

# Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

Boemke / Kursawe

2. Auflage 2024  
ISBN 978-3-406-78816-1  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://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](https://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](https://beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Durch die Fiktion des § 6 Abs. 2 werden v. a. Risiken für Unternehmen reduziert. Vor 4  
der Reform im Jahr 2009 bestanden häufig Zweifel, ob der Arbeitgeber die Erfindung  
tatsächlich in Anspruch genommen hatte oder ob nicht doch der Arbeitnehmer voll über  
die Erfindung verfügen konnte. Diese Frage wurde regelmäßig bei der Beendigung von  
Arbeitsverhältnissen oder bei Unternehmensübernahmen aktuell.

Da der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder durch Zurverfügungstellen der Räume 5  
und Arbeitsmittel sowie durch Gehaltszahlung überhaupt erst die Möglichkeit der Erfin-  
dung schafft und sich somit vom freien Erfinder unterscheidet, soll er auch die Möglichkeit  
haben, die Erfindung an sich zu ziehen.<sup>2</sup> Diese Möglichkeit schafft die Inanspruchnahme.  
Das Erfinderpersönlichkeitsrecht steht dem nicht entgegen.

Bei der Inanspruchnahme selbst handelt es sich um eine der Dienstleistung anhaftendes 6  
gesetzliches Optionsrecht, mithin ein **Recht eigener Art** des Arbeitgebers.<sup>3</sup> Dieses Recht  
ist **höchstpersönlicher Natur** und nicht übertragbar, verpfändbar oder pfändbar.<sup>4</sup>

Die Wirkungen der Inanspruchnahme werden in § 7 normiert. 7

## II. Gegenstand der Inanspruchnahme

Gegenstand des Inanspruchnahmerechts ist **nur die schutzfähige Dienstleistung**. 8  
Das Recht setzt die fertige Dienstleistung voraus, eine Meldung gem. § 5 Abs. 1 ist erst  
mit Fertigstellung der Erfindung verpflichtend und wirksam.

Es ist die freie Entscheidung des Arbeitgebers, ob er die Inanspruchnahme erklärt oder 9  
nicht. Dies liegt **allein im unternehmerischen Ermessen**.<sup>5</sup> Ein eventueller Widerspruch  
des Arbeitnehmers gegen die Inanspruchnahme ist unbeachtlich und wirkungslos.<sup>6</sup>

Die Inanspruchnahme kann **nur für die gesamte schutzfähige Erfindung** erklärt 10  
werden. Die Erklärung, der Arbeitgeber nehme nur Teile in Anspruch, ist unwirksam und  
kann auch nicht in eine Inanspruchnahme der gesamten Erfindung umgedeutet werden.  
Eine unwirksame Inanspruchnahmeerklärung ist jedoch auch keine Freigabeerklärung,  
sodass mit Fristablauf, § 6 Abs. 2, die gesamte Erfindung als in Anspruch genommen gilt.

## III. Die Inanspruchnahmeerklärung

### 1. Rechtsnatur der Erklärung

Die Inanspruchnahmeerklärung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft und eine **Willens-** 11  
**erklärung**, im Gegensatz zur Meldung der Erfindung. Die Inanspruchnahme wird erst  
wirksam, **wenn dem Arbeitnehmer die Willenserklärung zugeht**.<sup>7</sup> Mit dem Zugang  
gehen sämtliche Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über (§ 7).

Die Inanspruchnahme ist als einseitiges, empfangsbedürftiges Gestaltungsrecht ein **vom** 12  
**Willen des Arbeitnehmererfinders unabhängiges bedingungsfeindliches Rechts-**  
**geschäft**. Eine bedingte Inanspruchnahme insofern, dass sich die Erfindung als schutzfähig  
erweist, ist nicht möglich, denn die Schutzfähigkeit ist Voraussetzung der Inanspruch-  
nahme. Stellt sich die Erfindung als nicht schutzfähig heraus, steht sie dem Arbeitgeber als  
Arbeitsergebnis ohnehin zu, so dass die bereits erteilte Inanspruchnahmeerklärung gegen-  
standslos wird. Umgekehrt gilt aber auch, dass der Verzicht auf eine vom Arbeitgeber

<sup>2</sup> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 6.

