 ArbEG, §14 ArbEG (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) erhalten Sie als Pauschalzahlung einen Betrag von [ ]€. Nach Eingang der von Ihnen unterschriebenen Kopie dieses Briefes erhalten Sie diesen Betrag mit einer der nächsten Entgeltabrechnungen ausbezahlt.

12

Benutzungsvergütung

Berechnung anhand der Richtlinien des ArbEG (Lizenzanalogie)

Minimaler Erfindungswert: 10.000€

↗ Beispiel Ingenieur in der Entwicklung:

10.000€ x 16,5% = **1.650€** (abzüglich Pauschalen für Incentive und Erteilung)

Unterschied zwischen **unbenutzt erteilt** und **geringfügig benutzt erteilt**: 550€

Trend hin zu geringeren Vergütungssummen

Sinkender Anteil eines einzelnen Schutzrechts an der technisch-wirtschaftlichen Bezugsgröße (große Schutzrechtskomplexe)

13

Benutzungsvergütung

Komplexität

- Neue Geschäftsmodelle („function on demand“)
- (kostenlose) Smartphone-Apps
- (regional) zergliederte Produktionsprozesse
  ↳ Länderfaktor 0,7

Folge: Gesteigerter Aufwand für die Ermittlung trifft auf geringere Vergütungen für den Erfinder

→ Bedarf an einem einfachen und fairen Pauschalvergütungssystem

14

Ausblick

Ausgründungen zur Erhöhung der Agilität

Beispiel: holoride GmbH als Startup dreier Audi-Entwickler

→ AUDI AG nicht mehr Arbeitgeber

- Vertragliche Anbindung der Gesellschaft
- ehemalige Arbeitnehmererfinder bearbeiten IP dann in Eigenregie

holoride

15

Ausblick

Broadcom droht VW, Audi und Porsche mit Produktionsstopp

Der Chip-Hersteller Broadcom hat gegen Volkswagen mehrere Patentklagen eingereicht. Broadcom droht damit die Produktion von VW Golf, Passat, Touran und Tiguan sowie einiger Modelle von Porsche und Audi gerichtlich stoppen zu lassen.

Quelle: pcwelt.de

Patentstreit: Broadcom will eine Milliarde Dollar von VW

Der US-Chipkonzern wirft Volkswagen einem Medienbericht zufolge Patentverletzungen vor. Streitpunkt sind Navigations- und Entertainmentsysteme.

Quelle: handelsblatt.de

heise online

Broadcom verklagt Volkswagen wegen Patentverletzungen

02.11.2018 18:29 Uhr

BROADCOM

→ **Dynamische Incentives abhängig von Technologie und/oder strategischer Eignung?**

Vielen Dank!

Sinah-Nikola Käfferlein

Vortrag: Einführung der elektronischen Erfindungsmeldung bei der Festo AG & Co. KG
Institution/Position: Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG / Patentprofessional
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: 2014 - 2018 Studium Patentingenieurwesen an der OTH Amberg-Weiden
Derzeitige Arbeitsfelder: Handlungsfreiheit elektronischer Fahrzeugsysteme: User Interface Augmented Reality Head Unit Display Nachtsichtsysteme

FESTO

FESTO

Inhalt

- Die Festo AG & Co. KG
- Fragenkatalog
- Gespräche mit Erfindern der Festo AG & Co. KG
- Proaktives Inventionsmanagement
- Fazit

FESTO

Die Festo AG & Co. KG

- 1925 Gründung von Festo von Albert Fezer und Gottlieb Stoll in Esslingen am Neckar
- 1927 verkauften erste eigenkonstruierte Holzbearbeitungsmaschine
- Produktportfolio umfasste damals auch Bohrmaschinen, Treppenfräsen, Handkreissägen und noch weitere Maschinen

  Mittlerweile liegen die Hauptgeschäftsbereiche in
  - Prozess und Fabrik Automation
  - Didaktik = Training und Beratung & Lernsysteme
- Vor allem die industrielle Nutzung von Pneumatik hat Festo zu dem erfolgreichen Unternehmen gemacht, dass es heute ist.

FESTO

Festo auf einen Blick

- Gesellschaften in **61** Ländern
- After-sales Services in **176** Ländern
- Über **250** Niederlassungen
- Kunden Automation **> 300.000** weltweit
- Mitarbeiter weltweit: **20.100**
- Kunden Didactic **> 56.000**
- Umsatz: **3,1 Mrd. Euro**

FESTO

Innovation bei Festo

8 %
F+E-Quote

2 Patentanwalts-FA

4
Pateningenieure

~ 2.200
Patente in
~ 1.000
Familien

100
Patent-anmeldungen pro Jahr

~ 160
aktive Marken

FESTO

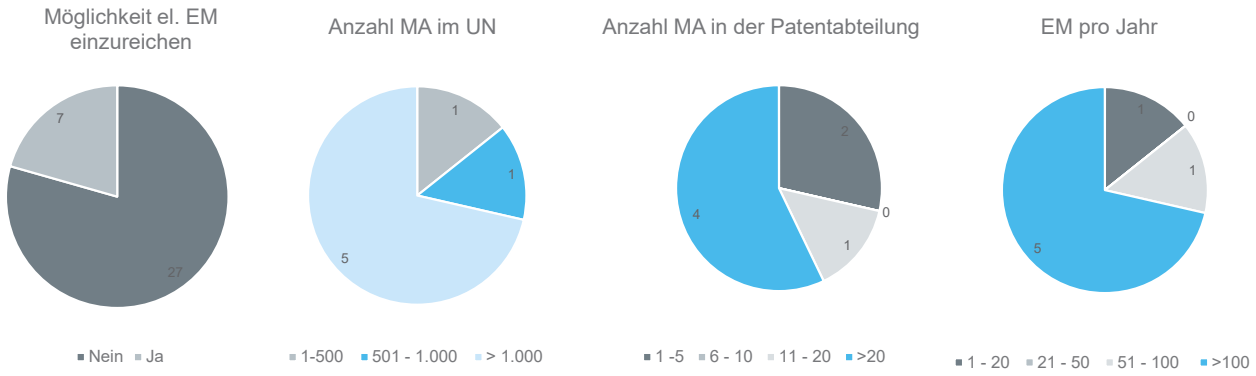
Fragenkatalog

- Befragt wurden Konzerne und KMUs
- 34 teilnehmende Unternehmen
- Was versteht man unter elektronischem Einreichen?
  Entwickler kann seine Erfindung „elektronisch“ einreichen, sodass Mitarbeiter aus der Patentabteilung dessen Erfindungsmeldung weiterverarbeiten können, **ohne** den Inhalt der Erfindungsmeldung manuell in ein System einpflegen zu müssen.

