

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Vorwort zur vierten Auflage</b> .....                                                        | VI |
| <b>Teil 1. Das Recht der Arbeitnehmererfindungen in Deutschland</b> .....                       | 2  |
| I. Überblick .....                                                                              | 2  |
| II. Wesentliche Änderungen des ArbNErfG .....                                                   | 4  |
| 1. Überblick .....                                                                              | 4  |
| 2. Wesentliche Änderungen des ArbNErfG 2009 (Patentrechts-<br>modernisierungsgesetz 2009) ..... | 4  |
| a) Ersatz der Schriftform durch Textform .....                                                  | 4  |
| b) Umgekehrte Systematik der Inanspruchnahme .....                                              | 4  |
| c) Streichung der Möglichkeit der „Beschränkten In-<br>anspruchnahme“ .....                     | 6  |
| d) Übergangsvorschriften (§ 43 Abs. 3) .....                                                    | 6  |
| III. Anwendungsbereich .....                                                                    | 6  |
| 1. Persönlicher Anwendungsbereich .....                                                         | 6  |
| 2. Sachlicher Anwendungsbereich .....                                                           | 8  |
| IV. Dienstserfindungen .....                                                                    | 8  |
| 1. Erfindungsmeldung .....                                                                      | 10 |
| 2. Inhalt der Erfindungsmeldung .....                                                           | 12 |
| 3. Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung im Inland .....                                      | 14 |
| 4. Inanspruchnahme .....                                                                        | 16 |
| a) Inanspruchnahme (§ 6 ArbNErfG a. F.) .....                                                   | 16 |
| b) Inanspruchnahmefiktion und Freigabe (§ 6 ArbNErfG n. F.) .....                               | 18 |
| 5. Nachanmeldung von Schutzrechten im Ausland (§ 14 ArbNErfG) ..                                | 18 |
| a) Nutzungsvorbehalt .....                                                                      | 18 |
| b) Fristenmanagement / Optionen .....                                                           | 20 |
| 6. Aufgabe von Schutzrechten (§ 16 ArbNErfG) .....                                              | 20 |
| a) Nutzungsvorbehalt .....                                                                      | 20 |
| b) Fristenmanagement / Optionen .....                                                           | 20 |
| V. Vergütung bei (unbeschränkter) Inanspruchnahme .....                                         | 22 |
| 1. Fälligkeit der Erfindervergütung .....                                                       | 22 |
| 2. Parameter der Erfindervergütung .....                                                        | 24 |
| a) Erfindungswert .....                                                                         | 24 |
| b) Richtlinien (RL) für die Vergütung von Arbeitnehmererfind-<br>ungen .....                    | 24 |
| c) Anteilsfaktor (A) .....                                                                      | 26 |
| d) Beispiel einer Vergütungsberechnung .....                                                    | 28 |
| e) Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme (§ 10 ArbNErfG<br>a. F.) .....                    | 32 |
| f) Vergütung nicht verwerteter Erfindungen (RL 20 – 24) .....                                   | 32 |
| 3. Vergütungsfeststellung und -festsetzung .....                                                | 32 |
| 4. Verjährung .....                                                                             | 34 |
| VI. Freie Erfindungen .....                                                                     | 36 |
| VII. Schiedsverfahren .....                                                                     | 38 |

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VIII. Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen<br>(ArbnErfG Fassung 2002) .....           | 38  |
| IX. Insolvenzverfahren .....                                                                           | 40  |
| 1. Insolvenzverfahren (§ 27 ArbnErfG a. F.) .....                                                      | 40  |
| 2. Insolvenzverfahren (§ 27 ArbnErfG n. F.) .....                                                      | 42  |
| X. Gesetzliche Grenzen der Vereinbarungsfreiheit .....                                                 | 44  |
| 1. Unabdingbarkeit .....                                                                               | 44  |
| 2. Unbilligkeit .....                                                                                  | 44  |
| XI. Beendigung des Arbeitsverhältnisses .....                                                          | 46  |
| <b>Teil 2. Weiterführende Informationen</b> .....                                                      | 49  |
| I. Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (inkl. der vor 2009 gültigen<br>„Alten Fassung“) .....          | 49  |
| II. Gesetz über Arbeitnehmererfindungenm (in der heute gültigen<br>Fassung) .....                      | 75  |
| III. Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im<br>privaten Dienst .....             | 95  |
| IV. Regelungen im Ausland .....                                                                        | 127 |
| V. Berechnungsbeispiel zur Erfindervergütung .....                                                     | 147 |
| VI. Zur Organisationsvereinfachung pauschal abgeltbare Rechte .....                                    | 151 |
| VII. Anmeldestrategie für eine länderübergreifende Erfindung .....                                     | 157 |
| VIII. Merkblatt für das Verfahren vor der Schiedsstelle des Deutschen<br>Patent- und Markenamtes ..... | 159 |
| IX. Glossar .....                                                                                      | 165 |

# Table of Contents

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Preface to the fourth edition</b>                                            | VIII |
| <b>Part 1. The Employees' Invention Law in Germany</b>                          | 3    |
| I. Overview                                                                     | 3    |
| II. Significant changes of the ArbNErfG                                         | 5    |
| 1. Overview                                                                     | 5    |
| 2. Significant changes of the ArbNErfG 2009 (Patent Law Modernization Act 2009) | 5    |
| a) "Written form requirement" replaced by text form                             | 5    |
| b) Reversed system of claiming invention rights                                 | 5    |
| c) Deletion of the option of "Restricted Claiming"                              | 7    |
| d) Transitional provisions (§ 43 para. 3)                                       | 7    |
| III. Scope                                                                      | 7    |
| 1. Personal scope                                                               | 7    |
| 2. Objective scope                                                              | 9    |
| IV. Service inventions                                                          | 9    |
| 1. Invention Report (Invention Disclosure)                                      | 11   |
| 2. Content of an invention disclosure                                           | 13   |
| 3. Obligation to file for protective rights in Germany                          | 15   |
| 4. Claiming rights                                                              | 17   |
| a) Claiming rights (§ 6 ArbNErfG o.v.)                                          | 17   |
| b) Claiming fiction and release (§ 6 ArbNErfG n.v.)                             | 19   |
| 5. Subsequent filing of protective rights Abroad (§ 14 ArbNErfG)                | 19   |
| a) Reservation for own use                                                      | 19   |
| b) Time period management / options                                             | 21   |
| 6. Abandonment of protective rights (§ 16 ArbNErfG)                             | 21   |
| a) Reservation for own use                                                      | 21   |
| b) Time period management / options                                             | 21   |
| V. Remuneration in case of (unrestricted) claiming of the invention             | 23   |
| 1. Due date of inventor's remuneration                                          | 23   |
| 2. Parameter of inventor's remuneration                                         | 25   |
| a) Value of the invention                                                       | 25   |
| b) Remuneration guidelines (GL) for employee's inventions                       | 25   |
| c) Share factor (A)                                                             | 27   |
| d) Example of a remuneration calculation                                        | 29   |
| e) Remuneration in the case of restricted claiming (§ 10 ArbNErfG o.v.)         | 33   |
| f) Remuneration of unexploited inventions (GL 20 – 24)                          | 33   |
| 3. Renumeration determination / setting                                         | 33   |
| 4. Statute of limitation                                                        | 35   |
| VI. Free inventions                                                             | 37   |
| VII. Arbitration                                                                | 39   |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VIII. Special provisions for inventions at universities<br>(ArbnErfG Version 2002) .....                               | 39        |
| IX. Insolvency proceedings .....                                                                                       | 41        |
| 1. Insolvency proceedings (§ 27 ArbnErfG o.v.) .....                                                                   | 41        |
| 2. Insolvency proceedings (§ 27 ArbnErfG n.v.) .....                                                                   | 43        |
| X. Statutory limits of contractual freedom .....                                                                       | 45        |
| 1. Indispensability .....                                                                                              | 45        |
| 2. Inequity .....                                                                                                      | 45        |
| XI. Termination of the employment .....                                                                                | 47        |
| <b>Part 2. Relevant (statutory) Material .....</b>                                                                     | <b>49</b> |
| I. Act on Employees' Inventions (including the "Old Version" effective<br>before 2009) .....                           | 49        |
| II. Act on Employees' Inventions (in the currently effective Version) ....                                             | 75        |
| III. Guidelines for the Remuneration of Employees' Inventions<br>in Private Employment .....                           | 95        |
| IV. Regulations Abroad .....                                                                                           | 127       |
| V. Example Calculation of Inventor's Remuneration .....                                                                | 147       |
| VI. Information on a Simplified Business Organization of Lump-Sum<br>Compensable Rights .....                          | 151       |
| VII. Application Strategy for a Transnational Invention .....                                                          | 157       |
| VIII. Information Sheet on Proceedings before the Arbitration Board of<br>the German Patent and Trademark Office ..... | 159       |
| IX. Glossary .....                                                                                                     | 165       |