<sup>3</sup> OLG Karlsruhe 26.9.2012 – 6 U 126/11, NZI 2012, 983 (984); Bartenbach/Volz § 6 Rn. 18, mwN  
zum Streitstand; Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 6 Rn. 4.

<sup>4</sup> OLG Karlsruhe 26.9.2012 – 6 U 126/11, NZI 2012, 983 (984); Bartenbach/Volz § 6 Rn. 18; Busse/  
Keukenschrijver ArbNErfG § 6 Rn. 4.

<sup>5</sup> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 21.

<sup>6</sup> SchSt. 6.2.1987, BIPMZ 1987, 362; Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 6 Rn. 5; Bartenbach/Volz § 6  
Rn. 18.

<sup>7</sup> BGH 4.4.2006 – X ZR 155/03, Mitt. 2006, 363 – Haftetikett.

irrtümlich als nicht schutzfähig erachtete Erfindung das Freiwerden dieser zur Folge hat (§ 8 Abs. 1) und nunmehr der Arbeitnehmer ein uneingeschränktes Verfügungsrecht an der Erfindung erhält.

## 2. Form

- 13 Nach der bisherigen Regelung waren in § 6 Abs. 2 zusätzliche Anforderungen an Form und Frist dieser Erklärungen enthalten. Diese sind durch die neu eingeführte Fiktion der Inanspruchnahme vier Monate nach ordnungsgemäßer Meldung **entbehrlich** geworden. Da die Wirkungen der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun mit Zeitablauf eintreten, ist es überflüssig, für die weiterhin mögliche – ausdrückliche – Inanspruchnahme einen besonderen Formzwang vorzusehen. Dennoch empfiehlt sich aus Dokumentationszwecken regelmäßig die Textform.

## 3. Frist

- 14 Die ausdrückliche Inanspruchnahme kann **immer erklärt werden**, solange die Erfindung **nicht ausdrücklich freigegeben** ist. Da die Inanspruchnahme aber durch § 6 Abs. 2 fingiert wird, ist eine später erfolgende Inanspruchnahmeerklärung nur mehr deklaratorischer Natur.

## 4. Adressat

- 15 Neu aufgenommen wurde die bisher in § 6 Abs. 2 S. 1 enthaltene Regelung, wonach die Inanspruchnahme der Erfindung durch **Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer** erfolgt. Dadurch ist klargestellt, dass es sich bei der Inanspruchnahme um eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung handelt. Adressat der Inanspruchnahmeerklärung ist immer **derjenige Erfinder, der die Erfindung gem. § 5 gemeldet hat**. Haben mehrere Erfinder die Erfindung gemeldet, muss die Inanspruchnahmeerklärung **auch allen Erfindern zugehen**, wobei **Empfangsvertretung** nach den allgemeinen Regeln der Stellvertretung zulässig ist.

## 5. Vorbehalt der Schutzfähigkeit

- 16 Einseitige rechtsgestaltende Willenserklärungen sind bedingungsfeindlich. Dennoch kann der Arbeitgeber die **Inanspruchnahme unter der Bedingung der Schutzfähigkeit** erklären. Die Schutzfähigkeit ist Voraussetzung der gesamten Vorschriften des ArbNErfG mit Ausnahme des § 20. Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung unter der Bedingung der Schutzfähigkeit in Anspruch, spricht er nur Selbstverständliches aus.<sup>8</sup> Ist die Erfindung nämlich nicht schutzfähig, handelt es sich überhaupt nicht um eine Erfindung, sondern nur um ein Arbeitsergebnis, das dem Arbeitgeber ohnehin zusteht.

## 6. Entscheidung über die Inanspruchnahme

- 17 Der Arbeitgeber ist **vollkommen frei** in seiner Entscheidung,<sup>9</sup> ob er eine Diensterfindung in Anspruch nimmt (bzw. freigibt) oder nicht. Eine etwaige arbeitsvertragliche „Fürsorgepflicht“, die den Arbeitgeber zur Inanspruchnahme verpflichtet, existiert nicht. Der Arbeitgeber kann auch **nur einzelne Erfindungen eines Erfindungskomplexes** in Anspruch nehmen.<sup>10</sup> In diesem Kontext bleibt jedoch die Differenzierung zur unwirksamen Teil-Inanspruchnahme einer schutzfähigen Diensterfindung relevant.