Fragenkatalog

Ergebnisse

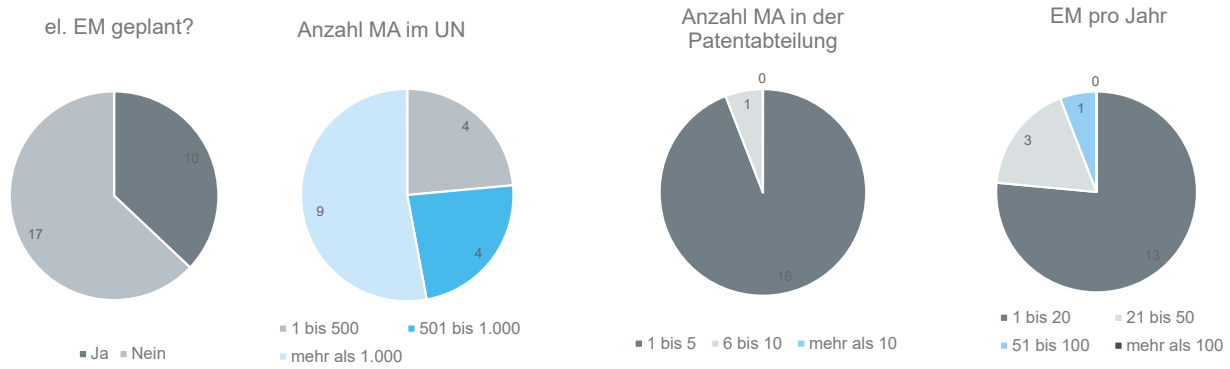
- Wird bereits elektronisches Einreichen von Erfindungsmeldungen angeboten?



Fragenkatalog

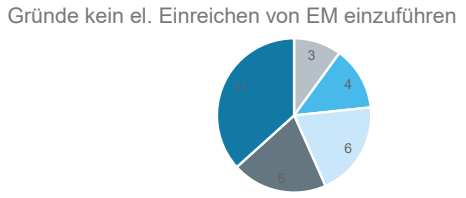
Ergebnisse

- Möchten in Zukunft **nicht** el. Einreichen von Erfindungsmeldungen einführen



Fragenkatalog

Ergebnisse

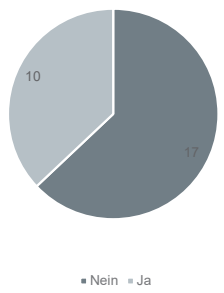


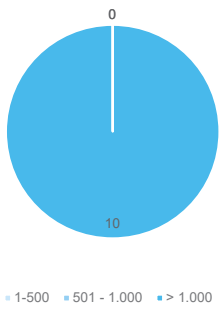
- zusätzliches System, dessen Einführung mit zu hohem Aufwand verbunden ist
- Entwickler können Erfindung oft nicht derart formulieren, dass deren Angaben direkt in einem System gespeichert werden können
- Erfindungsmeldung oftmals nur ein Hinweis auf eine Erfindung, allerdings gehen kaum verwendbare Informationen aus der Meldung hervor
- Aufwand übersteigt beim momentanen Aufkommen von Erfindungsmeldungen den zu erwartenden Nutzen
- Erfindungsmeldungen müssen, zum Vermeiden von Unstimmigkeiten der Miterfinderschaft, unterschrieben werden
- Papierdokumente lassen sich auch nach Jahren (ohne Kompatibilitätsprobleme) einsehen

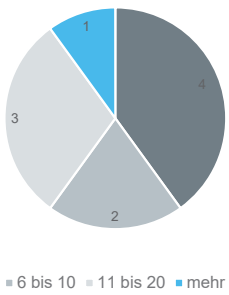
Fragenkatalog

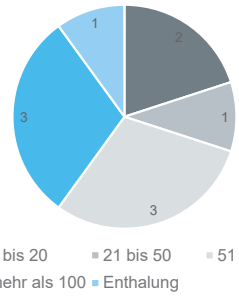
Ergebnisse

- Möchten in Zukunft el. Einreichen von Erfindungsmeldungen einführen



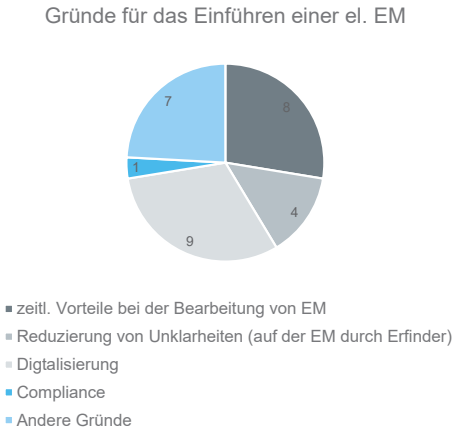






Fragenkatalog

Ergebnisse



- Vermeiden von Doppelarbeit
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Ablaufs
- Möglichkeit der Unsicherheit des Papierdurchlaufs in der Firma
- Attraktivität, um mehr Erfindungsmeldungen abzugeben, bei Erfindern soll erhöht werden
- Kommunikationstool soll erschaffen werden, indem sich Erfinder über den Fortgang ihrer Idee, Anmeldung, bzw. das Patent informieren können
- Führen von elektronischen Akten legt Einreichen von elektronischer Erfindungsmeldung nahe
- Erweiterung des „papierlosen Büros“
- Besserer Einbezug aller Standorte, vor allem im Ausland

Gespräche mit Erfindern der Festo AG & Co. KG

- Befragung von vier Erfindern der Festo AG & Co. KG
- Ergebnisse:
  - Vorabrecherche
  - Vorzugsweise in bekanntem System arbeiten
  - Intuitives System
  - Möglichkeit Informationen in andere Felder zu verschieben
  - Einmalige Registrierung
  - Automatisches Zwischenspeichern begonnener Erfindungsmeldungen
  - Überblick über bereits eingereichte Erfindungsmeldungen und deren Status
  - Möglichkeit Korrekturen nachzureichen

FESTO

Proaktives Inventionsmanagement

Adobe Acrobat Document

FESTO

Fazit

- Prozess anpassen an:
  - Erfahrenheit des Erfinders
  - Projektrelevanz
  - Kapazität in der Patentabteilung
- Elektronisches Einreichen bei Festo möglich

