Employees' Inventions in Germany = Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

Reitzle / Karge / Golkowsky

4th revised edition 2020
ISBN 978-3-406-75031-1
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

VII. Arbitration

In order to give the parties of the work contract the opportunity to **settle amicably disputes** under the ArbnErfG (especially in the case of a still existing employment relationship), the ArbnErfG provides the **option of arbitration** before the **Arbitration Board** for Employee Inventions at the German Patent and Trademark Office (DPMA) in Munich. The Arbitration Board is an autonomous independent authority.

Arbitration is an official bilateral procedure with the goal to settle disputes under the ArbnErfG with the aim of bringing about a friendly agreement between the parties (employer / employee) in order to avoid burdensome and costly disputes in Federal Courts. For this reason, arbitration is free of charge for both parties.

The Arbitration Board may be invoked by the employer as well as by the employee by written request with a description of the facts and names and addresses of the other parties. The request will be sent to the other parties with an invitation to comment on the request within a certain period of time.

No party must engage in the arbitration procedure. However, due to the decades of experience and the high level of expertise of the Arbitration Board, the referral to the Arbitration Board is an option that should be examined in the event of disputes arising from the ArbnErfG.

At the arbitration process the parties involved can state the case in dispute as they see it. At the end the Arbitration Board will present the parties a proposal of a mutual agreement. Grounds must be provided for this proposal. The proposal of an agreement shall be considered as accepted if neither of the two parties opposes this proposal of agreement in written form (i. e. with original signature) within one month. If one party opposes, the arbitration process shall be considered as terminated unsuccessfully. Then the remaining option is to bring the case for decision before the regular courts (Federal Courts).

In the case of a still existing employment relationship, a previous (albeit possibly unsuccessful) case before the Arbitration Board is prerequisite to bring the case to court.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

VIII. Special provisions for inventions at universities (ArbnErfG Version 2002)

The 2002 amended version of § 42 ArbnErfG basically applies to all inventions made by university employees since February 7, 2002 (§ 43 para. 1 ArbnErfG).

In contrast to the ArbnErfG version prior 2002, that ultimately classified all inventions by university academics (professors, lecturers and scientific assistants at scientific universities) as free inventions (so-called university academics privilege of § 42 ArbnErfG version until 2002), to university inventions now basically all regulations of the ArbnErfG for service inventions apply. This also applies to inventions resulting from research activities financed by third party funds. The amendment 2002 intended to enable universities to claim all service inventions made there, to file for protective rights and to exploit them commercially.

Whereas the 2002 amended § 42 ArbnErfG applies to all university staff including non-academic staff, professors, research assistants and other academic staff, who are

und sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter, in der Lehre und Forschung tätig sind und damit der grundgesetzlich garantierten Lehr- und Forschungsfreiheit unterliegen, besondere Privilegien.

Im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit sind diese Erfinder berechtigt, ihre Diensterfindung zu offenbaren, wenn sie dies rechtzeitig vorher angezeigt haben (§ 42 Nr. 1 ArbnErfG – Publikationsfreiheit). Sie sind ebenso berechtigt, ihre Diensterfindung vorläufig oder auf unbestimmte Zeit geheim zu halten und entgegen § 5 ArbnErfG nicht zu melden (§ 42 Nr. 2 ArbnErfG – negative Publikationsfreiheit). Außerdem steht ihnen im Fall der (unbeschränkten) Inanspruchnahme ihrer Diensterfindung ein nicht übertragbares nicht ausschließliches Recht zur Benutzung ihrer Diensterfindung im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit zu.

Eine weitere Besonderheit stellt die **spezielle Vergütungsregelung** des § 42 Ziffer 4 ArbnErfG als lex specialis zu § 9 Abs. 1 ArbnErfG für **alle Hochschulbediensteten** dar. Nach dieser Regelung werden die an einer Hochschule beschäftigten Diensterfinder an den durch die Verwertung erzielten Einnahmen der Hochschule mit einem pauschalen **Anteil von 30 %** beteiligt.

Damit steht den Hochschulerfindern eine von einem individuellen Anteilsfaktor (siehe 5.2.3.) völlig unabhängige, deutlich höhere Vergütung zu als allen anderen Diensterfindern im privaten und öffentlichen Dienst.