<sup>8</sup> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 96; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 6 Rn. 23.

<sup>9</sup> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 21.

<sup>10</sup> Reimer/Schade/Schippel/Rother § 6 Rn. 3.

## IV. Fiktion der Inanspruchnahme (Abs. 2)

### 1. Vorbemerkung

Durch den neu gefassten § 6 Abs. 2 wird das Institut der unbeschränkten Inanspruchnahme **den praktischen Erfordernissen** angepasst. In der Vergangenheit hat die bisherige Regelung häufig zu Problemen geführt, weil Fristen versäumt und Formerfordernisse nicht beachtet wurden. Die Wirkung des Freiwerdens trat regelmäßig selbst dann ein, wenn beide Arbeitsvertragsparteien von einer Zuordnung der Dienstfindung zum Arbeitgeber ausgingen. Zielsetzung der Neufassung ist es, einerseits eine Zuordnung der im Arbeitsverhältnis entstandenen Erfindung zum Arbeitgeber sicherzustellen und andererseits dem Erfinder eine angemessene Vergütung für die Zuordnung seiner Erfindung zum Arbeitgeber zu gewährleisten. Die **Inanspruchnahme einer gemeldeten Erfindung wird damit zur Regel**, die Freigabe zur – ausdrücklich zu erklärenden – Ausnahme, für die Formzwang besteht. Erfasst von der Fiktionswirkung ist die gesamte Dienstfindung, ohne sich jedoch auf die Schutzfähigkeit der Dienstfindung zu erstrecken<sup>11</sup>, welche Voraussetzung für die Anwendung von Abs. 2 ist.

### 2. Voraussetzung der ordnungsgemäßen Meldung

Um die Frist nach § 6 Abs. 2 in Gang zu setzen, muss **eine ordnungsgemäße Meldung** vorliegen. Wann eine Meldung ordnungsgemäß ist, bestimmt sich nach § 5. § 6 Abs. 2 verweist auf § 5 Abs. 2 S. 1 und 3. Dieser Verweis greift jedoch zu kurz. Für eine ordnungsgemäße Meldung sind auch die Vorschriften des § 5 Abs. 1 einzuhalten.<sup>12</sup> Der Verweis auf § 5 Abs. 2 S. 1 und 3 ist jedoch so zu verstehen, dass fehlende Aufzeichnungen (§ 5 Abs. 2 S. 2) den Fristbeginn nicht hindern sollen.

Fehlen inhaltliche Angaben zur Erfindung in der Meldung, fragt der Arbeitgeber jedoch nicht nach, so gilt die Meldung nach dem Ablauf von zwei Monaten dennoch als ordnungsgemäß (§ 5 Abs. 3), sodass im Falle inhaltlich unvollständiger Meldungen die Inanspruchnahmefiktion nach sechs Monaten greift (Fiktion der Ordnungsmäßigkeit der Meldung: 2 Monate zzgl. Fiktion der Inanspruchnahmeerklärung 4 Monate).<sup>13</sup>

### 3. Eingang der Meldung

Die Meldung muss **beim Arbeitgeber oder bei der vom Arbeitgeber hierfür benannten** zuständigen Stelle oder Person eingegangen sein. Der Arbeitnehmer ist für den Eingang der Meldung **beweispflichtig**, Streitigkeiten sollen jedoch durch die Eingangsbestätigung (§ 5 Abs. 1) vermieden werden.

### 4. Fristbeginn und Fristablauf

Die Fiktion knüpft an die ordnungsgemäße Erfindungsmeldung an. Der Eingangstag der Meldung wird dem Arbeitnehmer durch die Empfangsbestätigung des Arbeitgebers (§ 5 Abs. 1) bestätigt.

Sofern die Meldung ausnahmsweise entbehrlich ist, weil der AG auf andere Weise von den nach § 5 relevanten Tatsachen Kenntnis erlangt hat, ist für den Fristbeginn der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem **diese Kenntnis des Arbeitgebers offenkundig** wird. Im Regelfall dürfte es sich dabei **spätestens um das Datum der Schutzrechtsanmeldung** handeln.

<sup>11</sup> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 123, 124.

<sup>12</sup> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 96 – „fortgesetztes Redaktionsversehen“.

<sup>13</sup> AA Bartenbach/Volz § 5 Rn. 92, wonach die Frist „bereits ab Zugang der (nicht beanstandeten) Erfindungsmeldung“ beginnen soll.

### 5. Abweichende Vereinbarungen

- 24 Gemäß § 22 sind zuungunsten des Arbeitnehmers abweichende Vereinbarungen erst **nach Meldung** zulässig. Es ist daher nicht zulässig, weder in Kollektiv- noch in Individualverträgen, die Freigabefrist nach § 6 Abs. 2 pauschal zu verlängern.
- 25 Möglich ist es jedoch, nach Eingang der Meldung mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren, dass die Freigabefrist länger als vier Monate beträgt.<sup>14</sup> Eine solche Vereinbarung muss jedoch **einer AGB-Kontrolle** standhalten, Freigabefristen von über sechs Monaten benachteiligen den Arbeitnehmer in der Regel unzulässig und sind daher unwirksam.
- 26 Möglich ist es, dass der Arbeitgeber grundsätzlich und pauschal auf die Inanspruchnahme verzichtet.<sup>15</sup> Dies entbindet den Arbeitnehmer dann auch von der Meldepflicht.

### V. Freigabe nach Inanspruchnahme

- 27 Der Arbeitgeber kann die Erfindung nicht mehr nach der Inanspruchnahme (auch nach der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2) freigeben.<sup>16</sup> Hat er sie schon zur Erteilung eines Schutzrechts angemeldet, so gehen die Rechte aus der Anmeldung auf den Arbeitnehmer über.

### VI. Beweislast

- 28 Die Beweislast für das Freiwerden trägt **derjenige, der sich darauf beruft**. Macht der Arbeitnehmer Vergütungsansprüche geltend, muss der Arbeitgeber die Freigabe nachweisen (§ 8). Andererseits muss der Arbeitnehmer die Freigabe nachweisen, wenn er selbst über die Erfindung verfügen will.

### VII. Keine Anwendung auf technische Verbesserungsvorschläge

- 29 Technische Verbesserungsvorschläge (§§ 3, 20) fallen als Arbeitsergebnis automatisch dem Arbeitgeber zu. Eine Inanspruchnahme ist daher nicht notwendig. Dies gilt auch für sogenannte qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge, also solche, die dem Arbeitgeber eine faktische Monopolstellung (nicht jedoch eine rechtliche) einräumen. Für diese qualifizierten technischen Verbesserungsvorschläge gelten lediglich die Vergütungsregelungen (§§ 9, 12) sinngemäß.

### § 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) **Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über.**

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

*Literatur: s. Lit. zu § 6.*

<sup>14</sup> Zum Streitstand Bartenbach/Volz § 6 Rn. 98.

<sup>15</sup> BGH 19.5.2005 – X ZR 152/01, GRUR 2005, 761 – Rasenbefestigungsplatte; Bartenbach/Volz § 6 Rn. 36; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 6 Rn. 3.

<sup>16</sup> Vgl. hierzu die Ausführungen zu → § 8.