FESTO

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Im Pflichtenheftstadium
Neuheitsentstehungsprozess
Austausch Erfinder mit Patentabteilung
Herausfiltern anmeldungswürdiger Ideen
weitere Unterstützung in Workshops
Haupterfinder
Idee in UptoIP einpflegen
Gedanken-Blitz-Meldung /vorläufige EM hinzufügen
Eingang Gedanken-Blitz-Meldung / vorläufige EM in der Patentabteilung
wenn möglich: Recherche ("qick and dirty")
Feedback, ob Idee "interessant" ist
Ja
IP-Runde in den Abteilungen
relevant für Festo
Idee in Worte fassen
alle Erfinder bestätigen EM
entgültige EM bei Patentabteilung einreichen
Eingang EM in Patentabteilung
Eingangsbestätigung der EM an Erfinder
formale Prüfung EM auf Vollständigkeit
Vollständigkeit nach §5 II ArbNErfG ✓
Recherche
Bewertung von Produktmanager
Bewertung EM von Patentabteilung
Bewertung von techn. Fachmann
Inanspruchnahme
Nein
Freigabe
Ja
Abkauf von Rechten
Erfinder nehmen an
Inanspruchnahme ausdrucken + Unterschrift + Einscannen
Inanspruchnahme an Patentabteilung weiterleiten
Folgen der Inanspruchnahme
Veröffentlichung
Anmeldung: Weitergabe Erfindungsmeldung an Patentanwalt --> evtl Besprechung mit Erfinder/Patentanwalt --> evtl Korrektur
Verfassen Patentanmeldung von Patentanwalt
Information an Erfinder
Keine Anmeldung

Deutsches Patent- und Markenamt

Aktuelle Schiedsstellenpraxis

Amberg, 15. Februar 2019

Dirk-Herwig Rabe
Vorsitzender der Schiedsstelle
nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
beim Deutschen Patent- und Markenamt

www.dpma.de

Deutsches Patent- und Markenamt

Schiedsstellenverfahren

- Einigungsvorschläge

2015	2016	2017	2018
44	44	55	47

- Annahmequote

2015	2016	2017	2018
75 %	70 %	60 %	68 %

- Mündliche Verhandlungen

2015	2016	2017	2018
--	2	--	1

- Zwischenbescheide

2015	2016	2017	2018
1	3	1	1

Deutsches Patent- und Markenamt

EV vom 17.06.2016 – Arb.Erf. 57/13

- „die verspätete Patentanmeldung“
  - 10. Oktober 2006 Meldung der Diensterfindung
  - 02. März 2010 Anmeldung beim EPA
  - Die Arbeitgeberin stellt mit der erfindungsgemäßen Lehre Automobilzulieferteile her.
  - Das EPA findet entgegenstehenden Stand der Technik in einer NPL-Publikation aus dem November 2007 und gewährt in der Folge nur für ein Detail der Erfindung Schutz.

→ § 13 Abs. 1 ArbEG, Pflicht der Arbeitgeberin zur unverzüglichen Patentanmeldung verletzt, § 121 BGB

→ § 828 Abs. 2 BGB Schadensersatzpflicht: Vergütungsberechnung mit Hilfe der Lizenzanalogie unter Zugrundelegung der ursprünglich gemeldeten technischen Lehre und damit des vollen Produktumsatzes als Bezugsgröße

Deutsches Patent- und Markenamt

EV vom 06.04.2016 – Arb.Erf. 13/14

- „der negative Recherchebericht“
  - beim EPA angemeldete Diensterfindung

    Ansprüche 1 – 3: Verbundmaterial

    Ansprüche 4 – 8: Herstellungsverfahren

    Ansprüche 9 – 12: Vorrichtung für Herstellungsverfahren
  - Recherchebericht EPA: lediglich Herstellungsverfahren – Ansprüche 4 – 8 schutzfähig
  - Arbeitgeberin bittet Erfinder um Stellungnahme; Erfinder bitten um Änderung der Anmeldung mit Fokus auf Ansprüche 4 – 8
  - Arbeitgeberin teilt Erfindern mit, dass sie die Anmeldung zurückziehe und die Erfindungsmeldung zum Betriebsgeheimnis erkläre, um ein öffentliches Bekanntwerden zu verhindern
  - Arbeitnehmer erheben Anspruch auf Vergütung auf Grundlage der Ansprüche 1 – 12, Betriebsgeheimnis sei umfassend

Deutsches Patent- und Markenamt

EV vom 06.04.2016 – Arb.Erf. 13/14

- „der negative Recherchebericht“
  - → § 13 Abs. 1 ArbEG, Pflicht der Arbeitgeberin zur unverzüglichen Patentanmeldung
  - → § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG, Arbeitnehmer haben der Nichtanmeldung bzw. der Rücknahme hinsichtlich der Patentansprüche 1 – 3 und 9 – 12 zugestimmt
  - → Arbeitgeberin hat gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 ArbEG von der Fortführung der Anmeldung abgesehen.
  - → Erklärung zum Betriebsgeheimnis und Anerkennung der Schutzfähigkeit erfasst die Diensterfindung nur in Form der Patentansprüche 4 - 8
  - → Vergütungsberechnung mit Hilfe der Lizenzanalogie unter Zugrundelegung der von den Ansprüchen 4 – 8 erfassten technischen Lehre

Deutsches Patent- und Markenamt

EV vom 18.01.2017 – Arb.Erf. 67/14

- „es kam, was kommen musste“
  - Arbeitnehmer seit 2003 beschäftigt, Bruttogehalt 57.800 €
  - 8 Diensterfindungen, eine noch bis 2019 in Benutzung
  - keine Erfindungsvergütung, aber ab 2012 Bruttogehalt 69.000 €
  - Auflösungsvertrag zum 31.01.2015
  - Gehaltserhöhung sollte nach dem Vortrag der Beteiligten Erfindervergütungsansprüche erfassen; aber keine schriftliche Regelung hierzu, weder im Arbeitsvertrag noch im Aufhebungsvertrag
  - → Weitergewährung eines Teils der Gehaltserhöhung über den 31.01.2015 hinaus bis zum Ende der Nutzung der Diensterfindung
  - → Ermittlung des auf die Erfindungsvergütung entfallenden Teils durch Kaufkraftvergleich des Gehalts aus 2003 mit 2012

Deutsches Patent- und Markenamt

EV vom 12.10.2016 – Arb.Erf. 07/14

- „die unerkannte Schutzrechtsübertragung“
  - Der Arbeitgeber informiert den Arbeitnehmer über die Absicht, das Diensterfindungspatent fallen lassen zu wollen. Er behält sich kein Benutzungsrecht vor.
  - Der Arbeitnehmer verlangt die Übertragung des Patents.
  - Der Arbeitgeber übersendet dem Arbeitnehmer die Akten, teilt mit, wann die Jahresgebühr fällig ist und weist darauf hin, dass er diese nicht mehr bezahlen werde.
  - Der Arbeitnehmer bezahlt die Jahresgebühren.
  - Der Antrag auf Umschreibung wird erst zwei Jahre später beim DPMA gestellt.
  - Der Arbeitgeber benutzt das Patent nach Aktenübersendung, aber vor Umschreibung nochmals.