Sind an einer Diensterfindung mehrere hochschulbeschäftigte Erfinder beteiligt, ist die Vergütung entsprechend der jeweiligen Beteiligungsquote (Miterfinderanteil) unter den Miterfindern aufzuteilen.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

IX. Insolvenzverfahren

Im Zuge der ArbnErfG-Novelle 2009 ist der sehr facettenreich ausgestaltete § 27 ArbnErfG inhaltlich geändert worden, so dass auch bei der Anwendung des § 27 ArbnErfG die Übergangsvorschrift des § 43 ArbnErfG zu beachten und zwischen § 27 ArbnErfG a. F. und § 27 ArbnErfG n. F. zu differenzieren ist.

§ 27 ArbnErfG trägt den unterschiedlichen Fallgestaltungen Rechnung, die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens möglich sind. Er betrifft nur Diensterfindungen, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers (unbeschränkt) in Anspruch genommen worden sind.

Sofern der Insolvenzverwalter die Diensterfindung zusammen mit dem Geschäftsbetrieb des insolventen Unternehmens verkauft, kann der Arbeitnehmer seine Vergütungsansprüche für die Vergangenheit nur als nicht privilegierter Insolvenzgläubiger geltend machen. Für die Zeit ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht die Vergütungspflicht des Arbeitgebers auf den Erwerber über. Es handelt sich um eine Sonderrechtsnachfolge, so dass etwaige zuvor getroffene Vergütungsvereinbarungen oder Vergütungsfestsetzungen für den Erwerber bindend sind.

1. Insolvenzverfahren (§ 27 ArbnErfG a. F.)

Nach § 27 ArbnErfG a. F. (anzuwenden auf vor dem 1. Oktober 2009 gemeldete Diensterfindungen) steht dem Arbeitnehmererfinder ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu, falls der Insolvenzverwalter die Diensterfindung ohne den Geschäftsbetrieb veräußern will. Das Vorkaufsrecht soll dem Schutz des Arbeitnehmers dienen und einen Verkauf der Diensterfindung unter Wert verhindern.

involved in teaching and research and thus subject to the constitutionally guaranteed freedom of teaching and research, enjoy special privileges.

Within the scope of their teaching and research these inventors are entitled to disclose their service inventions if they have have notified in good time in advance (§ 42 Nr. 1 ArbnErfG – freedom of publication). They are also entitled to keep a service invention secret temporarily or indefinitely (freedom not to publish) secret and contrary to § 5 ArbnErfG not to report it (§ 42 Nr. 2 ArbnErfG – negative freedom of publication). In addition, in the case their invention has been (unrestrictedly) claimed, they are entitled to a non- transferable, non-exclusive right of use of their service invention as part of their teaching and research activities.

Another **special provision on remuneration** is provided by § 42 No. 4 ArbnErfG as lex specialis to § 9 para. 1 ArbnErfG. It provides as inventor's remuneration for **all university staff** a total **share of 30 %** of the revenue generated by the exploitation of the invention.

As a result, university inventors are entitled to a significantly higher remuneration independent of an individual share factor (see 5.2.3.), than all other inventors of service inventions in private and public service.

If several inventors employed by a university are involved in a service invention, the remuneration shall be divided among the co-inventors according to the respective participation rate (co-inventor share).

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

IX. Insolvency proceedings

The ArbnErfG amendment 2009 has modified the very multifaceted § 27 ArbnErfG in content, so that the transitional provision of § 43 ArbnErfG must also be observed when applying § 27 ArbnErfG and it has to be differentiated between § 27 ArbnErfG o.v. and § 27 ArbnErfG n.v.

§ 27 ArbnErfG takes account of the different situations that are possible in the course of insolvency proceedings. It concerns only service inventions which have been (unrestrictedly) claimed before the initiating of insolvency proceedings over employer's assets.

Insofar the liquidator sells the service invention together with the business of the insolvent enterprise, the employee can only assert his remuneration claims relating to the past as a non-privileged insolvency creditor. For the period from the initiating of insolvency proceedings, the remuneration obligation of the employer passes to the purchaser. As this is a case of special legal succession, any existing agreements on remuneration or remuneration settings are binding on the acquirer of the enterprise.

1. Insolvency proceedings (§ 27 ArbnErfG o.v.)

According to § 27 No. 2 ArbnErfG o.v. (applicable to service inventions disclosed before October 1, 2009) the employed inventor is entitled to a statutory preemptive right, if the liquidator intens to sell the service invention without the business. The preemptive right should protect the employee and prevent a sale of the service invention below reasonable value.

