

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> . . . . .	V
<b>Inhaltsübersicht</b> . . . . .	VII
<b>Abkürzungen</b> . . . . .	XVII
<b>Literaturverzeichnis</b> . . . . .	XXIII

<b>A. Grundlagen</b> . . . . .	1
I. Das Einzelunternehmen als »Zielgruppe« des ArbEG . . . . .	2
II. Die Arbeitnehmererfindung im deutschen Rechtssystem. . . . .	7
1. Die Funktion des ArbEG . . . . .	7
2. Die Grundprinzipien des ArbEG . . . . .	8
III. Die erforderrechtlichen Beziehungen im Konzern. . . . .	13
1. Ausgangspunkt des ArbEG . . . . .	13
2. Das Arbeitsverhältnis im Konzern. . . . .	15
a) Die Bestimmung des Arbeitgebers im Konzern . . . . .	15
aa) Konzernarten . . . . .	15
bb) Der Konzern als Arbeitgeber . . . . .	19
aaa) Arbeitsrechtliche Bewertung . . . . .	19
bbb) Erforderrechtliche Bewertung . . . . .	22
cc) Die arbeitsrechtliche Leitungsmacht als Kriterium einer Arbeitgeber-Eigenschaft . . . . .	27
aaa) Das Begriffserfordernis der arbeitsrechtlichen Leitungsmacht . . . . .	27
bbb) Folgerungen für Arbeitsverhältnisse im Konzern . . . . .	29
dd) Stellvertretung durch das herrschende Unternehmen oder eine verbundene Personalgesellschaft . . . . .	33
aaa) Grundsatz . . . . .	33
bbb) Personalgesellschaft . . . . .	35
ccc) Zwischenergebnis . . . . .	35
b) Einzelne Konzerngesellschaften als Partner des Arbeitsvertrages . . . . .	35
aa) Das Arbeitgeber-Unternehmen als Gläubiger der Arbeitsleistung . . . . .	35
bb) Abdingbarkeit – Erstreckung der Pflicht zur Arbeitsleistung . . . . .	36
aaa) Vorübergehender Arbeitseinsatz in einem anderen Konzernunternehmen . . . . .	36
bbb) Endgültiger Arbeitseinsatz in einem anderen Konzernunternehmen/Versetzung . . . . .	41
ccc) Abgrenzung . . . . .	45
ddd) Erforderrechtliche Beziehungen . . . . .	46
cc) Arbeitnehmerüberlassung im Konzern . . . . .	48
aaa) Das Konzernprivileg . . . . .	49
bbb) Ausnahmen vom Konzernprivileg . . . . .	52
ccc) Erforderrechtliche Auswirkungen . . . . .	53
c) Fallsituationen einer Rechtsnachfolge . . . . .	54
aa) Betriebsübergang im Konzern . . . . .	54
bb) Umwandlungen im Sinne des UmwG . . . . .	57
cc) Erforderrechtliche Auswirkungen . . . . .	58

d) Mehrpersonale Arbeitsverhältnisse . . . . .	63
aa) Einheitliches Arbeitsverhältnis mit mehreren Arbeitgebern. . . . .	63
aaa) Begriff und Zulässigkeit. . . . .	63
bbb) Erfinderrechtliche Auswirkungen . . . . .	65
bb) Mehrere miteinander verbundene Arbeitsverhältnisse (Doppelarbeitsverhältnisse) . . . . .	67
aaa) Begriff . . . . .	67
bbb) Erfinderrechtliche Auswirkungen . . . . .	68
cc) Mittelbares Arbeitsverhältnis . . . . .	70
3. Societas Europaea (SE) . . . . .	70
 <b>B. Der Arbeitnehmer als Erfinder . . . . .</b>	 74
I. Der Begriff des Arbeitnehmers . . . . .	74
II. Besonderheiten bei nicht dem ArbEG unterliegenden Erfindern. . . . .	75
1. Freie Mitarbeiter . . . . .	75
2. Arbeitnehmerähnliche Personen . . . . .	79
3. Pensionäre . . . . .	80
4. Organmitglieder. . . . .	82
 <b>C. Besonderheiten bei Arbeitnehmer-Miterfindern aus mehreren Konzerngesellschaften und bei Gemeinschaftserfindungen . . . . .</b>	 89
I. Begriff der Miterfinderschaft. . . . .	89
II. Doppelerefindungen . . . . .	93
1. Grundsatz der innerbetrieblichen Priorität . . . . .	94
2. Auswirkungen des Konzernverbundes . . . . .	94
III. Rechtsverhältnisse der Miterfinder untereinander . . . . .	96
IV. Rechtsverhältnisse der Konzernunternehmen nach Inanspruchnahme . . . . .	97
V. Übersicht über die wesentlichen erfinderrechtlichen Auswirkungen . . . . .	104
1. Vergütungsfragen . . . . .	104
a) Bestimmung des Miterfinderanteils . . . . .	106
b) Berücksichtigung des Miterfinderanteils bei unternehmensübergreifender Miterfindergemeinschaft. . . . .	107
2. Sonstige Rechte und Pflichten . . . . .	109
a) des Arbeitgebers . . . . .	109
b) des Arbeitnehmers. . . . .	112
 <b>D. Die Zuordnung der Arbeitnehmererfindung im Konzern . . . . .</b>	 113
I. Der Begriff der Diensterfindung – Auswirkungen des Konzernverbundes . . . . .	114
1. Schutzfähigkeit . . . . .	114
a) Patent- und Gebrauchsmusterfähigkeit . . . . .	114
b) Konzernbezug . . . . .	116
2. Fertigstellung während des Arbeitsverhältnisses. . . . .	116
a) Grundsätze . . . . .	116
b) Konzernbezug . . . . .	118
3. Aufgabenerfindung . . . . .	118
a) Obliegende Tätigkeit . . . . .	119
b) Konzernbezug . . . . .	119

4.	Erfahrungserfindung . . . . .	121
a)	Maßgebliches Beruhen auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes	121
b)	Konzernbezug . . . . .	122
5.	Besonderheiten bei Doppelarbeitsverhältnissen im Konzern . . . . .	123
II.	Die Meldung der Diensterfindung . . . . .	125
1.	Die Erfordernisse der Erfindungsmeldung . . . . .	127
2.	Auswirkungen des Konzernverbundes . . . . .	134
a)	Der Adressat der Meldung im Konzernverbund . . . . .	134
aa)	Der Arbeitgeber als Adressat . . . . .	134
bb)	Die Vertretung des Arbeitgebers . . . . .	135
b)	Zentralisierung des Patentwesens . . . . .	136
III.	Die Inanspruchnahme der Diensterfindung . . . . .	138
1.	Begriff und Bedeutung der Inanspruchnahme . . . . .	138
a)	Ausdrückliche Inanspruchnahmemeerklärung und Inanspruchnahmefiktion . . . . .	139
b)	Gegenstand der Inanspruchnahme . . . . .	141
c)	Die Wirkung der Inanspruchnahme . . . . .	141
2.	Die Inanspruchnahmemeerklärung durch den Arbeitgeber . . . . .	142
3.	Auswirkungen des Konzernverbundes . . . . .	142
a)	Unübertragbarkeit des Inanspruchnahmerechts . . . . .	142
b)	Die Vertretung des Arbeitgebers – Erklärung durch bevollmächtigte Konzernunternehmen . . . . .	143
c)	Konzernweite Patent-Politik . . . . .	144
4.	Die Freigabe einer Diensterfindung (§ 6 Abs. 2, § 8 Satz 1 ArbEG) . . . . .	145
a)	Wirkung einer Freigabe . . . . .	145
b)	Konzernbezug . . . . .	147
<b>E.</b>	<b>Die Einräumung und Übertragung von Erfindungsrechten im Konzern . . . . .</b>	<b>150</b>
I.	Verfügungsbefugnis des Arbeitgebers und Wirkung der Rechtseinräumung/-übertragung . . . . .	150
II.	Auswirkungen des Konzernverbundes . . . . .	151
1.	Übertragung der Diensterfindungsrechte . . . . .	152
a)	Gestaltungsformen . . . . .	152
b)	Auswirkungen auf die erfinderrechtlichen Beziehungen zwischen den Arbeitsvertragsparteien . . . . .	155
aa)	Einfluss des Rechtsübergangs auf die Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG . . . . .	156
bb)	Mitspracherechte des Arbeitnehmererfinders . . . . .	159
c)	Auswirkungen auf die Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im Inland . . . . .	160
2.	Einräumung von Nutzungsrechten an andere Konzernunternehmen . . . . .	162
a)	Gestaltungsformen . . . . .	162
b)	Auswirkungen auf die erfinderrechtlichen Beziehungen zwischen den Arbeitsvertragsparteien . . . . .	166
<b>F.</b>	<b>Die Anmeldung der Diensterfindung zum Schutzrecht . . . . .</b>	<b>168</b>
I.	Die Schutzrechtsanmeldung im Inland . . . . .	169

1.	Beauftragung einer zentralen Patentstelle innerhalb eines Konzerns . . . . .	170
a)	Geheimhaltungspflicht des Arbeitgebers . . . . .	170
b)	Unverzüglichkeit der Schutzrechtsanmeldung . . . . .	171
2.	Wahl der Schutzrechtsart – Patent oder Gebrauchsmuster . . . . .	172
a)	Einbeziehung von Konzernbelangen in den Beurteilungsmaßstab . . . . .	172
b)	Wahlrecht zwischen Patent und Gebrauchsmuster im Konzern . . . . .	173
3.	Anmeldung im Inland . . . . .	174
4.	Schutzrechtsanmeldung auf den Namen des Arbeitgebers . . . . .	175
5.	Die Behandlung der Diensterfindung als Betriebsgeheimnis . . . . .	177
a)	Befreiung von der Anmeldepflicht . . . . .	177
b)	Berechtigte Betriebsbelange – Konzernbezug . . . . .	178
c)	Anerkenntnis der Schutzfähigkeit . . . . .	180
d)	Erfindungswert bei betriebsgeheimen Erfindungen (RL Nr. 27) . . . . .	181
II.	Die Schutzrechtsanmeldung im Ausland . . . . .	181
1.	Die Inanspruchnahme als Voraussetzung . . . . .	181
2.	Anmelderechte des Arbeitgebers . . . . .	182
3.	Die Auslandsfreigabe durch den Arbeitgeber . . . . .	183
a)	Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Freigabe zur Schutzrechtsanmeldung . . . . .	183
aa)	Rechtsnatur – Auswirkungen der vorherigen Rechtsübertragung im Konzern . . . . .	183
bb)	Schutzrechtsfreie Zone . . . . .	186
b)	Die Freigabeerklärung . . . . .	188
c)	Vorbehalt eines Benutzungsrechts . . . . .	189
aa)	Rechtsnatur und Wirkung des Benutzungsrechts . . . . .	189
bb)	Inhalt des Benutzungsrechts und Auswirkungen im Konzernverbund . . . . .	190
d)	Verlangen der Rücksichtnahme auf Auslandsverträge . . . . .	190
III.	Informations- und Unterstützungsplichten im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen . . . . .	192
1.	Informationspflicht des Arbeitgebers – Besonderheiten im Konzern . . . . .	192
a)	Inhalt der Informationspflicht . . . . .	192
b)	Informationspflicht bei Rechtsübertragung im Konzern . . . . .	193
2.	Unterstützungspflicht des Arbeitnehmers – Besonderheiten im Konzern . . . . .	194
a)	Inhalt der Unterstützungspflicht . . . . .	194
b)	Unterstützungspflicht bei Rechtsübertragung im Konzern . . . . .	194
aa)	aufgrund des § 15 Abs. 2 ArbEG . . . . .	195
bb)	aufgrund des Direktionsrechts . . . . .	196
cc)	aufgrund der Pflicht zur Rücksichtnahme bzw. aus Treu und Glauben . . . . .	196
dd)	aufgrund von Anmeldeerfordernissen der jeweiligen Schutzrechtsordnung . . . . .	197
IV.	Die Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts (§ 16 ArbEG) . . . . .	198
1.	Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Übertragung der Schutzrechtsposition . . . . .	198
2.	Vorbehalt eines Benutzungsrechts . . . . .	199
<b>G.</b>	<b>Die Vergütung von Diensterfindungen im Konzernverbund . . . . .</b>	201
I.	Die Grundsätze der Vergütung . . . . .	202

1.	Übersicht zum Vergütungssystem des ArbEG. . . . .	203
2.	Entstehung und Fälligkeit des Vergütungsanspruchs . . . . .	206
	a) Vergütung für Nutzungen vor Inanspruchnahme. . . . .	206
	b) Fälligkeit. . . . .	208
	c) Dauer der Vergütungspflicht/Verjährung/Verwirkung . . . . .	212
II.	Der Schuldner des Vergütungsanspruchs . . . . .	214
1.	Arbeitgeber als Schuldner . . . . .	214
2.	Auswirkungen des Konzernverbundes auf die Schuldnerposition. . . . .	215
	a) bei konzernweiter Nutzung der Diensterfindung . . . . .	215
	b) bei einheitlichem Arbeitsverhältnis zu mehreren Konzernunternehmen . . . . .	216
	c) bei Bewertung des Konzerns als wirtschaftliche Einheit . . . . .	217
III.	Die Vergütungsbemessung bei Inanspruchnahme der Erfindung nach den Amtlichen Vergütungsrichtlinien . . . . .	217
1.	Die Vergütungsbemessung . . . . .	218
2.	Der Erfindungswert . . . . .	218
3.	Der Anteilsfaktor . . . . .	219
4.	Der Miterfinderanteil . . . . .	221
IV.	Die Vergütungsbemessung bei Eigennutzung der in Anspruch genommenen Diensterfindung durch den Arbeitgeber/Vergütung für nicht benutzte Erfindungen . . . . .	223
1.	Ermittlung des Erfindungswertes bei benutzten Erfindungen . . . . .	225
	a) Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie . . . . .	225
	aa) Vorrang der Lizenzanalogie als Berechnungsmethode . . . . .	225
	bb) Bestimmung des Lizenzsatzes . . . . .	226
	cc) Abstaffelung des Lizenzsatzes . . . . .	229
	dd) Rechnerische Bezugsgröße. . . . .	232
	aaa) Tatsächlicher Umsatz . . . . .	232
	bbb) Hochrechnung auf fiktiven Umsatz. . . . .	232
	ccc) Erfindungswert bei Konzernnutzung . . . . .	234
	ddd) Erfindungsgemäßer Umsatz bei konzernbezogenen Verrechnungspreisen . . . . .	234
	eee) Abstellen auf Konzernumsätze bei Aufteilung zwischen Herstellung und Vertrieb . . . . .	238
	ee) Technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße . . . . .	240
	b) Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. . . . .	243
	c) Schätzung des Erfindungswertes und sonstige Methoden. . . . .	245
2.	Ermittlung des Erfindungswertes bei nicht benutzten Erfindungen (RL Nrn. 20–24) . . . . .	246
V.	Die Vergütungsbemessung bei Rechtsübertragung und Einräumung von Nutzungsrechten an andere Konzernunternehmen . . . . .	247
1.	Vergütungsbemessung bei Rechtsübertragung im Konzern. . . . .	248
	a) Verkauf der Erfindungsrechte zum Marktpreis . . . . .	249
	aa) Die Ermittlung des Erfindungswertes (RL Nr. 16 Abs. 1) . . . . .	249
	bb) Mitverkauf von Know-how (RL Nr. 16 Abs. 2) und sonstigen (Schutzrechts-) Positionen . . . . .	250
	b) Übertragung der Erfindungsrechte unter Wert/unentgeltlich. . . . .	250
	aa) Übertragung mit (zu geringer) Gegenleistung. . . . .	252

bb)	Übertragung ohne Gegenleistung . . . . .	254
cc)	Wirtschaftliche Einheit des Konzerns. . . . .	257
dd)	Einbringung in einen Patent-(Schutzrechts-)pool . . . . .	258
ee)	Vergütungsrechtliche Behandlung von Rücklizenzen . . . . .	260
2.	Vergütungsbemessung bei Lizenzvergaben im Konzern . . . . .	262
a)	Lizenzvergabe zu marktüblichen Konditionen. . . . .	262
aa)	Die Ermittlung des Erfindungswertes nach RL Nrn. 14, 15 . .	262
aaa)	Die Bruttolizenzeinnahme des Arbeitgebers als Berech- nunggrundlage . . . . .	263
bbb)	Konkrete Berechnung der Nettolizenzeinnahme nach RL Nr. 14 . . . . .	264
ccc)	Pauschale Berechnung des Erfindungswertes nach RL Nr. 15 . . . . .	265
bb)	Mit-Lizenzierung von Know-how . . . . .	266
b)	Lizenzvergabe im Konzern unter Wert/unentgeltlich. . . . .	267
aa)	Lizenzierung mit Gegenleistung . . . . .	267
bb)	Lizenzierung ohne Gegenleistung . . . . .	269
c)	Austauschvertrag . . . . .	273
3.	Einfluss des Konzernverbundes auf die Vergütung wegen bloßer Verwert- barkeit. . . . .	274
VI.	Die Wirksamkeit von Vergütungsregelungen unter konzernrelevanten Aspekten	276
1.	Unbilligkeit einer Vergütungsregelung (§ 23 ArbEG) . . . . .	277
a)	Voraussetzungen . . . . .	277
b)	Geltendmachung und Ausschlussfrist . . . . .	279
2.	Vergütungsanpassung wegen veränderter Umstände (§ 12 Abs. 6 ArbEG)	279
VII.	Die Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten im Konzern . . . . .	280
1.	Rechtsnatur als Hilfsanspruch . . . . .	281
2.	Schuldner des Anspruchs . . . . .	282
3.	Inhalt des Anspruchs. . . . .	283
a)	Allgemeine Grundsätze zu Inhalt und Umfang . . . . .	283
b)	Inhalt und Umfang bei Konzernnutzung. . . . .	286
c)	Einsichtsrecht des Arbeitnehmers . . . . .	288
VIII.	Zulässigkeit unternehmens-/konzerneigener Richtlinien . . . . .	289
1.	Zulässigkeit . . . . .	290
2.	Inhalt . . . . .	293

## **H. Auswirkungen des Konzernverbundes auf die sonstigen Pflichten der Arbeitsvertragsparteien . . . . .**

I.	Geheimhaltungspflichten . . . . .	294
1.	Geheimhaltungspflicht des Arbeitgebers . . . . .	294
2.	Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmers. . . . .	296
3.	Geheimhaltungspflicht sonstiger Personen des Konzernverbundes . . . . .	297
II.	Auswirkungen des Konzernverbundes auf die wechselseitigen Nebenpflichten der Arbeitsvertragsparteien . . . . .	297
1.	Schutzpflicht des Arbeitgebers . . . . .	298
2.	Rücksichtnahmepflicht des Arbeitnehmers . . . . .	300

<b>I. Die Behandlung freier Arbeitnehmererfindungen im Konzern . . . . .</b>	302
I. Die Mitteilungspflicht des Arbeitnehmers (§ 18 ArbEG) . . . . .	302
1. Grundsätze . . . . .	303
2. Entfallen der Pflicht bei offensichtlicher Nichtverwertbarkeit – Einfluss der Konzernbindung des Arbeitgebers . . . . .	303
II. Die Anbietungspflicht des Arbeitnehmers (§ 19 ArbEG) . . . . .	304
1. Grundsätze . . . . .	304
2. Einfluss der Konzernbindung des Arbeitgebers . . . . .	305
<b>J. Der Einfluss der Konzernbindung auf erfinderrechtliche Streitfälle. . . . .</b>	307
I. Schiedsstellenverfahren (§§ 28 ff. ArbEG) . . . . .	307
II. Klageverfahren (§§ 37 ff. ArbEG) . . . . .	309
<b>K. Multinationale Konzerne und Internationales Privatrecht der Arbeitnehmererfindung . . . . .</b>	310
I. Gestaltungsmöglichkeiten für den Auslandseinsatz von Arbeitnehmern . . . . .	310
1. Entsendung . . . . .	312
2. Versetzung . . . . .	314
3. Arbeitnehmerüberlassung . . . . .	315
4. Besonderheiten bei Internet- und Telearbeitsplätzen . . . . .	315
II. Kollisionsrechtliche Probleme des Arbeitnehmererfindungsrechts . . . . .	317
1. Sonderregelung des Art. 60 EPÜ . . . . .	318
a) Umfang der Verweisung . . . . .	319
aa) Auslegung als Sachnormverweisung . . . . .	319
bb) Auslegung als Gesamtnormverweisung . . . . .	321
b) Recht auf das Patent . . . . .	323
2. Position des Arbeitnehmererfindungsrechts innerhalb des Internationalen Privatrechts . . . . .	323
a) Anknüpfung anhand des Territorialitätsprinzips oder des Arbeitsvertragsstatuts . . . . .	323
b) Einschränkungen des Arbeitsvertragsstatuts . . . . .	327
c) Rechtswahl bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages . . . . .	328
aa) Grundsatz der freien Rechtswahl, Art. 3 Rom I-VO . . . . .	328
bb) Grenzen der freien Rechtswahl . . . . .	330
aaa) Kein Abweichen von zwingenden Schutzbestimmungen zuungunsten des Arbeitnehmers (Art. 8 Abs. 1 Satz 2 Rom I-VO) . . . . .	331
bbb) Vorschriften des ArbEG als zwingende Bestimmungen . . . . .	334
ccc) Die Arbeitnehmererfindung im ausländischen Recht . . . . .	336
d) Rechtliche Situation bei Fehlen einer Rechtswahl . . . . .	337
<b>L. Zusammenfassende Würdigung . . . . .</b>	340
<b>Entscheidungsregister . . . . .</b>	347
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	357