Deutsches Patent- und Markenamt

EV vom 12.10.2016 – Arb.Erf. 07/14

- „die unerkannte Schutzrechtsübertragung“
  - → Die Umschreibung beim DPMA ist nur deklaratorisch und nicht konstitutiv für den Übergang des Eigentums am Patent.
  - → Das Übertragungsverlangen des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 2 ArbEG begründet die schuldrechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur unverzüglichen Übertragung des Patents.
  - → Für die Übertragung gelten gemäß §§ 15 Abs. 1 S. 2 PatG, 413 BGB die §§ 398 ff. BGB (Abtretung).
  - → kein Formerfordernis, auch konkludent möglich
  - → Hier liegt die konkludente Rechtsübertragung in der Aktenübersendung durch den Arbeitgeber und der Fortführung der Bezahlung der Jahresgebühren durch den Arbeitnehmer.
  - → Arbeitgeber hat als Unberechtigter benutzt und ist bereichert; Herausgabe des Erlangten nach §§ 812 ff BGB = voller Erfindungswert ohne Abzug des Anteilsfaktors

Deutsches Patent- und Markenamt

ZB vom 03.05.2017 – Arb.Erf. 09/16

- „Weiternutzung nach Fallenlassen des Patents“
  - Die Rechtsvorgängerin der Arbeitgeberin hatte im Jahr 2000 die Informationspflicht nach § 16 Abs. 2 ArbEG abgekauft.
  - Im Jahr 2009 lässt die Arbeitgeberin das Patent durch Nichtzahlung der Jahresgebühr erlöschen.
  - Die Arbeitgeberin nutzt die Diensterfindung in vollem Umfang weiter.

→ Die Abkaufprämie ist als Pauschalvergütung anzusehen.

→ Prüfung der Unbilligkeit § 23 Abs. 1 ArbEG / des Anpassungsanspruchs § 12 Abs. 6 ArbEG:

Der Abkaufprämie ist die entgangene Vergütung nach § 16 Abs. 3 ArbEG abzüglich der vom Arbeitnehmer ab Übertragung zu tragenden Aufrechterhaltungskosten für das Schutzrecht gegenüber zu stellen.

Deutsches Patent- und Markenamt

ZB vom 03.05.2017 – Arb.Erf. 09/16

- „Weiternutzung nach Fallenlassen des Patents“

→ Maßgeblicher Zeitpunkt:

- § 23 Abs. 1 ArbEG: Unbilligkeit muss im Zeitpunkt der Abkauf-Vereinbarung bereits gegeben gewesen sein. Das setzt voraus, dass Abkaufvereinbarungen gezielt eingesetzt werden, um sich späterer Vergütungspflicht zu entledigen.
- § 12 Abs. 6 ArbEG: Wesentliche Änderung der Umstände zu späterem Zeitpunkt = Entscheidung, das Schutzrecht fallen zu lassen trotz weiterbestehender Nutzung.

→ Psychologischer Aspekt

Abkaufsysteme sollen Verwaltungsaufwand einsparen. Das setzt deren Akzeptanz voraus. Wird der Anschein erweckt, es soll Vergütung gespart werden, schwindet die Akzeptanz.

Deutsches Patent- und Markenamt

Veröffentlichung von Entscheidungen

- Wo finde ich die Entscheidungen

www.dpma.de

Weitere Aufgaben des DPMA

Auch dafür sind wir zuständig:

- Aufsicht nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz
- Schiedsstelle nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz
- Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
- Patentanwaltsausbildung
- Register vergriffener Werke

Dr. Tobias Wuttke

Vortrag: Die Berechnung der Vergütung im Falle der Auslizenzierung – was gilt bei Kreuz- und Konzernlizenzen?
Institution/Position: Partner, Head of Litigation, Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Lehrbeauftragter an der OTH Amberg-Weiden
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium der Rechtswissenschaften Freiburg im Breisgau Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Vors. BGH-Richter Prof. Bornkamm (a.D.) Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Derzeitige Arbeitsfelder: Nationale und internationale Patentverletzungsstreitigkeiten, Streitigkeiten zum ArbNErfG
Sonstige Aktivtäten: Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere des Patentrechts

14. Amberger Patenttag

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Die Berechnung der Vergütung im Falle der Auslizenzierung – was gilt bei Kreuz- und Konzernlizenzen

Dr. Tobias Wuttke
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Lehrbeauftragter OTH

Agenda

- **Was sind Kreuzlizenzen**
  - Lizenztausch vs. Lizenzkauf
  - Gründe und Anlässe für die Kreuzlizenzierung
  - Kartell- und steuerrechtliche Bewertung
- **Arbeitnehmererfindervergütung bei Auslizenzierung**
  - Vergütungsrichtlinie Nr 14
  - Beispiele aus der Praxis
- **Arbeitnehmererfindervergütung bei Kreuzlizenzen**
  - Vergütungsrichtlinie Nr 17 – Rückgriff Nr 13
  - Beispiele aus der Praxis
- **Besonderheiten bei der Konzernlizenz?**
- **Take Aways**

A. Was sind Kreuzlizenzen?

Die Unternehmen A und B sind auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt für ein bestimmtes chemisches Produkt tätig. Beide sind Inhaber eines Patents für unterschiedliche Produktionstechnologien, mit denen dieses Produkt hergestellt werden kann. **Im Jahr 1 schließen A und B eine Lizenzvereinbarung zur wechselseitigen Nutzung ihrer jeweiligen Technologien (Cross-Licensing).**

A. Was sind Kreuzlizenzen?

§ 480 BGB

Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende Anwendung.

=> Gilt das auch im Arbeitnehmererfinderrecht?

A. Anlässe und Gründe für Kreuzlizenzen?

- Streitbeilegung
- Markteintritt
- M&A
- Konzernsachverhalt
- Lock-out

A. Kartell- und steuerrechtliche Bewertung

- Kartellrecht - Streitbeilegung

Eine **Lizenzvergabe einschließlich Cross-Licensing** im Rahmen von Streitbeilegungsvereinbarungen schränkt im Allgemeinen nicht schon an sich den Wettbewerb ein, da sie es den Parteien erlaubt, ihre Technologien nach Abschluss der Vereinbarung zu nutzen. In Fällen, in denen der Lizenznehmer ohne die Lizenz möglicherweise vom Markt ausgeschlossen würde, fällt der Zugang des Lizenznehmers zur betreffenden Technologie mittels einer Streitbeilegungsvereinbarung im Allgemeinen nicht unter Artikel 101 Absatz 1.