Das Vorkaufsrecht entsteht, sobald der Insolvenzverwalter mit einem Käufer einen Kaufvertrag über eine Diensterfindung abgeschlossen hat (§ 463 BGB). Es gibt dem Arbeitnehmer das Recht, seine Diensterfindung anstelle des Dritten zu genau diesen Konditionen des Kaufvertrages zu erwerben. Das Vorkaufsrecht kann innerhalb einer Frist von einer Woche ausgeübt werden (§ 469 Abs. 2 BGB). Diese einwöchige Frist beginnt, sobald entweder der Insolvenzverwalter oder der mögliche Käufer den vorkaufsberechtigten Arbeitnehmer über den Inhalt des Vertrages in Kenntnis gesetzt hat (§ 469 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BGB).

Wenn sich der Arbeitnehmer gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts entscheidet, steht ihm eine angemessene Abfindung aus dem Verkaufserlös zu, deren Höhe sich nach § 9 ArbnErfG in Verbindung mit den Vergütungsrichtlinien bestimmt.

Der Insolvenzverwalter kann die Diensterfindung auch weiterhin in dem Unternehmen nutzen, solange er es fortführt. In dieser Zeit hat er den Arbeitnehmer angemessen für die Nutzung zu entschädigen.

Will der Insolvenzverwalter die Diensterfindung weder im Unternehmen des Schuldners verwerten noch veräußern, gilt § 16 ArbnErfG entsprechend und er hat die Erfindung (bzw. die darauf bezogenen Schutzrechte) dem Arbeitnehmererfinder anzubieten und auf dessen Wunsch an ihn zu übertragen.

2. Insolvenzverfahren (§ 27 ArbnErfG n. F.)

§ 27 ArbnErfG n. F. ist nur anzuwenden auf ab dem 1. Oktober 2009 gemeldete Diensterfindungen.

Die Regelungen nach § 27 Nr. 1 ArbnErfG, wonach der Erwerber für die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers eintritt, wenn die Diensterfindung zusammen mit dem Geschäftsbetrieb durch den Insolvenzverwalter veräußert wird, sind unverändert geblieben.

Ebenso ist die Vorschrift des § 27 Nr. 3 ArbnErfG a. F. als nunmehr Nr. 2 des § 27 ArbnErfG n. F. erhalten geblieben. Danach hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung für die Verwertung der Diensterfindung aus der Insolvenzmasse zu zahlen, wenn der Insolvenzverwalter die Diensterfindung im Unternehmen (weiter) verwertet.

Dagegen ist mit der Novelle des ArbnErfG 2009 das in der Praxis problematische Vorkaufsrecht nach § 27 ArbnErfG a. F. entfallen.

Als Auffangtatbestand für alle anderen Fälle ist nach § 27 Nr. 3 ArbnErfG n. F. vorgesehen, dass der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen nach Ablauf eines Jahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten hat. Dabei gilt § 16 ArbnErfG entsprechend. Nimmt der Arbeitnehmer das Angebot innerhalb von 2 Monaten nach Angebotszugang nicht an, kann der Insolvenzverwalter die Diensterfindung ohne Geschäftsbetrieb veräußern oder die Schutzrechte aufgeben.

Dahinter steht die Überlegung, dass nach einem Jahr nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Diensterfindung im Rahmen der Insolvenz weder gewinnbringend für die Insolvenzmasse noch vergütungsrelevant für den Arbeitnehmererfinder genutzt werden kann. Der Erfinder soll dann die Möglichkeit haben, durch Übernahme seiner Erfindung bzw. der Schutzrechtsposition eine eigene Verwertung zu betreiben. Bei mehreren Arbeitnehmererfindern (Miterfindern) sind die genannten Bestimmungen jedem einzelnen Miterfinder gegenüber einzuhalten.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

The right of pre-emption arises as soon as the liquidator has concluded an agreement to purchase a service invention with a buyer (§ 463 German Civil Code (BGB)). It gives the employee the right to acquire his service invention on the terms and conditions of the purchase agreement in lieu of the third party. The pre-emptive right may only be exercised within a period of one week (§ 469 para. 2 German Civil Code (BGB)). This one-week period begins as soon as either the liquidator or the potential buyer has informed the employee entitled to the preemptive right content of the contract (§ 469 para. 1 and 2 sent. 1 German Civil Code (BGB)).

If the employee decides not to exercise the right of pre-emption, he is entitled to reasonable compensation from the sale proceeds; the amount of compensation will be based on § 9 ArbnErfG of the Remuneration Guidelines.

The liquidator can continue to use the service invention in the enterprise during the period in which he continues operations of the enterprise. He is required to pay the employee reasonable remuneration for this use during this period.

