

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 Ministerialdirektor
Dr. Hucko
Jerusalemmer Str. 24-28

10117 Berlin

Sitz Berlin
Hauptgeschäftsstelle Köln

50668 Köln, den **19.11.2001**
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 zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen**

III B 4-3621-2-31 1548/2001

Sehr geehrter Herr Dr. Hucko,

die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht begrüßt das Gesetzesvorhaben und erwartet, dass dieses noch in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden wird. Der Referentenentwurf trägt dem Hauptanliegen der Vereinigung Rechnung, das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen von seinem übertriebenen Formalismus zu entlasten, den Verwaltungsaufwand zu verringern und in der Sache unergiebigere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Die Vereinigung begrüßt, dass zahlreichen Anregungen Rechnung getragen worden ist. Dies betrifft insbesondere die Aufhebung aller Vorschriften über technische Verbesserungsvorschläge, die Zuordnung von Dienstleistungen zum Arbeitgeber aufgrund vermuteter Inanspruchnahme, den Wegfall der beschränkten Inanspruchnahme, den Verzicht auf die Anmeldepflicht des Arbeitgebers und die daran anknüpfende Formalie bei der Schutzrechtsaufgabe nach § 16 ebenso wie das Entfallen der weiteren Formalien im Zusammenhang mit der Auslandsfreigabe nach § 14 ArbEG. Kernpunkt der Reform ist sicherlich die vorgesehene Pauschalierung der Vergütungsansprüche, was in der betrieblichen Praxis zu einer Transparenz und erleichterten Handhabung der Vergütung führen dürfte.

Im Anschluss an die letzte Sitzung des GRUR - Fachausschusses für Erfinderrecht, der sich mit diesem Referentenentwurf befasst hat, dürfen wir nachfolgende Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge übermitteln:

1. Zu Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe c (§ 7 Abs. 2 des Entwurfs):

Es wird angeregt, in **Absatz 2** folgenden Satz anzufügen:

„Die Vermutung gilt insbesondere nicht, wenn eine Schutzfähigkeit offensichtlich ausgeschlossen ist“.

Begründung:

Der dem Entwurf zugrunde liegende Wegfall der Anmeldepflicht soll einen „Ausgleich“ dadurch erfahren, dass grundsätzlich die Schutzfähigkeit einer gemeldeten technischen Neuerung vermutet wird. Da die im Gesetzesvorschlag vorgesehene Vermutung widerlegbar sein soll, dient die Ergänzung einmal dieser Klarstellung. Zum anderen soll dadurch vermieden werden, dass doch eine faktische Anmeldepflicht besteht, wenn ein nicht schutzfähiges Arbeitsergebnis gemeldet wird. Der Begriff der „offensichtlichen Schutzunfähigkeit“ ist nicht neu (vgl. etwa die Regelung in § 33 Abs. 2 PatG).

2. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 9 Abs. 1 des Entwurfs):

Es wird angeregt, den Wert „750,00 Euro“ durch den Wert „500,00 Euro“ zu ersetzen.

Begründung:

Die vorgesehene Regelung einer ersten Vergütung in Höhe von 750,00 Euro bedeutet, dass der Arbeitgeber für alle nicht freigegebenen „Erfindungs“-Meldungen eine erhebliche Vergütung schuldet. Dies bedeutet, dass insbesondere kleinere und mittlere Betriebe im Verhältnis zum heutigen Recht empfindlich mehr belastet werden. Dies gilt umso mehr, als in der letzten Anhörung durch Ihre Häuser eine Anhebung der Erstvergütung auf 1.000,00 Euro und mehr diskutiert worden ist. Hierdurch würde ein negatives Anreizsystem geschaffen, auch nicht schutzfähige Arbeitsergebnisse

bzw. Verbesserungsvorschläge als Erfindungsmeldung zu kennzeichnen. Die bisherige Abgrenzung zwischen nicht gesondert vergütungspflichtigen Arbeitsergebnissen, nach eigenen betrieblichen Regelungen niedriger vergüteten (nicht genutzten) Verbesserungsvorschlägen und schutzfähigen Diensterfindungen würde aufgegeben. Die vorgesehene Regelung begründet darüber hinaus die Gefahr, dass das mit der Reform des ArbEG zusätzlich angestrebte Ziel einer europäischen Rechtsvereinheitlichung gefährdet wird. Die übrigen EU-Mitgliedsstaaten kennen nur in eingeschränktem Umfang Vergütungen für schutzfähige Erfindungen und wären sicherlich kaum bereit, einer Reform zuzustimmen, bei der in nicht unerheblichem Umfang auch für einfache Arbeitsergebnisse Vergütungen geschuldet werden. In dem GRUR-Entwurf war vorgeschlagen, diese erste Mindestvergütung mit 250.00 Euro anzusetzen.

3. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs):

Es wird angeregt, **Nummer 2** ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Die in § 11 vorgesehene Vergütung für nicht verwertete Erfindungen soll gemäß Nr. 2 auch dann anfallen, wenn eine in Anspruch genommene Diensterfindung nicht zur Erlangung eines Schutzrechts angemeldet worden ist. Ausweislich der vorgesehenen Amtlichen Begründung (Seite 24 letzter Absatz) soll die Vergütungspflicht nur für „betriebsgeheime“ Erfindungen bestehen. Diese Begründung steht aber in Widerspruch zu dem vorgesehenen Gesetzeswortlaut. Denn dieser fingiert zwingend, dass ein Betriebsgeheimnis bereits dann besteht, wenn Schutzrechtsanmeldung und Freigabe unterblieben sind. Damit wird entweder ein Anmeldezwang begründet, oder aber die Konsequenz, dass alle nicht angemeldeten Diensterfindungen als Betriebsgeheimnis fingiert werden.

Mit dieser Regelung würde die bisherige Rechtslage erheblich abgewandelt. Nach bisherigem Recht besteht eine Vergütungspflicht nur für **erteilte** nicht verwertete Vorratspatente.

Die jetzt vorgesehene Regelung würde die oben angesprochene Problematik der Abgrenzung schutzfähiger Erfindungen von nicht schutzfähigen Arbeitsergebnissen und Verbesserungsvorschlägen mit einer gesteigerten Vergütungspflicht verschärfen.

4. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 12 Abs. 4 des Entwurfs):

Es wird angeregt, **Absatz 4** wie folgt zu fassen:

„(4) Die weitere Vergütungspauschale wird 8 Jahre und 6 Monate nach Ablauf des Monats, in dem die Verwertung begonnen wurde, fällig, nicht jedoch vor rechtskräftiger Erteilung des Schutzrechts oder rechtskräftige Entscheidung über die Schutzfähigkeit nach § 17“.

Begründung:

Schon in dem GRUR-Entwurf wurde die vorgenannte Anregung gegeben, dass jedenfalls die 3. Vergütung bei hohen erfindungsgemäßen Umsätzen nur geschuldet wird, wenn auf die Dienstleistung rechtsbeständig ein entsprechendes Schutzrecht erteilt worden ist. Die jetzige Formulierung des § 12 auch in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Entwurfs löst diese 3. Vergütungspflicht auch bei nicht angemeldeten Dienstleistungen aus. Diese Abkehr vom Monopolprinzip, also der gesetzlichen Rechtfertigung für die besondere Vergütung von schutzfähigen Arbeitsergebnissen, ließe sich nur noch bei betriebsgeheimen Dienstleistungen rechtfertigen, bei denen eine in § 17 vorgegebene Klärung der Schutzfähigkeit herbeigeführt wird.

Die jetzt vorgesehene Regelung auch in Verbindung mit der geplanten Neufassung des § 17 zwingt den Arbeitgeber faktisch dazu, immer dann, wenn er Zweifel an der Schutzfähigkeit hat und deshalb keine Anmeldung betreiben will, die Möglichkeit des § 17 zu ergreifen und das kostenfreie Schiedsstellenverfahren zur Klärung der Schutzfähigkeit einzuleiten. Nur in diesem Fall soll ja nach dem Entwurf die Vermutung des § 7 Abs. 2 keine Anwendung finden.

Eine solche Handhabung dient weder dem Betriebsfrieden noch kann sie im Hinblick auf die sonstige Belastung der Schiedsstelle als praktikabel und verwaltungsökonomisch angesehen werden.

Dem Risiko der mangelnden Schutzfähigkeit wird nach geltendem Recht durch den sog. Risikoabschlag Rechnung getragen, der nach dem Entwurf nicht mehr zum Zuge kommt. Dies bedeutet im Hinblick auf die vorgesehene Regelung in § 13 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs eine nicht gewollte Besserstellung des Arbeitnehmers für u.U. nicht schutzfähige Arbeitsergebnisse. Auch insoweit ist die Vorgabe der Schutzrechtserteilung jedenfalls für die 3. Vergütung unabdingbar.

5. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 12 Abs. 1 des Entwurfs):

Es wird angeregt, die Begriffe „erfindungsgemäßer Gesamtumsatz“ und „erfindungsgemäße Einnahmen“ gesetzlich zu definieren.

6. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 13 Abs. 1 des Entwurfs):

Es wird angeregt, in **Absatz 1 Satz 1** hinter den Worten „nicht schutzfähig ist“ die Worte einzufügen:

„oder die Schutzfähigkeit offensichtlich ausgeschlossen ist“.

Diese Ergänzung korrespondiert mit der vorgeschlagenen Änderung bei § 7 Abs. 2 des Entwurfs.

7. Zu Artikel 1 Nummer 20 (§ 30 Abs. 1 des Entwurfs):

Es wird angeregt, in **§ 30 Abs. 1** folgenden Satz anzufügen:

„Die Mitglieder der Schiedsstelle sind nicht an Weisungen gebunden“.

Begründung:

Diese Anregung dient der Klarstellung. Sie entspricht der Regelung in § 14 Abs. 3 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes.

8. Zur Amtlichen Begründung A. Allgemeiner Teil:

Im Hinblick auf das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 42 ArbEG wird angeregt, in die Amtliche Begründung einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen.

Dr. Kunz-Hallstein

Präsident

in Abwesenheit unter-
zeichnet durch:

Dr. Loschelder
Generalsekretär

Dr. Loschelder

Generalsekretär