A. Kartell- und steuerrechtliche Bewertung

- Kartellrecht – ansonsten?

Bei einer Reihe von Kernbeschränkungen unterscheidet die TT-GVO zwischen wechselseitigen und nicht wechselseitigen Vereinbarungen. An wechselseitige Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern **werden strengere Anforderungen** gestellt als an nicht wechselseitige Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Bei wechselseitigen Vereinbarungen über Technologielizenzen, die konkurrierende Technologien zum Gegenstand haben oder mit denen konkurrierende Produkte hergestellt werden können, **findet ein Lizenzaustausch (Cross-Licensing)** statt.

Verfasser

A. Kartell- und steuerrechtliche Bewertung

- Steuerrecht

The Parties jointly agree that with the cross licensing according to Sections 1.3 and 2.2 an exchange of services (barter transaction) is given. The value of the licensing by [redacted] to [redacted] is regarded as consideration for the license granted by [redacted] to [redacted] and vice versa. The parties agree that the value for this cross licensing shall amount to EUR 50.000 exclusive VAT for each party.

Verfasser

B. Vergütung bei der Auslizenzierung

(14) Wird die Erfindung nicht betrieblich benutzt, sondern durch Vergabe von Lizenzen verwertet, so ist der Erfindungswert gleich der Nettolizenzeinnahme. Um den Nettobetrag festzustellen, sind von der Bruttolizenzeinnahme 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 Nettolizenzeinnahme 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 Bruttolizenzeinnahme 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.

Verfasser

C. Vergütung bei der Kreuzlizenz

(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 Diensterfindung entfällt, ihren Anteil am Gesamtnutzen zu ermitteln. Ist dies untunlich, 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.

Verfasser

D. Vergütung bei der Konzernlizenz

OLG Frankfurt, 6 U 204/16, 7.12.2017

1. Hat ein ausschließlich für den eigenen Konzern tätiges Forschungs- und Entwicklungsunternehmen eine Diensterfindung seines Arbeitnehmers unbeschränkt in Anspruch genommen, entspricht der für die Ermittlung der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung maßgebliche Erfindungswert **nicht** dem - an Hand der kalkulierten Entwicklungskosten zuzüglich eines Aufschlags („Mark up“) - konzerninternen Abgabepreis für die Übertragung der Erfindung auf ein anderes Konzernunternehmen. **Der Erfindungswert ist vielmehr auf der Grundlage der einzelnen Verwertungshandlungen zu bestimmen, die die konzernangehörigen Unternehmen hinsichtlich der Diensterfindung vorgenommen haben.** Der Arbeitnehmer hat daher einen Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch über diese Verwertungshandlungen, den der Arbeitgeber zu erfüllen hat, indem er die dazu erforderlichen Informationen bei den anderen Konzernunternehmen einholt.

E. Take aways

- Kreuzlizenzen sind keine „Freilizenz“
- Kreuzlizenzen bedürfen sorgfältiger steuer- und kartellrechtlicher Bewertung
- Der Konzern ist idR als wirtschaftliche Einheit zu betrachten

14. Amberger Patenttag

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Amberger Patenttag

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Gerne erwarte ich Ihre Fragen.

Kerstin Single

Vortrag: Arbeitnehmervergütung versus Innovationsförderung
Institution/Position: Festo AG & Co. KG, Leiterin Intellectual Property
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Ingenieurin Technologie der Feinwerktechnik, Diplomingenieurin Maschinenbau (FH), seit mehr als 25 Jahren in unterschiedlichen Firmen im Bereich IP tätig, davon 20 Jahre bei der Festo AG & Co. KG, mehr als 10 Jahre in Leitungsfunktion, mit allen Aufgaben im Bereich IP betraut u. a. auch Marken
Derzeitige Arbeitsfelder: Fachliche Betreuung der Business Units in allen IP-Fragen, FTO-Management, Arbeitnehmererfindervergütung, strategische Planung, Schnittstellenmanagement, Ausweitung der IP-Arbeit im internationalen Kontext
Sonstige Aktivitäten: Kuratoriumsmitglied women in ip e.V., Fachbeirat Patente Management Circle

FESTO

Arbeitnehmererfindervergütung versus Innovationsförderung

Kerstin Single
Festo AG & Co. KG

FESTO

Agenda

Erfindung = Innovation?
Ist das ArbEG das richtige Mittel um zu Innovationen zu kommen?

Der Entwicklungsprozess bei Festo im Zusammenspiel mit Arbeitnehmererfindungen
- Entscheidungsfindung Inanspruchnahme
-- Portfoliopflege im Zusammenspiel mit §16 ArbEG

Vergütung von Arbeitnehmererfindungen
- Vergütung für unbenutzte Schutzrechte
- Pauschale Arbeitnehmererfindervergütung Chance-Risiko §9, §12.6 ArbEG

Innovationsförderung
Ausblick

Diskussion

FESTO

FESTO

Festo auf einen Blick

- Gesellschaften in **61** Ländern
- Über **250** Niederlassungen
- After-sales Services in **176** Ländern
- Kunden Automation **› 300.000** weltweit
- Mitarbeiter weltweit: **20.100**
- Kunden Didactic **› 56.000**
- Umsatz: **3,1 Mrd. Euro**

FESTO

Geschäftsbereiche

FESTO

Führend in Innovation und Technologie

FESTO

Erfindung = Innovation ??

1. Definition Erfindung
   - §2 ArbEG nur Erfindungen die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind
   - §1 PatG Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind
   - BGH 1969 Definition in „Rote Taube“ „Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“ usw.

2. Definition Innovation
   - Ansatz Innovation = wirtschaftlicher Erfolg am Markt

Welchen Anspruch haben wir IP-Fachleute?

FESTO

Ist das ArbEG das richtige Mittel um zu Innovationen zu kommen?

1. Unterstützung bei der Generierung und der Auswahl von erstklassigen Erfindungen § 13 ArbEG
2. Vergütung kommt nur bei erfolgreich umgesetzten Produkten und Verfahren zum Tragen §9 ArbEG
3. keine Weiterführung von unwirtschaftlichen Erfindungen §14,16 ArbEG
4. Lizenzanalogie Anteil der Erfindung am umgesetzten Produkt und Wahl des Lizenzsatzes → Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Regel 6-11 der Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen)
5. Erfinder „Motivation durch Geld“
6. Handhabung ArbEG in Firma, einheitliche Vergütungspolitik und –linie → Vertrauensbildung

Innovationen und Erfindungen sind nicht alleine durch monetäre Motivation zu erreichen
Designschutz fällt auch nicht unter ArbEG

FESTO

Inventionmanagement

1. Passiv (Herkömmlich)
- Eingang der Erfindungsmeldung / Normale Bearbeitung
2. Pro aktiv
- Neuheitenentstehungsprozess

  Pflichtenheftstadium: Herausfiltern von noch nicht gemeldeten und event. anmeldewürdigen Innovationen
- Workshops

  Initiierung von Workshops von Seiten CR-I zu Trendthemen
- Proaktive Begleitung von definierten Projekten /TPT
- Vorprozess FuVEP
- IP-Runde in den Bereichen

Ziel → Integratives IP-Management

FESTO

Incentive Modelle §13,14,16 ArbEG

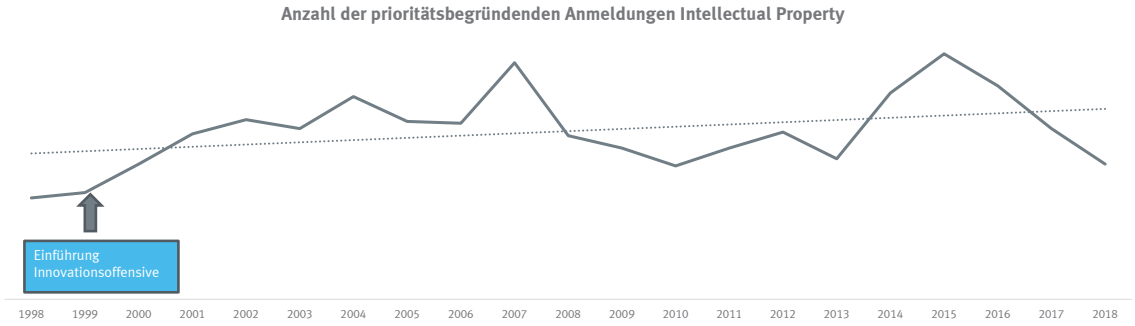
Steigerung der Erfindungsmeldungen?

PRO
- Erhöhung der Motivation der Erfinder auch „kleine“ Erfindungen zu melden
- Einsparung Verwaltungsarbeit und –kosten
- Freie Auswahlmöglichkeit → was wird angemeldet?, was nicht?, was veröffentlicht?
- Verringerung Diskussion mit Erfinder über §13, §14, §16 ArbErfG
- Ideelle Anerkennung der Erfinderleistung
- Anzahl der Erfindungsmeldungen spielt sich ein → gleichbleibendes Niveau

CONTRA
- Erhöhung Budgetkosten für Patentabteilung
- Zahlung für Selbstverständlichkeiten
- Starke Erhöhung der Anzahl der Erfindungsmeldungen
- Erhöhung der Arbeitsbelastung der Patentabteilung → Erhöhung der Anmeldezahlen

Inventive-Modelle §13,14,16 ArbEG

Steigerung der Erfindungsmeldungen??



Portfoliopflege im Zusammenspiel mit §16 ArbEG

Freie Entscheidung da Abkauf § 16.1 ArbEG

- Einführung eines Bewertungssystems parallel zur
- Einführung INNOVATIONSOFFENSIVE → START ANFANG 1999
- Turnusmäßige Bewertungsüberprüfung durch Produkt- und Technologiemanagement
- Freie Entscheidung der Patentabteilung bei aussichtslosen Prüfungsverfahren
- Keine aufwendigen Übertragungsverfahren an Erfinder
- Geringerer Verwaltungsaufwand → Zeit- und Kostenersparnis

FESTO

Vergütung für unbenutzte Schutzrechte

Praxisbeispiel Festo

- Gleichbehandlung Vorrats- und Ausbaupatente, Sperrpatente
- 8. Laufjahr bis einschließlich dem 13 Laufjahr des Patentes Jahreserfindungswert von 639,11€
- Durchschnittlicher Anteilsfaktor 13-15%

Festlegung Festo:

Pauschale

EVG von 620 € für Patente und 310 € für Gebrauchsmuster (halber Erfindungswert)

Festo: Lange Entscheidungszeiten über Nutzung, lange Vorlaufzeiten, viele tatsächliche Vorrats- und Ausbaupatente, Wertschöpfung im Sinne ArbEG

Regelung kommt in fast allen Fällen zum Tragen

Festlegung Festo:

Vergütung zu einem früheren Zeitpunkt ; GbM Registrierung, Patent rechtskräftige Erteilung

Vorteil: wesentlich weniger Verwaltungsaufwand

FESTO

Vergütung für benutzte Schutzrechte

Grundsätze Festo - Vergütungsrichtlinien

EVG = Erfindungswert

1. Ermittlung Erfindungswert
   1.1 Bruttoumsatz Verkaufsprodukt über die geplante Lebensdauer (10Jahre)
   1.2 Anteil Erfindung am Gesamtbruttoumsatz
   1.3 Risikoabschätzung

- Ergebnis aus 1.1-1.3 = angesetzter „Erfindungsumsatz“
- Abstaffelung

2. Ermittlung Lizenzsatz
3. Ermittlung Anteilsfaktoren
   3.1 Stellung der Aufgabe
   3.2 Lösung der Aufgabe
   3.3 Aufgabe und Stellung im Betrieb
   AF von ca. 13-15%
4. Miterfinderanteil

Für Vorrats- und Ausbaupatente, Sperrpatente ist die EVG mit der Erteilungsprämie abgegolten

FESTO

Berechnungsbeispiel Festo

Berechnungstablo Erfindung XYT

Stückzahl		Siehe Ausgangsliste PM
Listenpreis		Siehe Ausgangsliste PM
Bruttoumsatz		€ 27.000.000
Anteil Patent	100%	€ 27.000.000
Bruttoumsatz - Risikoabschlag	70%	18.900.000,00 €
Gesambruttoumsatz ungestaffelt		18.900.000,00 €

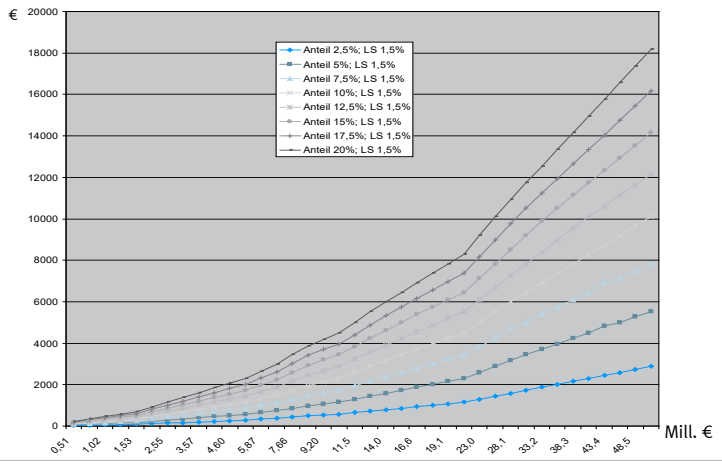
in €		Staffel	
1-1.533875,64Mill	100%	1.533.875,60 €	1.533.875,60 €
1.533875,64Mill-2.556459,4Mill	90%	1.022.583,80 €	920.325,42 €
2.556459,4Mill-5112918,81Mill	80%	2.556.459,41 €	2.045.167,53 €
5112918,81Mill-10225583,62Mill	70%	5.112.918,30 €	3.579.042,81 €
10225583,62Mill-15338756Mill	60%	5.112.918,30 €	3.067.750,98 €
15338756Mill-20451675,24Mill	50%	3.561.244,59 €	1.780.622,30 €
20451675,24Mill-25564594,05Mill	40%		0,00 €
25564594,05Mill-30677512,87Mill	35%		0,00 €
30677512,87Mill-40903350,49Mill	30%		0,00 €
40903350,49Mill-51129188,11	25%		0,00 €
100-xMill	20%		0,00 €
Gesambruttoumsatz gestaffelt			12.926.784,63 €
		15.338.755,41 €	
		18.900.000,00 €	

Lizenzsatz=E-Wert	1,50%	193.901,77 €

	a	b	c	Punkte	Anteilsfaktor	Anteil Erfindung	Vergütung	Risikoabschlag	Auszahlung	Vergütung bereits gezahlt	Auszahlung
Anteilsfaktor Erf A	2	2	3	7,0	13,00%	33,33%	8.401,57 €	100%	8.401,57 €	206,67 €	8.194,90 €
Anteilsfaktor Erf B	2	2	3,5	7,5	14,00%	33,33%	9.047,84 €	100%	9.047,84 €	206,67 €	8.841,17 €
Anteilsfaktor Erf C	2	2	4	8,0	15,00%	33,33%	9.694,12 €	100%	9.694,12 €	206,67 €	9.487,45 €
Gesamtvergütung €							27.143,53 €				26.523,52 €

FESTO

EVG in Abhängigkeit vom Anteil der Erfindung am Gesamtbruttoumsatz



15%Anteilsfaktor,
Lizenzsatz 1,5%
Abstaffelung eingerechnet

FESTO

Zusammenfassung Festo-Incentive-Regelung

Eingang Erfindungsmeldung

Unbeschränkte Inanspruchnahme

Prüfung durch Patentabteilung

Ausarbeitung der Anmeldeunterlagen und Einreichung

Erteilung bzw. Registrierung

Berechung der EVG für gesamte Nutzungsdauer

1. Bei Inanspruchnahme Prämie für Erfinder damit Abkauf von Rechten (Vertrag)
   - Anmeldepflicht §13 ArbEG
   - Freigabe Auslandsschutzrechte § 14
   - Schutzrechtsaufgabe §16
2. Erteilungsprämie (anrechenbar auf spätere EVG)
   Vergütung für unbenutzte/Vorrats-Ausbau und Sperrpatente erledigt
3. Einmalzahlung EVG (Pauschale):
   Höhe vom Produkt abhängig (damit sind alle Rechte des Erfinders abgegolten)

FESTO

Fördermaßnahmen im Rahmen des Innovationsmanagements

1. Aushang des Vorstands
   → Innovationen bei Festo
   Ablauf für Erfindungsmeldungen nach VA 02.1.1
2. Auslobung des Invention Awards 2008/2019
3. Veröffentlichung im Mitarbeitermagazin People
4. Teilnahme an Benchmarks und Wettbewerben

FESTO

Impressionen Invention Award 2018

FESTO

Ausblick

1. In 2019/2020 komplette Überarbeitung der internen Vergütungsregelungen im Hinblick auf die weitere Internationalisierung
2. In 2018 Installierung eines Pilotsystems für China
3. Berücksichtigung der unterschiedlichen Gesetzeslagen in den einzelnen Ländern (z.B. AT, CN, US)
4. Anpassung an die jeweiligen Lebensstandards durch spezielle Landesregelungen
5. Weitere Pauschalisierung – wenn möglich durch Kommission Einordnung in mehrere Vergütungsstufen
6. → Vereinfachung der Vergütung, Nachvollziehbarkeit, Innovationsförderung, Gleichbehandlung aller Entwickler im internationalen Umfeld

FESTO

Michael Lang

Vortrag: Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld
Institution/Position: BSH Hausgeräte GmbH, München Head of Intellectual Property Cooking and Laundry Care
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: seit 1994 Dipl. Ing. Maschinenbau, Technische Universität München seit 2000 European Patent Attorney seit 2007 Deutscher Patentanwalt 1994 – 2007 Patentabteilung der Linde AG, Höllriegelskreuth 2007 – heute Patentabteilung der BSH Hausgeräte GmbH, München
Derzeitige Arbeitsfelder: Verantwortung für die weltweite patentanwaltliche Betreuung der Produktbereiche „Cooking“ und „Laundry Care“ Projektleitung „Advanced inventor’s compensation system“

Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld

1. Um was geht es eigentlich?

- Der Begriff “Erfindervergütung” im vorliegenden Kontext
- Was soll ein “System” leisten?
- Warum “international”?
- Welche Rolle spielt das “Konzernumfeld”?

Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld

2. Die Aufgabenstellung am Beispiel eines realen Unternehmens

Viele Erfinderkarrieren

Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld

3. Die Grundanforderungen an ein Erfindervergütungssystem im Konzern

- Rechtskonformität in allen betroffenen Ländern
  - Deutschland
  - USA
  - China
  - Spanien
  - Türkei
  - etc.
- Einfache Handhabung
  - EDV-Unterstützung
  - Möglichst wenige Ermittlungs-, Bewertungs- und Zahlungsvorgänge
  - Bewertungen und Zahlungen in fremden Unternehmenseinheiten vermeiden
  - Kompatibilität mit Systemen im Unternehmen herstellen

Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld

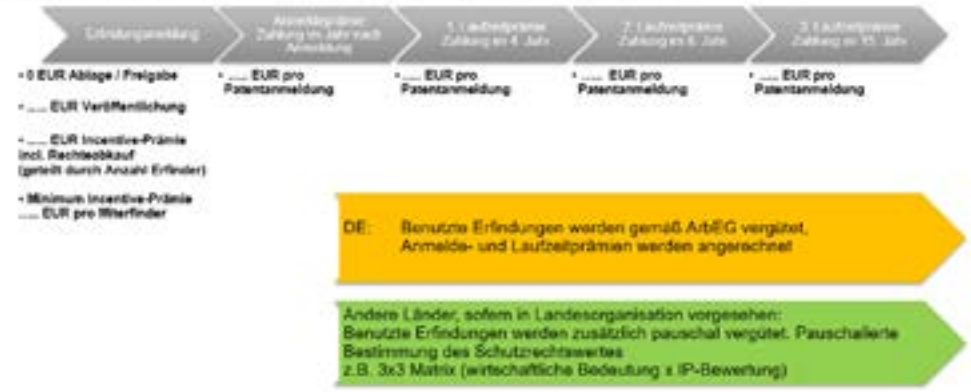
4. Unternehmensspezifische Anforderungen und Entscheidungen

- Gleichbehandlung vs. kulturelle Unterschiede
- Aufwendungen minimieren vs. Mitarbeitermotivation
- Schnelle Zahlungen vs. Ermittlung des Schutzrechtswertes

Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld

5. Advanced Inventor Compensation System (Vorschlag)

Pauschalvergütung (anwendbar auf alle Erfindungen im In- und Ausland)



Erfindervergütungssysteme im internationalen Konzernumfeld

6. Weitere Details und Umsetzungsempfehlungen

- Expats
- Abfindungen bei konzerninternen Wechseln
- Ausscheidende Mitarbeiter

- Verankerung als Konzernrichtlinie
- Ergänzende lokale Richtlinien
- Mitbestimmungspflicht prüfen

Wolf Hoefler

Vortrag:
Erfindungen in der Hochschulforschung

Institution/Position:
Bayerische Patentallianz GmbH, München / Justitiar

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
- seit 2013 als Justitiar für die BayPAT tätig
- seit 1997 zugelassener Rechtsanwalt und seit 2006 auch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
- vor dem Einstieg bei der BayPAT Tätigkeit mit dem Schwerpunkt im Vertrags- und Gesellschaftsrecht als selbstständiger Rechtsanwalt in München
- juristische Staatsexamina 1995 und 1997 in Augsburg

Derzeitige Arbeitsfelder:
- Gestaltung, Prüfung und Verhandlung von Verträgen im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten (insbesondere Patentlizenzverträge)
- Beratung, Gestaltung und Verhandlung im Bereich von (gesellschaftsrechtlichen) Beteiligungen und Spin-Offs
- rechtliche Beratung der Geschäftsleitung und der Fachabteilungen der BayPAT in allen Belangen
- Vertragsmanagement und Vertragscontrolling

ERFINDUNGEN IN DER AUFTRAGS- UND HOCHSCHULFORSCHUNG

Wolf Hoefler| Bayerische Patentallianz | 15. Februar 2019

BayPAT: Zwischen Hochschule und Industrie

Universitäten & Hochschulen

- Grundlagenforschung
- Publikationen
- Ideen/Innovationen
- Drittmittel
- Ressourcen
- ...

Nur eine Idee ist nicht genug ohne Umsetzung zu einem marktreifen Produkt bzw. effizienten Prozess

Unternehmen

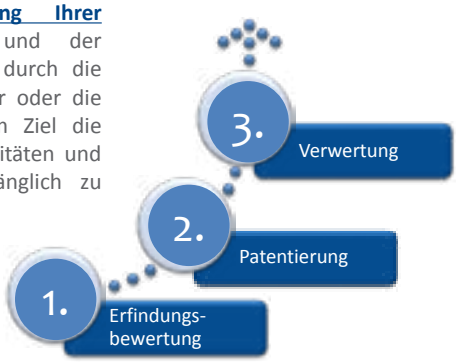
- Kundennutzen
- Umsatzpotential
- Profitabilität
- Technologieposition
- Ressourcen
- ...

Tiefgreifendes Wissen über den Markt und die Bedürfnisse der Kunden ist nicht genug ohne innovative Ideen

15. Februar 2019 | Bayerische Patentallianz | www.baypat.de | 2

Motivation

Unterstützung der Universitäten und Hochschulen in der **Sicherung Ihrer Erfindungen & Innovationen** und der **erfolgreichen Kommerzialisierung** durch die Auslizensierung an Industriepartner oder die Gründung von Spin-Offs mit dem Ziel die innovativen Ideen aus den Universitäten und Hochschulen der Wirtschaft zugänglich zu machen.



Hochschulerfinder

Besonderheiten des Hochschulerfinders

§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen 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 Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung 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.

Hochschulerfinder

Offenbarungsrecht

Negative Publikationsfreiheit

Verbleibendes Nutzungsrecht

Vergütung

Auftrags- und Hochschulforschung

- **Vertragstypen**
  - Werkverträge
  - Dienstleistungsverträge
  - Forschungs- und Entwicklungsverträge
  - Kooperationsvereinbarungen (ohne Verbundförderung)
  - Kooperationsvereinbarungen (mit Verbundförderung)
  - EU-Konsortialverträge
  - ....

Rolf W. Einsele

MODERATION
Institution/Position: Patentanwalt Associate Partner der IP-Kanzlei Meissner Bolte & Partner GbR, München
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium des Allgem. Maschinenbaus an der HTWG Konstanz Verschiedene Industriepositionen, u.a.: 1976 – 1993 Leiter Patente, Marken, Lizenzen Braun AG, Kronberg 1993 – 2006 Leitung Intellectual Property Management Daimler AG, Stuttgart
Derzeitige Arbeitsfelder: Patente, Geschmacksmuster, Marken, Lizenzen, Verletzungsverfahren, Gutachten
Sonstige Aktivitäten: Lehrauftrag „Patentmanagement“ an der OTH Amberg-Weiden seit WS 2008/2009 Lehraufträge „Schutzrechtsmanagement“, „Schutz von Innovationen“, „Lizenzmanagement“ Universität/ Management Center Innsbruck seit 2005 Lehrauftrag „Patente und Patenstrategien von Industrieunternehmen“ Universität Karlsruhe/Karlsruher Institut für Technologie von 1996 bis 2010 Ehrenpräsident VPP – Präsident 2000 bis 2007 Vizepräsident GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (2000 bis Sept. 2011) Past President/Vorstands-/Beiratsmitglied LES-D Mitautor beim Patentrechtskommentar Fitzner/Lutz/Bodewig (4. Auflage Klauer/Möhring 2012 – ISBN 978 3 8006 3591 7 – Verlag C.H. Beck – Franz Vahlen) Vielfache Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen zum gewerblichen Rechtsschutz