If the liquidator is neither able to utilize the service invention within the enterprise nor is he able to sell the service invention, § 16 ArbnErfG shall apply accordingly, and he shall offer the invention (or the related intellectual property rights) to the employee inventor and, at his request, transfer it to him.

2. Insolvency proceedings (§ 27 ArbnErfG n.v.)

§ 27 ArbnErfG n.v. is only applicable to service inventions disclosed from October 1, 2009.

The regulations according to § 27 No. 1 ArbnErfG, according to which the acquirer enters into the employer's remuneration obligation for the period from the initiating of the insolvency proceedings, if the service invention is sold together with the business operation by the liquidator, have remained unchanged.

Also, the provision of § 27 No. 3 ArbnErfG o.v. preserved – now as § 27 No. 2 ArbnErfG n.v. Accordingly, the liquidator has to pay the employee a reasonable remuneration for the exploitation of the service invention from the insolvency estate if the liquidator uses or continues to use the service invention in the enterprise.

hecht-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

By contrast, the amendment to the ArbnErfG 2009 abolished the problematic preemptive right in accordance with § 27 No. 2 ArbnErfG o.v.

For all other cases § 27 No. 3 ArbnErfG n.v. provides that the liquidator has to offer the employee the service invention and related intellectual property rights after one year from the initiation of insolvency proceedings. § 16 ArbnErfG shall apply accordingly. If the employee does not accept the offer within 2 months of receipt of the offer, the liquidator may dispose of the service invention without business or surrender the protective rights.

This is based on the consideration that after one year after the initiation of the insolvency proceedings, a service invention in the context of insolvency can neither be used profitably for the insolvency estate nor in favor for the employee's remuneration claims. The inventor shall, therefore, have the option by taking over the invention to exploit his invention or the intellectual property rights on his own. In the case of several employee inventors (co-inventors), the above provisions must be observed by the liquidator in regard to each individual co-inventor.

X. Gesetzliche Grenzen der Vereinbarungsfreiheit

1. Unabdingbarkeit

Mit Blick auf die umfangreichen Verpflichtungen und Risiken aus dem ArbnErfG sind Überlegungen von Arbeitgebern naheliegend, die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes – beispielsweise im Arbeitsvertrag und/oder gegen zusätzliche Zahlung eines Betrages – durch eine Vorab-Vereinbarung vorab zu vermeiden (d. h. abzubedingen).

Dem steht **§ 22 ArbnErfG als Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers** und damit als zwingendes Recht grundsätzlich entgegen. Der Arbeitnehmer soll davor geschützt werden, bei der Einstellung oder zur Sicherung seines Arbeitsplatzes bereits über zukünftige (noch nicht gemeldete) Erfindungen Vereinbarungen zu seinen Ungunsten zu treffen. Demgemäß sieht § 22 Satz 1 ArbnErfG vor, dass die Vorschriften des ArbnErfG nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abbedungen werden können. Solche Abbedingungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers sind nichtig.

Jedoch **lässt § 22 Satz 2 ArbnErfG Vereinbarungen für Erfindungen nach deren Meldung zu**. Nach Meldung der Erfindung sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach dem Prinzip der Vertragsfreiheit grundsätzlich Regelungen zu der gemeldeten Erfindung treffen können, wobei auch diese Regelungen den Schranken des § 23 ArbnErfG unterliegen (siehe 10.2.).

2. Unbilligkeit

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 23 ArbnErfG ergänzt die Regelungen des § 22 Satz 2 ArbnErfG, der grundsätzlich Vereinbarungen nach der Meldung einer Erfindung zulässt. § 23 ArbnErfG ist zwar vorrangig auf den Schutz des Arbeitnehmers gerichtet, allerdings kann sich auch der Arbeitgeber auf die Unbilligkeit einer getroffenen Vereinbarung berufen.

Auch § 23 ArbnErfG ist zwingendes Recht, so dass auf dieses Recht nicht verzichtet werden kann.

Die Frage, ob eine vertragliche Regelung (beispielsweise eine Vergütungsvereinbarung) unbillig ist, ist unter wertender Betrachtung aller Umstände die vertragliche Stellung der jeweiligen Arbeitsvertragspartei mit der ihr gesetzlich zustehenden Position zu vergleichen.

Ein Eingreifen des § 23 ArbnErfG setzt voraus, dass eine Unbilligkeit in erheblichem Maße besteht, wobei der Beurteilungszeitpunkt der Zeitpunkt der getroffenen Vereinbarung ist. Die Unbilligkeit muss der Vereinbarung also von Anfang an innegewohnt haben. Eine spätere Änderung der relevanten Umstände ist hier nicht zu berücksichtigen. Bei Vergütungsvereinbarungen ist bei nachträglichen Änderungen der Umstände allenfalls § 12 Abs. 6 ArbnErfG einschlägig.