## Übersicht

	Rn.
I. Vorbemerkung .....	1
1. Entstehungsgeschichte .....	1
2. Sinn und Zweck .....	3
II. Rechtswirkung der Inanspruchnahme .....	5
1. Allgemeines .....	5
2. Zugang der Erklärung gem. § 6 Abs. 1 .....	7
3. Übergang der vermögenswerten Rechte .....	9
4. Befugnisse des Arbeitgebers .....	13
5. Pflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer .....	19
III. Rechte des Arbeitgebers bei Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmer oder durch Dritte .....	20
1. Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmer vor Inanspruchnahme .....	20
2. Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmer nach Inanspruchnahme .....	23
3. Schutzrechtsanmeldung durch Dritte .....	25
4. Auslandsschutzrechtsanmeldungen .....	26
5. Weitere Ansprüche .....	28
IV. Erfinderpersönlichkeitsrecht .....	29
1. Erfinderehre .....	29
2. Anspruch auf Erfinderbenennung und Erfindernennung .....	30
V. Verfügungsbeschränkung (Abs. 2) .....	36
1. Verfügungen vor Inanspruchnahme .....	36
2. Verfügungen nach Inanspruchnahme .....	40
3. Verfügungen vor Freigabe .....	41

## I. Vorbemerkung

## 1. Entstehungsgeschichte

Die Vorschrift hat vor allem im Rahmen der letzten Reform des Arbeitnehmererfindungsgesetzes im Jahr 2009 eine bedeutende Veränderung erfahren. Durch den Wegfall der beschränkten Inanspruchnahme und der damit verbundenen Streichung des bisherigen Abs. 2 aF wurde die Norm **erheblich entkompliziert**. Abs. 3 aF wurde unverändert zu Abs. 2 nF.

Die Änderung des Abs. 1, der bis zur Reform von „allen Rechten“ sprach, war dem **2** Umstand geschuldet, dass das **Erfinderpersönlichkeitsrecht** nicht übertragbar ist. Dass nur **die vermögenswerten Rechte** übergehen, war in Rechtsprechung und Literatur unbestritten und die Änderung diente demzufolge der Klarstellung.<sup>1</sup>

## 2. Sinn und Zweck

Die Vorschrift gesteht dem Arbeitgeber die **gesamte wirtschaftliche Freiheit** zu, mit **3** der Dienstleistung umzugehen, wie er es für richtig hält.

Im Interesse des Arbeitnehmers soll klargestellt werden, dass lediglich alle übertragbaren **4** – vermögenswerten – Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber übergehen und das Erfinderpersönlichkeitsrecht beim Arbeitnehmer verbleibt.

## II. Rechtswirkung der Inanspruchnahme

## 1. Allgemeines

In Ergänzung zu § 6 regelt diese Norm die Wirkung der Inanspruchnahme, egal ob die **5** Arbeitnehmererfindung ausdrücklich (§ 6 Abs. 1) oder durch Fristablauf (§ 6 Abs. 2) in

<sup>1</sup> BR-Drs. 757/08, 51.

Anspruch genommen wurde. Zum Schutz des Arbeitgebers vor Verfügungen des Arbeitnehmererfinders vor Inanspruchnahme bestimmt § 7 Abs. 2 deren relative Unwirksamkeit.

- 6 Voraussetzung für den Rechtsübergang ist immer, dass es sich um eine **Diensterfindung** handelt. Eine freie Erfindung kann nicht wirksam in Anspruch genommen werden. Ist unklar, ob es sich um eine freie oder eine Diensterfindung handelt, so hängt die Wirksamkeit der Inanspruchnahme von der Entscheidung dieser Vorfrage ab, die der Schiedsstelle vorgelegt werden kann (§ 28) und die ggf. von den Gerichten für Patentstreitsachen zu entscheiden ist.<sup>2</sup> Da es bei der Beantwortung der Frage, ob es sich um eine Diensterfindung oder um eine frei Erfindung handelt jedoch ganz entscheidend **auf den Inhalt des Arbeitsverhältnisses und den Umfang der arbeitsvertraglichen Pflichten** ankommt, wäre diese Frage jedoch besser bei den Gerichten für Arbeitssachen aufgehoben.

## 2. Zugang der Erklärung gem. § 6 Abs. 1

- 7 Der Übergang aller vermögenswerten Rechte an der Erfindung setzt eine zugegangene Inanspruchnahmeerklärung (§ 6 Abs. 1) voraus. Die Inanspruchnahmeerklärung ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**. Sie ist dann zugegangen, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt und nach den Umständen zu erwarten ist, dass er von ihr Kenntnis nimmt (Einzelheiten s. § 6 Abs. 1). Dem Arbeitgeber obliegt die Beweislast für den Zugang der Erklärung. Viele Unternehmen sind dazu übergegangen, den Zugang der Inanspruchnahmeerklärung durch den Arbeitnehmer bestätigen zu lassen. Die Bedeutung dieser Beweislast ist jedoch mit der Reform des Arbeitnehmererfindungsrechts 2009 zurückgegangen, da mit Ablauf von vier Monaten ohnehin alle vermögenswerten Rechte auf den Arbeitgeber übergehen (§ 6 Abs. 2).
- 8 Der Übergang der vermögenswerten Rechte tritt **unmittelbar mit Zugang** der Inanspruchnahmeerklärung beim Arbeitnehmer bzw. Fristablauf kraft Gesetzes ein. Einer Zustimmung oder sonstigen Mitwirkungshandlung des Arbeitnehmers bedarf es nicht.<sup>3</sup>

## 3. Übergang der vermögenswerten Rechte

- 9 Aufgrund des gesetzlichen Rechtsübergangs wird der Arbeitgeber Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers hinsichtlich aller übertragbaren vermögenswerten Rechte an der Erfindung **einschließlich etwaiger vom Arbeitnehmer bereits erworbener Schutzrechtspositionen**.<sup>4</sup> Dies folgt bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift, der eine Übertragung sämtlicher vermögenswerter Rechte anordnet. Abweichend hiervon geht der BGH davon aus, dass wegen der vorzunehmenden Trennung des Rechts an der Erfindung und dem Recht auf das Schutzrecht, der in Abs. 1 angeordnete Übergang lediglich das Recht an der Erfindung erfasse.<sup>5</sup> Nicht erfasst von der gesetzlichen Übertragung ist das Erfinderpersönlichkeitsrecht, welches beim Arbeitnehmer verbleibt. Dieses Erfinderpersönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers ist als höchstpersönliches Recht nicht übertragbar.<sup>6</sup>
- 10 Die Rechtsfolge ist auch mit Art. 14 GG vereinbar,<sup>7</sup> da an die Inanspruchnahme die Verpflichtung des Arbeitgebers gekoppelt ist, die Vergütung festzusetzen.
- 11 Nach Auffassung der Schiedsstelle entsteht durch die Inanspruchnahme (und dadurch auch durch den Fristablauf) ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder bezüglich der Diensterfindung, das einem Dauerschuldverhältnis

<sup>2</sup> Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 6.

<sup>3</sup> Vgl. BGH 10.11.1970 – X ZR 54/67, GRUR 1971, 210 (212) – Wildbissverhinderung; OLG Nürnberg 29.4.1969 – 3 U 120/68, GRUR 1970, 135 – Kunststoffskimate; Bartenbach/Volz § 7 Rn. 6; Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 7 Rn. 1.

<sup>4</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 11; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7.

<sup>5</sup> BGH 10.11.1970 – X ZR 72/10, NZA-RR 2011, 479 (482) – Initialidee; zust. Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 7 Rn. 5.

<sup>6</sup> BGH 20.6.1978 – X ZR 49/75, GRUR 1978, 583 – Motorkettensäge; Bartenbach/Volz § 7 Rn. 81; Schwab § 7 Rn. 8.

<sup>7</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 11.

gleich. Die Schiedsstelle zieht Analogien zu einer lizenzvertraglichen Beziehung zwischen Arbeitnehmererfinder als Lizenzgeber und Arbeitgeber als Lizenznehmer. Die Leistung des Arbeitnehmers besteht in der permanenten Gewährung der Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Erfindung.<sup>8</sup>

Nach richtiger Ansicht<sup>9</sup> ist der Rechteübergang mit einer Lizenzvergabe jedoch nicht zu vergleichen. Der Arbeitnehmer bleibt nicht Patentinhaber, er haftet nicht für Bestand und Ausführbarkeit.<sup>10</sup> Der Arbeitnehmer hat auch keine Ansprüche auf Lizenzzahlungen, sondern nur Vergütungsansprüche nach § 9, die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften unterliegen – genauer gesagt hat der Arbeitnehmer sogar zunächst nur den Anspruch auf arbeitgeberseitige Festsetzung der Vergütung.

#### 4. Befugnisse des Arbeitgebers

Als nunmehr alleiniger Berechtigter kann der Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung **in allen Benutzungsarten selbst nutzen bzw. hieran Nutzungsrechte (Lizenzen) vergeben**. Auch im Ausland kann er Schutzrechtsanmeldungen tätigen (vgl. § 14 Abs. 1). Er kann die Erfindung auch als Ganzes oder teilweise Dritten übertragen.

Durch die Übertragung auf Dritte ändert sich das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder nicht. Berechtigte und Verpflichtete aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz bleiben immer **nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer**, wenngleich vertragliche Vereinbarungen hiervon abweichen können (§ 22) und Dritte an Stelle des Arbeitgebers verpflichtet können; dies ist jedoch nur mit Zustimmung des belasteten Dritten möglich, da zweiseitige Verträge zu Lasten Dritter nicht möglich sind. Der Rechts-erwerber erhält die Erfindung also völlig unbelastet, es sei denn er hat anderem zugestimmt. Der Arbeitgeber muss auch in den Vertragsverhandlungen mit dem Dritten nicht dafür sorgen, dass der Arbeitnehmererfinder gegenüber dem Rechtserwerber dieselbe Rechtsstellung erhält wie ihm selbst gegenüber.<sup>11</sup> Hierfür fehlt bereits eine entsprechende gesetzliche Grundlage. Diese lässt sich auch nicht aus dem Arbeitsverhältnis und der sich hieraus ergebenden Nebenpflichten (Fürsorge- und Rücksichtnahmepflicht) aus § 241 Abs. 2 BGB herleiten, da grundsätzlich nur solche Interessen des Arbeitnehmers schutzwürdig sind, die im Bezug zum konkreten Arbeitsverhältnis stehen.<sup>12</sup> Bei Verfügungen des Arbeitgebers über die Erfindung sind jedoch die Beschränkungen des § 22 zu beachten.

Die Inanspruchnahme begründet **keine Pflicht des Arbeitgebers zur wirtschaftlichen Verwertung der Dienstleistung**, der Arbeitgeber ist insbesondere nicht zur Verwertung der Erfindung verpflichtet, um dem Arbeitnehmererfinder eine Vergütung zukommen zu lassen.<sup>13</sup> Die Entscheidung über das „Ob“ und „Wie“ einer Verwertung erfasst nämlich auch das damit zusammenhängende Verwertungsrisiko. Etwaige Verluste dürfen nicht auf den Arbeitnehmer übertragen werden. Entscheidungen über die Verwertung betreffen daher den Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.<sup>14</sup> Die Verwertung steht somit allein **im Belieben des Arbeitgebers**, das seine Grenzen in den guten Sitten sowie im Verbot des Rechtsmissbrauchs und der Willkür findet.<sup>15</sup>

Mit dem Übergang der Rechte wird die Dienstleistung dem Einflussbereich des Arbeitnehmers entzogen. Die Erfinderpersönlichkeitsrechte verbleiben selbstverständlich beim Arbeitnehmererfinder. Er ist jedoch nicht berechtigt, auf die Entschließungen des

<sup>8</sup> SchSt. 26.2.1993 GRUR 1996, 49 (53) – Gießereimaschinen mkritAnm Bartenbach/Volz; SchSt. 4.6.1993 – Arb.Erf. 101/92, GRUR 1994, 615 (618).

<sup>9</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 12; so auch Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

<sup>10</sup> Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

<sup>11</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 24 f.; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

<sup>12</sup> MHdB ArbR/Reichhold § 91 Rn. 12.

<sup>13</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 28.

<sup>14</sup> So etwa u. a. auch SchSt. 6.6.2014, Arb.Erf. 54/12; Bartenbach/Volz § 7 Rn. 21.

<sup>15</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 21; Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 7 Rn. 3. Vgl. BAG 30.4.1965 – 3 AZR 291/63, GRUR 1966, 88 – Abdampferverwertung.

Arbeitgebers zur wirtschaftlichen Auswertung der Erfindung Einfluss zu nehmen. Ihm ist kein Mitspracherecht hinsichtlich der **Verwertung der Erfindung** eingeräumt worden, ebenso wenig ein **Anspruch auf Rückübertragung** der vermögenswerten Rechte, sollte der Arbeitgeber die Erfindung doch nicht verwerten.<sup>16</sup> Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber zuvor Gegenteiliges angekündigt hat.

- 17 Nach der hM<sup>17</sup> hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch, die Gründe zu erfahren, warum der Arbeitgeber eine Verwertung unterlässt. Dem ist nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Die arbeitsvertragliche Loyalitätspflicht kann einen **Auskunftsanspruch** auslösen, wenn der Arbeitnehmer davon ausgehen darf, dass die Verwertung für das Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll wäre. Dies auch vor dem Hintergrund, da in solchen Fällen regelmäßig ein Indiz für eine willkürliche Nichtverwertung besteht. Eine Auskunftspflicht des Arbeitgebers ist auch dann gegeben, wenn er die Verwertung zuvor angekündigt hat.<sup>18</sup> Liegen Anhaltspunkte für eine willkürliche Nichtverwertung vor, ist der Arbeitgeber ebenfalls zur Auskunftserteilung verpflichtet.<sup>19</sup>
- 18 Bei der **Teilaufgabe und Teilübertragung** von Schutzrechten an den Erfinder nach § 16 erwirbt der Arbeitnehmer nur diejenigen Rechte, die der Arbeitgeber aufgibt.<sup>20</sup>

### 5. Pflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer

- 19 Neben der im Vordergrund stehenden Vergütungspflicht (§ 9; genauer gesagt: Pflicht zur Festsetzung der Vergütung) verbleibt es bei der **Pflicht des Arbeitgebers zur unverzüglichen Schutzrechtsanmeldung im Inland** (§ 13 Abs. 1), sofern er sie nicht schon bei Erhalt der Erfindungsmeldung vorgenommen hat. Daneben bestehen **weitere Pflichten** gem. §§ 14 Abs. 2 u. 2; 15 Abs. 1; 16.

## III. Rechte des Arbeitgebers bei Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmer oder durch Dritte

### 1. Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmer vor Inanspruchnahme

- 20 Meldet ein Arbeitnehmer für eine Diensterfindung ein Patent oder Gebrauchsmuster auf seinen Namen an, gehen die Rechte an der Erfindung mit Zugang der Inanspruchnahmeerklärung oder mit Fristablauf auf den Arbeitgeber über. Die Anmeldung oder das bereits erteilte Schutzrecht gehen dann kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber über, wobei der BGH die **Übertragung nach §§ 398 ff. BGB** verlangt.<sup>21</sup> Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der bisherige Inhaber berechtigt und verpflichtet.
- 21 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine **Erklärung** abzugeben, die die Umschreibung beim Patentamt ermöglicht, nach den Anforderungen des Amtes in öffentlich beglaubigter Form, dh notarielle Beglaubigung, vgl. §§ 413, 412, 403, 129 BGB; § 40 BeurkG). Amtliche Beglaubigung gem. § 65 BeurkG genügt nicht. Von der Einhaltung dieser Form kann in Einzelfällen nach Absprache mit dem Patentamt abgesehen werden.<sup>22</sup> Die **Kosten der Erklärung** trägt stets der Arbeitgeber (§ 403 S. 2 BGB). Hat der Arbeitnehmer die Meldepflicht schuldhaft verletzt, etwa nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis oder hält der Arbeitnehmer sie grob fahrlässig für frei, hat er dem Arbeitgeber die mit der Änderung in der Patentrolle entstandenen **Kosten zu ersetzen**. Dies folgt aus der Verletzung der arbeitsvertraglichen Treupflicht.

<sup>16</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 22.

<sup>17</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 23.

<sup>18</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 23.

<sup>19</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 23.

<sup>20</sup> Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

<sup>21</sup> BGH 12.4.2011 – X ZR 72/10, NZA-RR 2011, 479 (482) – Initialidee; krit. Bartenbach/Volz § 7 Rn. 42.

<sup>22</sup> Bartenbach/Volz § 7 Rn. 43; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 3.