

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Theodor-Heuss-Ring 19-21 • 50668 Köln

Bundesministerium der Justiz
z.Hd. Herrn Ministerialdirigent
Dr. Hucko
Jerusalemmer Str. 24-28

10117 Berlin

Sitz Berlin
Hauptgeschäftsstelle Köln

50668 Köln, den **18.02.2000**
Theodor-Heuss-Ring 19-21
Telefon (0221) 77 16-151
Telefax (0221) 77 16-205
e-mail: office@grur.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:
(Bei der Antwort bitte angeben)

**Stellungnahme zu einer Revision des Gesetzes über
Arbeitnehmererfindungen**

Sehr geehrter Herr Dr. Hucko,

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts einschließlich des Wettbewerbsrechts tätigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums.

Die Vereinigung beschäftigt sich in ihrem Fachausschuß für Erfinderrecht mit diesem Rechtsgebiet und verfolgt die Rechtslage mit Sorge.

Es ist inzwischen allgemeine Überzeugung, daß das in seinen Grundzügen auf der Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12.7.1942 zurückgehende Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 dringend einer Reform bedarf. Die Erwartung, die Europäische Kommission würde sich dieses Rechtsgebietes annehmen und per Richtlinie oder Verordnung für eine EU-einheitliche Rechtslage sorgen, hat sich bislang nicht bestätigt, weil die Kluft zwischen der aktuellen Rechtslage in den meisten EU Mit-

gliedsländern, die keine sondergesetzliche Regelungen kennen und die Arbeitnehmererfindung als Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zuordnen, und der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland, die durch das gegenständliche Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bestimmt wird, zu breit ist, um problemlos ein EU-einheitliches Gesetz zu schaffen. Frühere Versuche der EU-Kommission zur Harmonisierung dieses Rechtsgebietes, zuletzt Ende der 80er Jahre, sind ohne Ergebnis geblieben.

Eine solche Reform erscheint nur auf nationalem Wege möglich. Dabei sollte mit der Reform des Gesetzes in der Bundesrepublik Deutschland auch das Ziel im Auge behalten werden, ein Gesetz zu schaffen, das für andere Staaten attraktiv sein und die Basis für eine EU-weite Harmonisierung bilden kann.

I.

Kritik am derzeitigen Gesetz:

Allgemein werden folgende Kritikpunkte herausgestellt:

1. Das Gesetz bestimmt eine Vergütung für Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, also für technische Erfindungen, und bemißt die Höhe der Vergütung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der kommerzialisierten Innovation. Dagegen steht in fast allen EU-Ländern (Ausnahme noch Dänemark) das Recht an einer Diensterfindung ex lege dem Arbeitgeber zu, und zwar regelmäßig vergütungsfrei.

Die Internationalisierung und gewollte Europäisierung der Arbeitswelt bedingt heute eine über die nationalen Grenzen hinausgehende Kooperation derart, daß Arbeitnehmer eines Arbeitgebers in einem anderen Land als dem des Arbeitgebers eingesetzt oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei internationalen Konzernen in nur einem Land zentralisiert werden. Die nationalen Unterschiede in der Behandlung und Vergütung von Arbeitnehmererfindern wirken einer solchen erwünschten Entwicklung entgegen und sind wettbewerbsverzerrend. Vielfach sind Bedenken erhoben worden, das Gesetz würde sich negativ auf den Standort Deutschland auswirken.

2. Das bestehende Gesetz ist überlastet mit detaillierten und starren Formvorschriften, die eine unnötige administrative Belastung darstellen. Der damit versuchte, aber nicht erreichte Perfektionismus bedingt einen unangemessen hohen Verwaltungsaufwand, keine Vergünstigung für die Erfinder, aber einen reichen Nährboden für Rechtsstreitigkeiten. Eine Studie soll ergeben haben, daß die administrativen Kosten der Verwaltung der Arbeitnehmererfindungen (ohne Vergütungsleistungen) durchschnittlich DM 4.300,-- je Schutzrecht betragen. Andererseits liegt nach einer Statistik der Schiedsstelle die Jahresvergütung pro genutzter Erfindung nach der Schiedsstellenpraxis in dem überwiegenden Anteil der Fälle unter 2.000,-- DM. Dieses Mißverhältnis ist offensichtlich.
3. Der Arbeitgeber muß sich das Recht an der Diensterfindung durch eine förmliche Inanspruchnahme sichern. Diese Inanspruchnahme erfordert einen unnötigen Verwaltungsaufwand und führt auch bei Fristversäumnissen letztlich nicht zu einer Besserstellung des Arbeitnehmererfinders. Sie sollte daher durch eine andere Regelung ersetzt werden.
4. Unzeitgemäß und einem modernen Innovationsmanagement hinderlich sind weiterhin der Anmeldezwang (§ 13), die sog. Auslandsfreigabe nach § 14 und die Aufgabemittelung mit Übernahmeangebot nach § 16. Erfahrungsgemäß machen die Erfinder von letzteren fast niemals Gebrauch. Andererseits erfordern diese Formalvorschriften eine besonders sorgfältige Verwaltung mit hohem Aufwand. Diese Vorschriften sind also überflüssig und kontra-produktiv.
5. Die dem Erfinder zustehende Erfindervergütung ist als solche nicht Gegenstand der Kritik. Aber die detaillierten und nur durch die realitätsnahe Spruchpraxis der Schiedsstelle anwendbar gemachten Richtlinien für die Vergütung führen nicht zu einer sicheren Berechenbarkeit der Vergütungshöhe. Die meisten Streitigkeiten resultieren aus der Unsicherheit der Erfinder über ihre Vergütungsansprüche. Die Höhe der Vergütungszahlungen steht häufig in keinem Verhältnis zu dem Aufwand ihrer Berechnung.

II.

Stellungnahme der Vereinigung

1. Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. schließt sich dieser allgemeinen Kritik an dem Gesetz an und hält deshalb eine Reform des Gesetzes für unausweichlich notwendig. Sie geht nicht so weit wie manche Kritiker, die einen vollständigen Wegfall des Gesetzes fordern, sondern anerkennt die innovationsfördernde Wirkung des Gesetzes. Die Vereinigung strebt auch keine Reduzierung der Vergütungshöhe an, meint jedoch, daß flexible, pauschalierende Vergütungssysteme die Erfinder nicht benachteiligen, andererseits mehr Rechtssicherheit geben und die Handhabung des Gesetzes vereinfachen würden.

Das Hauptanliegen der Vereinigung ist, das Gesetz von seinem übertriebenen Formalismus zu entlasten, damit den Verwaltungsaufwand bei seiner Anwendung zu verringern und in der Sache unergiebigere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Diesem Ziel würde erheblich gedient durch eine unmittelbare Zuordnung der Erfindung an den Arbeitgeber. Daraus ergäbe sich zwangsläufig der Wegfall der Inanspruchnahme und weitergehender Formalismen, etwa in den §§ 13, 14 und 16.

Einen weiteren Ansatz für eine Gesetzesänderung sieht die Vereinigung in der Regelung der Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassistenten. Hier sollte eine verfassungskonforme Lösung mit dem Ziel gesucht werden, den Universitäten die Möglichkeit zu verschaffen, sich mit den Hochschullehrern und Hochschulassistenten als wirtschaftliche Einheit zu verstehen, die von den ihnen zufließenden Forschungsgeldern wirtschaftlichen Gebrauch machen können ohne daß ihnen damit die Möglichkeit zu einer unbedingt erforderlichen Grundlagenforschung genommen wird.

2. Bei allen diesen Reformvorschlägen sieht es die Vereinigung als das übergeordnete Ziel an, einen Beitrag zu einer Harmonisierung der Rechtslage in den EU Mitgliedsländern zu leisten, die es auch ausschließt, daß Gesichtspunkte des Arbeitnehmererfinderrechts in Standortentscheidungen einfließen.

Unter Zugrundelegung dieser Grundvorstellungen hat die Vereinigung in enger Anlehnung an das bestehende Gesetz zur Erleichterung der Diskussion im Gesetzgebungsverfahren einen Entwurf für ein neues Gesetz erarbeitet, welcher beigefügt wird.

III.

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungsvorschlägen im Entwurf der Vereinigung

1. Zu § 1 – Anwendungsbereich

Um das Gesetz kürzer zu gestalten, wird vorgeschlagen, den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich zusammenzufassen.

Absatz 1 befaßt sich nunmehr mit dem persönlichen Anwendungsbereich, während Absatz 2 in sachlich-rechtlicher Hinsicht regelt, was unter einer „Erfindung“ i.S.d. Gesetzes zu verstehen ist.

Die Vereinigung hat sich eingehend mit der Frage befaßt, ob in die jetzige Fassung des Absatzes 1 die Wendung „fertiggestellt“, „entstanden“ oder „gemacht“ eingefügt werden soll. Schließlich wurde dem in der Rechtsprechung verwendeten Begriff „fertiggestellt“ der Vorzug gegeben. Dieser Begriff wird demgemäß auch in den weiteren Vorschriften verwendet.

Im Zusammenhang mit der Wahl des Begriffes der „Fertigstellung“ wird in Absatz 2 eine Klarstellung dahin vorgeschlagen, daß sich das Gesetz nur auf die während der rechtlichen Dauer des Arbeits- oder Dienstverhältnisses fertiggestellten Erfindungen bezieht.

Das Gesetz sollte sich nach Ansicht der Vereinigung – wie bisher - ausschließlich mit technischen Schutzrechten befassen. Die Zielsetzung, das Gesetz möglichst zu entlasten, führt einerseits dazu, die technischen Ver-

besserungsvorschläge nicht mehr einzubeziehen. Andererseits wird auch darauf verzichtet, eine Erweiterung des Gesetzes auf eine Vergütungsregelung bei Geschmacksmustern vorzuschlagen. Würde der Anwendungsbereich in eine Richtung erweitert, so würden Fragen nach Erweiterungen auch in andere Richtungen entstehen. Dann wäre eine vollständige Neukonzeption erforderlich, die die Vereinigung als nicht wünschenswert ansieht.

2. § 2 - Diensterfindungen und freie Erfindungen

Die Vorschrift folgt weitgehend dem geltenden § 4. Sie vermeidet den von der Praxis ohnehin nicht angenommenen und in die neue Konzeption, die Inanspruchnahme entfallen zu lassen, nicht mehr hineinpassenden Begriff der „gebundenen“ Erfindung. Absatz 3 der geltenden Vorschrift kann im Hinblick auf § 1 Abs. 1 entfallen.

3. Zu § 3 – Meldepflicht

Das Schriftformerfordernis im geltenden § 5 Abs. 1 Satz 1 sollte entfallen, um dem Merkmal der Schriftlichkeit sonstige Kommunikationsformen gleichzustellen. Indem Absatz 3 die Verpflichtung vorschlägt, das technische Problem und dessen Lösung zu beschreiben, wird der schriftlichen Darstellung nach wie vor besondere Bedeutung beigemessen.

Absatz 2 sieht keinen Hinweis mehr auf die jeweils eigenständigen schöpferischen Beiträge vor, weil dies letztlich nur ein Rechtsbegriff wäre, der durch die Rechtsprechung ausgefüllt werden müßte.

In Absatz 4 Satz 1 soll durch die Wendung „alsbald nach Meldung“ erreicht werden, daß eine Erfindungsmeldung stets – also unbefristet – beanstandet werden kann, um den Arbeitnehmererfinder zur Mitarbeit bei der Anmeldung und Erteilung anhalten zu können. Um jedoch dem Wunsch nach einer zeitlichen Grenze Rechnung zu tragen, wird der unbestimmte Rechtsbegriff „alsbald“ eingefügt.

4. Zu § 4 – Rechte an der Dienstleistung

Absatz 1 schlägt als Änderung den Wegfall der Inanspruchnahme vor. Die vermögenswerten Rechte sollen, ohne daß es einer Inanspruchnahme bedarf, mit der Fertigstellung der Dienstleistung auf den Arbeitgeber übergehen.

Nach Absatz 2 soll der Arbeitnehmererfinder auch einzelne angebotene Rechte übernehmen können. Damit soll klargestellt werden, daß dieser nicht nur die Möglichkeit hat, das Angebot des Arbeitgebers in vollem Umfang anzunehmen oder abzulehnen.

Die Änderungen in Absatz 3 sind redaktioneller Natur; sie sollen klarstellen, daß sich das Anwachsen der Miterfinderanteile derjenigen Miterfinder, die eine Übernahme nicht wünschen, nur auf die jeweils konkret von dem Arbeitnehmererfinder übernommenen Rechte bezieht. Hierzu ein Beispiel:

Eine Erfindung mit drei Miterfindern zu jeweils 33% soll vom Arbeitgeber aufgegeben werden. Ein Miterfinder hat überhaupt kein Interesse an einer Übernahme, ein anderer Miterfinder beschränkt sich auf einige benannte Länder eines EP, der Dritte auf US und CA. Die in Absatz 3 vorgeschlagenen Änderungen sollen bewirken, daß der eine übernahmewillige Arbeitnehmererfinder die von ihm zur Übernahme ausgewählten europäischen Schutzrechte vollständig, also auch die Miterfinderanteile der beiden ablehnenden Arbeitnehmererfinder übernehmen kann, während der am US-amerikanischen und kanadischen Raum interessierte Arbeitnehmererfinder seinerseits dort die Schutzrechte vollständig übernehmen kann.

5. Zu § 5 – Mindestvergütung

Der Vorschlag weicht vom geltenden Recht ab, um die Anwendung der Vergütungsvorschriften für die Praxis zu erleichtern. Eine Minderung der Vergütungshöhe ist damit nicht beabsichtigt, im Gegenteil wird nunmehr eine bisher nicht allgemein übliche „Grundvergütung“ vorgesehen. Die Brutto-Mindestvergütung soll sich an einer außerhalb des Gesetzes stehenden Größe orientieren. Damit wird davon abgesehen, hierfür einen festen DM-Betrag vorzugeben. Dieser Vorschlag wurde eingehend erörtert. Gegensätzliche Vorstellungen über die Höhe der Mindestvergütung führten schließlich zu der übereinstimmenden Ansicht, daß die vorgeschlagene flexible Mindestvergütung ca. 500,00 DM je Erfindung betragen sollte.

Absatz 3 enthält eine Klarstellung dahin, daß die Mindestvergütung sechs Monate nach ordnungsgemäßer Erfindungsmeldung fällig wird.

Absatz 4 bestimmt, in welchem Ausnahmefall eine Verpflichtung zur Zahlung der Mindestvergütung nicht besteht.

6. Zu § 6 – Schutzrechtsanmeldung

Die Vorschrift schließt an das geltende Recht (§ 13 Abs. 1) an, läßt aber die Pflicht des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung entfallen. Dieser beruht auf der Erfahrung, daß auch bisher wirtschaftlich interessant erscheinende Erfindungen alsbald vom Arbeitgeber angemeldet werden. Die Vielzahl von ihm durchgeführter paralleler Auslandsanmeldungen bestätigt dies ebenfalls, obwohl die geltende Regelung des § 14 schon jetzt keine Pflicht zur Auslandsanmeldung enthält. Da ohnehin nur ein geringer Prozentsatz der zum Schutzrecht angemeldeten Diensterfindungen genutzt wird, soll es dem Arbeitgeber überlassen bleiben, ob er den erheblichen Kostenaufwand für eine Schutzrechtsanmeldung trotz eventuell geringer Verwertungschancen erbringen will.

7. Zu § 7 – Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten

Der Entwurf entspricht der nach geltendem Recht geübten Praxis.

8. Zu § 8 – Vergütung bei Nutzung der angemeldeten Diensterfindung

Eine eingehende Abwägung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen führte zu dem Vorschlag, den Anspruch auf angemessene Vergütung entstehen zu lassen, sobald der Arbeitgeber die angemeldete Diensterfindung nutzt. Die Fälligkeit des entstandenen Anspruchs soll jedoch erst eintreten, wenn über die Schutzfähigkeit der Erfindung rechtsbeständig entschieden worden ist, weil erst dann der Wert der Erfindung als Grundlage für die Bemessung der Vergütung konkret feststellbar ist. Den genauen Fälligkeitszeitpunkt bestimmt Absatz 2. Die Fälligkeitsregelung wurde sehr eingehend erörtert. Es wurde unter Abwägung der Interessenlage des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers schließlich Einigkeit dahin erzielt, daß dem Arbeitnehmer die vorgeschlagene Fälligkeitsregelung im Hinblick auf die Mindestvergütung (§ 5) und die vorgesehene Verzinsung zugemutet werden kann.

9. Zu § 9 – Betriebsgeheime Erfindung

Der Entwurf übernimmt im wesentlichen geltendes Recht, schlägt aber folgende Änderungen vor:

Nach Absatz 1 soll es der Erklärung des Arbeitgebers über die Schutzfähigkeit erst bei Nutzungsaufnahme bedürfen. Damit wird auch hier stärker auf die wirtschaftliche Bedeutung der Diensterfindung abgestellt.

Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit, die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt anzurufen, wenn sich nachträglich Zweifel an der Schutzfähigkeit ergeben.