Als grobe Daumenregel ist eine Vergütungsvereinbarung dann in erheblichem Maße unbillig, wenn die nach dem ArbnErfG und den RL geschuldete angemessene Vergütung mindestens doppelt so hoch ist wie die vereinbarte oder – wenn sich der Arbeitgeber auf § 23 beruft – mindestens das Doppelte der gesetzlich geschuldeten Vergütung vereinbart worden ist. Bei hohen absoluten Beträgen sinkt die Erheblichkeitsschwelle.

Die Unbilligkeit muss dem anderen Vertragspartner gegenüber geltend gemacht werden durch unmissverständliche Erklärung.

Dabei ist die **Form** (Textform für ab dem 01. Oktober 2009 gemeldete Erfindungen; Schriftform für vor dem 01. Oktober 2009 gemeldete Erfindungen) zu **beachten**.

X. Statutory limits of contractual freedom

1. Indispensability

In view of the extensive obligations and risks arising from the ArbnErfG, it is obvious that employers may wish to avoid the provisions of the ArbnErfG by an agreement in advance, for example in the employment contract and / or by additional payment of an amount (ex-ante waiver).

This is in principle contrary to **§ 22 ArbnErfG, which is a protective provision for the employee** and thus as a mandatory right. The employee shall be protected at a hiring situation or at an attempt to secure his job to waive rights of future (i. e. not yet made or disclosed, respectively) inventions. Accordingly, § 22 para. 1 ArbnErfG provides that the provisions of the ArbnErfG cannot be waived ex-ante to the detriment of the employee. Such waivers to the detriment of the employee are void.

However, **§ 22 sent. 2 ArbnErfG allows agreements for inventions after their notification**. Accordingly, employees and employers should be in a position, according to the principle of contract freedom, to make provisions for the notified invention, whereby these regulations are also subject to the limitations of § 23 ArbnErfG (see 9.2.).

2. Inequity

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

§ 23 ArbnErfG supplements the provisions of § 22 sent. 2 ArbnErfG, which in principle allows agreements after notification of an invention. Although Article 23 ArbnErfG is primarily concerned with the protection of the employee, the employer may also rely on the inequity of an agreement.

§ 23 ArbnErfG is mandatory law, too, so that these provisions may not be waived.

The question of whether a contractual provision (for example, a remuneration agreement) is inequitable, the contractual position of the respective employment contract party is to be compared with a consideration of all circumstances with the position legally attributable to it.

Applicability of § 23 ArbnErfG requires, that there is considerable inequity, whereby the date of assessment is the date of the agreement. The inequity must have been inherent in the agreement from the very beginning. A later change of the relevant circumstances is not to be considered here, but at best for remuneration agreements § 12 para. 6 ArbnErfG is pertinent.

As a rule of thumb, a remuneration agreement is then considerable inequitable, if the reasonable remuneration owed under and the GL is at least twice as high as the agreed or – in case the employer wishes to invoke § 23 ArbnErfG – is at least twice the legally owed compensation. With high absolute amounts, the significance threshold decreases.

The inequity must be asserted to the other party by an unequivocal statement.

Note the formal requirements: Text form for invention disclosures received October 1, 2009 or later, and written form (with original signature) for invention disclosures received by the employer before October 1, 2009.

Zudem ist die Ausschlussfrist nach § 23 Abs. 2 ArbnErfG von spätestens 6 Monaten nach rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu beachten.

XI. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nach § 26 ArbnErfG **bleiben die Rechte und Pflichten** aus dem ArbnErfG **durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses unberührt**.

Demgemäß können sich die Arbeitsvertragsparteien durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht einseitig von den durch das ArbnErfG begründeten gegenseitigen Rechten und Pflichten lösen.

Diese Rechte und Pflichten bestehen für bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen fort. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, aus welchen Gründen das Arbeitsverhältnis endet oder aufgelöst wird.

Viele Unternehmen versuchen allerdings, mit Ihren Arbeitnehmern teilweise schon kurz nach Meldung einer Diensterfindung oder aber spätestens zum Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Unternehmen eine abschließende Regelung aller Aspekte des ArbnErfG – insbesondere der Vergütung, aber auch der Anmeldeverpflichtung und der Anbietungsplichten (siehe 4.3., 4.5. und 4.6.) – zu treffen.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG