

Inhaltsübersicht

Vorwort zur 3. Auflage	V
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXIII
A. Grundlagen	1
I. Das Einzelunternehmen als »Zielgruppe« des ArbEG	1
II. Die Arbeitnehmererfindung im deutschen Rechtssystem	6
III. Die erforderrechtlichen Beziehungen im Konzern	11
B. Der Arbeitnehmer als Erfinder	68
I. Der Begriff des Arbeitnehmers	68
II. Besonderheiten bei nicht dem ArbEG unterliegenden Erfindern	69
C. Besonderheiten bei Arbeitnehmer-Miterfindern aus mehreren Konzerngesellschaften und bei Gemeinschaftserfindungen	81
I. Begriff der Miterfinderschaft	81
II. Doppelerfindungen	83
III. Rechtsverhältnisse der Miterfinder untereinander	86
IV. Rechtsverhältnisse der Konzernunternehmen nach Inanspruchnahme	87
V. Übersicht über die wesentlichen erforderrechtlichen Auswirkungen	92
D. Die Zuordnung der Arbeitnehmererfindung im Konzern	102
I. Der Begriff der Diensterfindung – Auswirkungen des Konzernverbundes	102
II. Die Meldung der Diensterfindung	112
III. Die Inanspruchnahme der Diensterfindung	123
E. Die Übertragung von Erfindungsrechten im Konzern	135
I. Verfügungsbefugnis des Arbeitgebers und Wirkung der Rechtsübertragung	135
II. Auswirkungen des Konzernverbundes	136
F. Die Anmeldung der Diensterfindung zum Schutzrecht	150
I. Die Schutzrechtsanmeldung im Inland	150
II. Die Schutzrechtsanmeldung im Ausland	160
III. Informations- und Unterstützungsplichten im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen	170

Inhaltsübersicht

G. Die Vergütung von Diensterfindungen im Konzernverbund	177
I. Die Grundsätze der Vergütung	177
II. Der Schuldner des Vergütungsanspruchs	184
III. Die Vergütungsbemessung bei Inanspruchnahme nach den amtlichen Vergütungsrichtlinien	187
IV. Die Vergütungsbemessung bei Eigennutzung der in Anspruch genommenen Diensterfindung durch den Arbeitgeber	192
V. Die Vergütungsbemessung bei Rechtsübertragung und Einräumung von Nutzungsrechten an andere Konzernunternehmen	209
VI. Die Wirksamkeit von Vergütungsregelungen unter konzernrelevanten Aspekten	232
VII. Die Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten im Konzern	235
VIII. Zulässigkeit konzerneigener Vergütungsrichtlinien	243
H. Auswirkungen des Konzernverbundes auf die sonstigen Pflichten der Arbeitsvertragsparteien	247
I. Geheimhaltungspflichten	247
II. Die Anbietungspflicht bei Aufgabe der Schutzrechtsposition (§ 16 ArbEG)	249
III. Auswirkungen des Konzernverbundes auf die wechselseitigen Nebenpflichten der Arbeitsvertragsparteien	252
I. Die Behandlung freier Arbeitnehmererfindungen im Konzern	257
I. Die Mitteilungspflicht des Arbeitnehmers (§ 18 ArbEG)	257
II. Die Anbietungspflicht des Arbeitnehmers (§ 19 ArbEG)	259
J. Der Einfluss der Konzernbindung auf erfinderrechtliche Streitfälle	261
I. Schiedsstellenverfahren (§§ 28 ff. ArbEG)	261
II. Klageverfahren (§§ 37 ff. ArbEG)	263
K. Multinationale Konzerne und Internationales Privatrecht der Arbeitnehmererfindung	264
I. Gestaltungsmöglichkeiten für den Auslandseinsatz von Arbeitnehmern	264
II. Kollisionsrechtliche Probleme des Arbeitnehmererfindungsrechts	270
L. Zusammenfassende Würdigung	29
Entscheidungsregister	299
Stichwortverzeichnis	307

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 3. Auflage	V
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXIII
A. Grundlagen	1
I. Das Einzelunternehmen als »Zielgruppe« des ArbEG	1
II. Die Arbeitnehmererfindung im deutschen Rechtssystem	6
1. Die Funktion des ArbEG	6
2. Die Grundprinzipien des ArbEG	7
III. Die erfiderrechtlichen Beziehungen im Konzern	11
1. Ausgangspunkt des ArbEG	11
2. Das Arbeitsverhältnis im Konzern	13
a) Die Bestimmung des Arbeitgebers im Konzern	13
aa) Konzernarten	14
bb) Der Konzern als Arbeitgeber	17
(1) Arbeitsrechtliche Bewertung	17
(2) Erfiderrechtliche Bewertung	19
cc) Die Leitungsmachr als Kriterium einer Arbeitgeber-Eigenschaft	24
(1) Das Begriffserfordernis der Leitungsmacht	24
(2) Folgerungen für Arbeitsverhältnisse im Konzern	26
dd) Stellvertretung durch das herrschende Unternehmen oder eine ver-	
bundene Personalgesellschaft	30
(1) Grundsatz	30
(2) Personalgesellschaft	31
(3) Zwischenergebnis	32
b) Einzelne Konzerngesellschaften als Partner des Arbeitsvertrages	32
aa) Das Arbeitgeber-Unternehmen als Gläubiger der Arbeitsleistung	32
bb) Abdingbarkeit – Erstreckung der Pflicht zur Arbeitsleistung	33
(1) Vorübergehender Arbeitseinsatz in einem anderen Konzern-	
unternehmen	33
(2) Endgültiger Arbeitseinsatz in einem anderen Konzernunterneh-	
men/Versetzung	38
(3) Abgrenzung	41
(4) Erfiderrechtliche Beziehungen	42
cc) Arbeitnehmerüberlassung im Konzern	44
(1) Das Konzernprivileg	45
(2) Ausnahmen vom Konzernprivileg	47
(3) Erfiderrechtliche Auswirkungen	49
c) Fallsituationen einer Rechtsnachfolge	49
aa) Betriebsübergang im Konzern	50

bb) Umwandlungen im Sinne des UmwG	52
cc) Erfinderrechtliche Auswirkungen	53
d) Mehrpersonale Arbeitsverhältnisse	57
aa) Einheitliches Arbeitsverhältnis mit mehreren Arbeitgebern	58
(1) Begriff und Zulässigkeit	58
(2) Erfinderrechtliche Auswirkungen	60
bb) Mehrere miteinander verbundene Arbeitsverhältnisse (Doppelarbeitsverhältnisse)	61
(1) Begriff	61
(2) Erfinderrechtliche Auswirkungen	62
cc) Mittelbares Arbeitsverhältnis	64
3. Societas Europaea (SE)	65
 B. Der Arbeitnehmer als Erfinder	 68
I. Der Begriff des Arbeitnehmers	68
II. Besonderheiten bei nicht dem ArbEG unterliegenden Erfindern	69
1. Freie Mitarbeiter	69
2. Arbeitnehmerähnliche Personen	72
3. Pensionäre	73
4. Organmitglieder	75
 C. Besonderheiten bei Arbeitnehmer-Miterfindern aus mehreren Konzerngesellschaften und bei Gemeinschaftserfindungen	 81
I. Begriff der Miterfinderschaft	81
II. Doppelerfindungen	83
1. Grundsatz der innerbetrieblichen Priorität	84
2. Auswirkungen des Konzernverbundes	84
III. Rechtsverhältnisse der Miterfinder untereinander	86
IV. Rechtsverhältnisse der Konzernunternehmen nach Inanspruchnahme	87
V. Übersicht über die wesentlichen erfinderrechtlichen Auswirkungen	92
1. Vergütungsfragen	93
a) Bestimmung des Miterfinderanteils	94
b) Berücksichtigung des Miterfinderanteils bei unternehmensübergreifender Miterfindergemeinschaft	95
2. Sonstige Rechte und Pflichten	98
a) des Arbeitgebers	98
b) des Arbeitnehmers	100
 D. Die Zuordnung der Arbeitnehmererfindung im Konzern	 102
I. Der Begriff der Diensterfindung – Auswirkungen des Konzernverbundes	102
1. Schutzfähigkeit	102
a) Patent- und Gebrauchsmusterfähigkeit	102
b) Konzernbezug	103

2.	Fertigstellung während des Arbeitsverhältnisses	104
a)	Grundsätze	104
b)	Konzernbezug	106
3.	Aufgabenerfindung	106
a)	Obliegende Tätigkeit	107
b)	Konzernbezug	107
4.	Erfahrungserfindung	109
a)	Maßgebliches Beruhen auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes	109
b)	Konzernbezug	110
5.	Besonderheiten bei Doppelarbeitsverhältnissen im Konzern	111
II.	Die Meldung der Diensterfindung	112
1.	Die Erfordernisse der Erfindungsmeldung	115
2.	Auswirkungen des Konzernverbundes	120
a)	Der Adressat der Meldung im Konzernverbund	121
aa)	Der Arbeitgeber als Adressat	121
bb)	Die Vertretung des Arbeitgebers	121
b)	Zentralisierung des Patentwesens	122
III.	Die Inanspruchnahme der Diensterfindung	123
1.	Begriff und Bedeutung der Inanspruchnahme	123
a)	Ausdrückliche Inanspruchnahmeverklärung und Inanspruchnahmefiktion	125
b)	Gegenstand der Inanspruchnahme	126
c)	Die Wirkung der Inanspruchnahme	126
2.	Die Inanspruchnahmeverklärung durch den Arbeitgeber	127
3.	Auswirkungen des Konzernverbundes	128
a)	Unübertragbarkeit des Inanspruchnahmerechts	128
b)	Die Vertretung des Arbeitgebers – Erklärung durch bevollmächtigte Konzernunternehmen	129
c)	Konzernweite Patent-Politik	129
4.	Die Freigabe einer Diensterfindung (§ 6 Abs. 2, § 8 Satz 1 ArbEG)	130
a)	Wirkung einer Freigabe	130
b)	Konzernbezug	133
E.	Die Übertragung von Erfindungsrechten im Konzern	135
I.	Verfügungsbefugnis des Arbeitgebers und Wirkung der Rechtsübertragung	135
II.	Auswirkungen des Konzernverbundes	136
1.	Übertragung der Diensterfindungsrechte	136
a)	Gestaltungsformen	136
b)	Auswirkungen auf die erfinderrechtlichen Beziehungen zwischen den Arbeitsvertragsparteien	138
aa)	Einfluss des Rechtsübergangs auf die Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG	139
bb)	Mitspracherechte des Arbeitnehmererfinders	141
c)	Auswirkungen auf die Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im Inland	142
2.	Einräumung von Nutzungsrechten an andere Konzernunternehmen	145

Inhaltsverzeichnis

a) Gestaltungsformen	145
b) Auswirkungen auf die erfinderrechtlichen Beziehungen zwischen den Arbeitsvertragsparteien	148
F. Die Anmeldung der Diensterfindung zum Schutzrecht	150
I. Die Schutzrechtsanmeldung im Inland	150
1. Beauftragung einer zentralen Patentstelle innerhalb eines Konzerns	151
a) Geheimhaltungspflicht des Arbeitgebers	151
b) Unverzüglichkeit der Schutzrechtsanmeldung	152
2. Wahl der Schutzrechtsart – Patent oder Gebrauchsmuster	153
a) Einbeziehung von Konzernbelangen in den Beurteilungsmaßstab	153
b) Wahlrecht zwischen Patent und Gebrauchsmuster im Konzern	153
3. Anmeldung im Inland	155
4. Schutzrechtsanmeldung auf den Namen des Arbeitgebers	156
5. Die Behandlung der Diensterfindung als Betriebsgeheimnis	157
a) Befreiung von der Anmeldepflicht	157
b) Berechtigte Betriebsbelange – Konzernbezug	158
II. Die Schutzrechtsanmeldung im Ausland	160
1. Die Inanspruchnahme als Voraussetzung	160
2. Anmelderechte des Arbeitgebers	161
3. Die Auslandsfreigabe durch den Arbeitgeber	162
a) Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Freigabe zur Schutzrechtsanmel- dung	162
aa) Rechtsnatur – Auswirkungen der vorherigen Rechtsübertragung im Konzern	162
bb) Schutzrechtsfreie Zone	165
b) Die Freigabeerklärung	167
c) Vorbehalt eines Benutzungsrechts	167
aa) Rechtsnatur und Wirkung des Benutzungsrechts	168
bb) Inhalt des Benutzungsrechts und Auswirkungen im Konzernverbund	168
d) Verlangen der Rücksichtnahme auf Auslandsverträge	169
III. Informations- und Unterstützungsplichten im Zusammenhang mit Schutz- rechtsanmeldungen	170
1. Informationspflicht des Arbeitgebers – Besonderheiten im Konzern	171
a) Inhalt der Informationspflicht	171
b) Informationspflicht bei Rechtsübertragung im Konzern	171
2. Unterstützungsplicht des Arbeitnehmers – Besonderheiten im Konzern	172
a) Inhalt der Unterstützungsplicht	172
b) Unterstützungsplicht bei Rechtsübertragung im Konzern	173
aa) aufgrund des § 15 Abs. 2 ArbEG	173
bb) aufgrund des Direktionsrechts	174
cc) aufgrund der Pflicht zur Rücksichtnahme bzw. aus Treu und Glau- ben	174
dd) aufgrund von Anmeldeerfordernissen der jeweiligen Schutzrechts- ordnung	175
	176

G.	Die Vergütung von Diensterfindungen im Konzernverbund	177
I.	Die Grundsätze der Vergütung	177
1.	Übersicht zum Vergütungssystem des ArbEG	177
2.	Entstehung und Fälligkeit des Vergütungsanspruchs	179
a)	Vergütung für Nutzungen vor Inanspruchnahme.	179
b)	Fälligkeit	182
c)	Dauer der Vergütungspflicht	184
II.	Der Schuldner des Vergütungsanspruchs	184
1.	Arbeitgeber als Schuldner	184
2.	Auswirkungen des Konzernverbundes auf die Schuldnerposition	185
a)	bei konzernweiter Nutzung der Diensterfindung	185
b)	bei einheitlichem Arbeitsverhältnis zu mehreren Konzernunternehmen	186
c)	bei Bewertung des Konzerns als wirtschaftliche Einheit	187
III.	Die Vergütungsbemessung bei Inanspruchnahme nach den amtlichen Vergütungsrichtlinien	187
1.	Die Vergütungsbemessung	187
2.	Der Erfindungswert	188
3.	Der Anteilsfaktor	189
4.	Der Miterfinderanteil	191
IV.	Die Vergütungsbemessung bei Eigennutzung der in Anspruch genommenen Diensterfindung durch den Arbeitgeber	192
1.	Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie	192
a)	Vorrang der Lizenzanalogie als Berechnungsmethode	193
b)	Bestimmung des Lizenzsatzes	193
c)	Abstaffelung des Lizenzsatzes	195
d)	Rechnerische Bezugsgröße	197
aa)	Tatsächlicher Umsatz	197
bb)	Hochrechnung auf fiktiven Umsatz	198
cc)	Erfindungswert bei Konzernnutzung	199
dd)	Erfindungsgemäßer Umsatz bei konzernbezogenen Verrechnungspreisen	199
ee)	Abstellen auf Konzernumsätze bei Aufteilung zwischen Herstellung und Vertrieb	203
e)	Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße	205
2.	Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen	206
3.	Schätzung des Erfindungswertes und sonstige Methoden	208
V.	Die Vergütungsbemessung bei Rechtsübertragung und Einräumung von Nutzungsrechten an andere Konzernunternehmen	209
1.	Vergütungsbemessung bei Rechtsübertragung im Konzern	209
a)	Verkauf der Erfindungsrechte zum Marktpreis	210
aa)	Die Ermittlung des Erfindungswertes (RL Nr. 16 Abs. 1)	210
bb)	Mitverkauf von Know-how (RL Nr. 16 Abs. 2)	211
b)	Übertragung der Erfindungsrechte unter Wert/unentgeltlich	211
aa)	Übertragung mit Gegenleistung	213

bb) Übertragung ohne Gegenleistung	214
cc) Wirtschaftliche Einheit des Konzerns	216
dd) Einbringung in einen Schutzrechtspool	218
ee) Vergütungsrechtliche Behandlung von Rücklizenzen	219
2. Vergütungsbemessung bei Lizenzvergaben im Konzern	220
a) Lizenzvergabe zu marktüblichen Konditionen	221
aa) Die Ermittlung des Erfindungswertes nach RL Nrn. 14, 15	221
(1) Die Bruttolizenzeinnahme des Arbeitgebers als Berechnungsgrundlage	221
(2) Konkrete Berechnung der Nettolizenzeinnahme nach RL Nr. 14	222
(3) Pauschale Berechnung des Erfindungswertes nach RL Nr. 15	223
bb) Mit-Lizenzierung von Know-how	224
b) Lizenzvergabe im Konzern unter Wert/unentgeltlich	224
aa) Lizenzierung mit Gegenleistung	225
bb) Lizenzierung ohne Gegenleistung	227
c) Austauschvertrag	230
3. Einfluss des Konzernverbundes auf die Vergütung wegen bloßer Verwertbarkeit	230
VI. Die Wirksamkeit von Vergütungsregelungen unter konzernrelevanten Aspekten	232
1. Unbilligkeit einer Vergütungsregelung (§ 23 ArbEG)	233
a) Voraussetzungen	233
b) Geltendmachung und Ausschlussfrist	235
2. Vergütungsanpassung wegen veränderter Umstände (§ 12 Abs. 6 ArbEG)	235
VII. Die Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten im Konzern	235
1. Rechtsnatur als Hilfsanspruch	236
2. Schuldner des Anspruchs	237
3. Inhalt des Anspruchs	238
a) Allgemeine Grundsätze zu Inhalt und Umfang	238
b) Inhalt und Umfang bei Konzernnutzung	240
c) Einsichtsrecht des Arbeitnehmers	242
VIII. Zulässigkeit konzern-eigener Vergütungsrichtlinien	243
1. Zulässigkeit	243
2. Inhalt	245
 H. Auswirkungen des Konzernverbundes auf die sonstigen Pflichten der Arbeitsvertragsparteien	247
I. Geheimhaltungspflichten	247
1. Geheimhaltungspflicht des Arbeitgebers	247
2. Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmers	248
3. Geheimhaltungspflicht sonstiger Personen des Konzernverbundes	249
II. Die Anbietungspflicht bei Aufgabe der Schutzrechtsposition (§ 16 ArbEG)	249
1. Grundsätze	250
2. Bindungen aus Konzern-Nutzungsrechten	250
3. Konzernbezug bei Vorbehalt eines Benutzungsrechts	251

III.	Auswirkungen des Konzernverbundes auf die wechselseitigen Nebenpflichten der Arbeitsvertragsparteien	252
1.	Schutzwicht des Arbeitgebers	252
2.	Rücksichtnahmepflicht des Arbeitnehmers	255
I.	Die Behandlung freier Arbeitnehmererfindungen im Konzern	257
I.	Die Mitteilungspflicht des Arbeitnehmers (§ 18 ArbEG)	257
1.	Grundsätze	257
2.	Entfallen der Pflicht bei offensichtlicher Nichtverwertbarkeit – Einfluss der Konzernbindung des Arbeitgebers	258
II.	Die Anbietungspflicht des Arbeitnehmers (§ 19 ArbEG)	259
1.	Grundsätze	259
2.	Einfluss der Konzernbindung des Arbeitgebers	259
J.	Der Einfluss der Konzernbindung auf erfinderrechtliche Streitfälle	261
I.	Schiedsstellenverfahren (§§ 28 ff. ArbEG)	261
II.	Klageverfahren (§§ 37 ff. ArbEG)	263
K.	Multinationale Konzerne und Internationales Privatrecht der Arbeitnehmererfindung	264
I.	Gestaltungsmöglichkeiten für den Auslandseinsatz von Arbeitnehmern	264
1.	Entsendung	265
2.	Versetzung	268
3.	Arbeitnehmerüberlassung	268
4.	Besonderheiten bei Internet- und Telearbeitsplätzen	269
II.	Kollisionsrechtliche Probleme des Arbeitnehmererfindungsrechts	270
1.	Sonderregelung des Art. 60 EPÜ	271
a)	Umfang der Verweisung	272
aa)	Auslegung als Sachnormverweisung	272
bb)	Auslegung als Gesamtnormverweisung	274
b)	Recht auf das Patent	276
2.	Position des Arbeitnehmererfindungsrechts innerhalb des Internationalen Privatrechts	276
a)	Anknüpfung anhand des Territorialitätsprinzips oder des Arbeitsvertragsstatus	276
b)	Einschränkungen des Arbeitsvertragsstatus	280
c)	Rechtswahl bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages	281
aa)	Grundsatz der freien Rechtswahl, Art. 3 Rom I-VO (bzw. Ex-Art. 27 EGBGB)	281
bb)	Grenzen der freien Rechtswahl	283
(1)	Kein Abweichen von zwingenden Schutzbestimmungen zuun- gunsten des Arbeitnehmers (Art. 8 Abs. 1 Satz 2 Rom I-VO)	284
(2)	Vorschriften des ArbEG als zwingende Bestimmungen	286

Inhaltsverzeichnis

(3) Die Arbeitnehmererfindung im ausländischen Recht	288
d) Rechtliche Situation bei Fehlen einer Rechtswahl	290
L. Zusammenfassende Würdigung	292
Entscheidungsregister	299
Stichwortverzeichnis	307