10. Zu § 10 – Vereinbarung oder Festsetzung der Vergütung

Als Konsequenz des Abstellens auf die wirtschaftliche Nutzung wird es für richtig gehalten, eine Vergütungsvereinbarung bzw. –festsetzung erst nach Nutzungsaufnahme vorzuschreiben (Absatz 1 und 2). Denn erst durch die wirtschaftliche Nutzung ergeben sich hinreichende Anhaltspunkte für die Höhe der Vergütung.

Absatz 3 schlägt vor, allein die wirtschaftliche Nutzung der Dienstleistung und nicht auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit für die Bemessung der Vergütung maßgebend sein zu lassen, was auch der bisher schon geübten Praxis entspricht.

Durch Absatz 6 soll klargestellt werden, daß eine zweijährige Verjährungsfrist für der Höhe nach bestimmte Vergütungsansprüche gilt. Die in Satz 2 für sonstige Vergütungsansprüche vorgeschlagene vierjährige Verjährungsfrist entspricht den allgemeinen arbeitsrechtlichen Bedürfnissen.

11. Zu § 11 – Auskunftsanspruch

Die Rechtsprechung des BGH gewährt dem Arbeitnehmer einen umfassenden Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch, der in der betrieblichen Praxis oft nicht erfüllbar ist. Deshalb wird vorgeschlagen, diese Ansprüche auf die maßgebliche Berechnungsmethode (z.B. Lizenzanalogie) und die hierfür notwendigen Angaben zu beschränken. Abweichende arbeitsvertragliche Festlegungen des Inhalts des Anspruchs sollten zugelassen werden.

12. Zu § 13 – Unabdingbarkeit

Die Vorschriften über die Vergütung von Dienstleistungen sind entsprechend geltendem Recht (§ 22 Satz 1) erst nach der Erfindungsmeldung unabdingbar. Dagegen sollten sonstige Bestimmungen des Gesetzes für Vereinbarungen offenbleiben.

13. Zu § 16 – Unbilligkeit

Auch dieser Vorschlag folgt dem geltenden Recht (§ 23). Mit dem Einfügen des Begriffes der „offensichtlichen Unbilligkeit“ regt die Vereinigung an, die ursprüngliche einschränkende Absicht des Gesetzgebers bei der Fassung des jetzigen § 23 ArbEG wieder aufzugreifen.

14. Zu 4. – Schiedsverfahren (§§ 21 – 29)

Die bisherigen §§ 28 ff. a.F. über das Verfahren vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt werden weitgehend übernommen. Eine Anpassung an das neue Schiedsverfahrensrecht ist zu berücksichtigen.

Eine Kostenpflichtigkeit des Verfahrens vor der Schiedsstelle zur Vermeidung offensichtlich willkürlicher Verfahren könnte angedacht werden.

15. Zu 5. – Gerichtliches Verfahren (§§ 30 – 32)

Auch die Regeln über das gerichtliche Verfahren (§§ 37 – 39 a.F.) wären beizubehalten. Allerdings sollte die Regelung in § 39 Abs. 2 a.F.) über die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte entfallen. Auch diese Streitigkeiten sollten – wegen der dortigen Sachkompetenz – in die ausschließliche Zuständigkeit der für Patentstreitigkeiten zuständigen Gerichte fallen.

16. Zu Dritter Abschnitt – Erfindungen von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten (§§ 33 – 35)

Die Bestimmungen des dritten Abschnitts (§§ 40 – 42 a.F.) wären redaktionell anzupassen. Besonderer Diskussion bedarf die Regelung in § 42 a.F. über Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassistenten, insbesondere im Zusammenhang mit Forschungsaufträgen.

Zu klären wäre auch, ob Fachhochschulen zukünftig von dieser Regelung erfaßt sind. Ggf. wäre auch der persönliche Anwendungsbereich dieser Bestimmung zu überdenken.

Siehe im übrigen Ziff. II.2 letzter Absatz der Stellungnahme der Vereinigung.

17. Zu Vierter Abschnitt – Übergangs- und Schlußbestimmungen

Die Regelungen im 4. Abschnitt (§§ 43 ff. a.F.) sind durch zwischenzeitlichen Zeitablauf weitgehend überholt; die Zuständigkeit der Schiedsstelle Berlin ist durch das zweite Patentrechtsänderungsgesetz entfallen. Lediglich § 45 a.F. sollte übernommen werden.

Dr. Gloy
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär