

Leitfaden Erfindungsmeldung

Im Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbErfG) wird ausdrücklich vorgeschrieben, dass eine Erfindung zum Zwecke der Rechtssicherheit dem Arbeitgeber in Textform gemeldet werden muss. Dies bedeutet, dass jede Erfindung, die während der Dauer eines Arbeitsverhältnisses entsteht, der OVGU unverzüglich in Textform vollständig gemeldet werden muss (§ 5 bzw. § 18 ArbErfG). Es wird ausdrücklich empfohlen das Formular Erfindungsmeldung zu verwenden. Der Eingang der Erfindungsmeldung ist dem Arbeitnehmer unverzüglich zu bestätigen (§5 ArbErfG). Der gelb hinterlegte Bereich auf der ersten Seite des Formulars zur Erfindungsmeldung, rechts oben, soll wichtige Termine im Zusammenhang mit der Erfindungsmeldung augenfällig darstellen.

Bei Erfindern, die im Angestellten- oder Beamtenverhältnis zur OVGU stehen, ist vor einer eventuellen Schutzrechtsanmeldung zunächst die Frage zu klären, wem die vermögenswerten Rechte an der Erfindung überhaupt zustehen. Nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz hat der Arbeitgeber OVGU grundsätzlich Anspruch auf Erfindungen, die der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses fertiggestellt hat. Je nach den individuellen Umständen, die im Formular abgefragt werden, handelt es sich in diesem Fall um eine Diensterfindung (§4 ArbErfG), die vom Arbeitgeber OVGU beansprucht werden kann (§ 6 ArbErfG).

Diensterfindung oder freie Erfindung?

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen unterscheidet zwei Arten von Arbeitnehmererfindungen, nämlich Diensterfindungen und freie Erfindungen (§ 4 ArbErfG). Diensterfindungen sind Erfindungen des Arbeitnehmers, die dieser während der Dauer des Arbeitsverhältnisses macht und die aus der Tätigkeit des Arbeitnehmers heraus entstanden sind; also beispielsweise durch Arbeiten im Labor oder bei Arbeitsbesprechungen. Außerdem zählen dazu Erfindungen, die auf Erfahrungen oder Arbeiten an der Hochschule beruhen. Dabei ist es unwichtig, wo oder wann (etwa am Wochenende oder auch „nach der Arbeitszeit“) die Erfindung gemacht wurde beziehungsweise die erfinderische Lösung eingefallen ist. Auch das häufig zitierte *„Aber ich hatte vom Chef doch gar nicht die Aufgabe für eine neue Erfindung gestellt bekommen“* befreit nicht von der Meldepflicht für die Erfindung.

Alle Erfindungen von Arbeitnehmern, die keine Diensterfindungen darstellen, sind freie Erfindungen. Freie Erfindungen können nicht durch den Arbeitgeber OVGU in Anspruch genommen werden. Jedoch sind freie Erfindungen gegenüber der OVGU mitteilungsspflichtig (§18 ArbErfG). Anhand dieser Mitteilung muss die OVGU beurteilen können, ob die Erfindung frei ist. Sollte die OVGU der Meinung sein, dass es sich nicht um eine freie Erfindung handelt, so muss sie dies dem Erfinder innerhalb von drei Monaten mitteilen. Überschneidet sich die freie Erfindung mit dem vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Institutes, so hat der Arbeitnehmer zudem die Pflicht, dem Institut eine Mitbenutzung der Erfindung anzubieten (§ 19 ArbErfG).

Die Erfindungsmeldung

Eine Erfindungsmeldung muss erfolgen und sie muss in jedem Fall in Textform gemacht werden, um klare Verhältnisse zu Umfang und Fristen festzulegen (§ 5 ArbErfG). In der Erfindungsmeldung muss der Arbeitnehmer die Problemstellung und Lösung sowie das Zustandekommen der Diensterfindung beschreiben. Wichtig ist auch die Information, ob die Erfindung oder Teile davon in Kürze aus dringenden Gründen veröffentlicht werden (z.B. Tagungen, Seminare, Publikationen, Berichte). Zuvor sind dafür unbedingt Sonderabsprachen notwendig, damit eine mögliche Patentierung nicht undurchführbar gemacht wird. Grundsätzlich sollte der Arbeitnehmer der OVGU zwei Monate vor einer geplanten Veröffentlichung eine Diensterfindung melden (§ 42 Nr.1 ArbErfG).

Soweit die Meldung die Erfindung oder ihr Zustandekommen nicht ausreichend genau beschreibt und erklärt, kann der Arbeitgeber die Meldung innerhalb einer Frist von zwei Monaten beanstanden (§5 ArbErfG). Bei Beanstandungen verlängert sich die Frist zur Inanspruchnahme entsprechend.

Beschreibung der Erfindung

Ihr Arbeitgeber (als so genannter Nichtfachmann) muss mit den Informationen in der Erfindungsmeldung in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob es sich tatsächlich um eine Diensterfindung handelt, und falls dem so ist, ob er sie in Anspruch nehmen will. Diese Entscheidung

muss die OVGU spätestens vier Monate nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung treffen (§ 6 ArbErfG). Äußert sich die OVGU nicht ausdrücklich, dann gilt die Erfindung nach Ablauf von vier Monaten automatisch als in Anspruch genommen (§ 6(2) ArbErfG).

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung ist es entscheidend zu wissen, ob nicht schon Teile der Erfindung irgendwann, irgendwo, irgendwie schriftlich, mündlich oder durch Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (§ 3 PatG). Gerade im Wissenschaftsbetrieb gibt es hier oft noch Informationsdefizite. Mit der Erfindungsmeldung werden die Erfinder bis zur Freigabe der Erfindung durch die OVGU oder bis zur Patentanmeldung zur Geheimhaltung verpflichtet. Jede Vorveröffentlichung, auch „nur“ als Poster bei einer kleinen Konferenz, wird als Neuheitsschädlich bewertet und verhindert in jedem Falle die erfolgreiche Anmeldung eines Patents. Es ist daher strikt darauf zu achten, dass schriftliche oder sonstige patentschädigende Veröffentlichungen vorab vermieden werden. Bitte kontaktieren Sie daher rechtzeitig Frau Dr. Karen Henning, Leiterin der Abteilung Schutzrechte des TUGZ@OVGU; E-Mail: karen.henning@ovgu.de; Tel.: 0391 67-52091, um verwertbares KnowHow nicht zu zerstören!

Eine umfassende und vollständige Beschreibung der Erfindung ist der Erfindungsmeldung beizufügen. Der Inhalt sollte sich in technische Aufgabe und technische Lösung gliedern, die auch Bestandteil jeder Patentanmeldung sind. Sie sind verpflichtet, Ihre Kenntnisse zum Stand der Technik umfassend mitzuteilen und bekannte Literatur- und Patentstellen beizufügen.

Sie sollten bei der Beschreibung den Schwerpunkt auf das wesentlich Neue ihrer Erfindung legen. Bitte geben Sie an, warum gerade Ihre Erfindung ein technisches Problem löst oder welche Vorteile Ihre Erfindung gegenüber bisherigen Entwicklungen aufweist. Langwierige erfolglose Vorversuche sowie die Erklärung der wissenschaftlichen Grundlagen können als Nebenbestandteil der Erfindungsmeldung angegeben werden. Beides ist nicht Kern einer Patentanmeldung, kann jedoch zur Erklärung der Erfindung beitragen.

Bitte beachten Sie: Sie sind als Erfinder der „Überdurchschnitts-Fachmann“ - beschreiben Sie also Ihre Erfindung für einen Nur-Durchschnittsfachmann! Verzichten Sie auf seitenlange Theorien zu den Grundlagen der Erfindung; beschreiben Sie nicht, warum etwas funktioniert, sondern „was muss man tun, damit es funktioniert“.

Gemeinschaftserfindung / Miterfinder

Sind mehrere Personen an der Erfindung beteiligt, so genügt die Abgabe einer gemeinsamen Erfindungsmeldung in einem Formular. Das von der OVGU entwickelte Formular berücksichtigt dies ausdrücklich. Zusätzliche Erfinder können durch entsprechende Schaltflächen einfach hinzugefügt werden. Durch die Zusammenführung aller Informationen in einem Formular werden ggf. inkonsistente Angaben vermieden. Auch die prozentuale Verteilung der Beiträge der einzelnen Erfinder zur Erfindung wird an dieser Stelle abschließend festgehalten; damit werden spätere Diskussionen und ggf. auch Streitigkeiten unter den Erfindern vermieden.

Die auf der Erfindungsmeldung festgehaltenen Personen bestätigen auch, dass außer den genannten Personen niemand sonst als Erfinder an der Erfindung beteiligt ist. Diese Angaben sind für die spätestens fünfzehn Monate nach Einreichung der Patentanmeldung abzugebenden Erfinderbenennung (§ 37 PatG) erforderlich. Auch für eine gemeinsame Patentanmeldung beziehungsweise Patentverwertung ist es zwingend erforderlich, beteiligte freie Erfinder oder beteiligte Erfinder anderer Institutionen und Unternehmen zu kennen und in den Prozess der Anmeldung des Schutzrechts mit einzubeziehen.

Als Erfinder sind diejenigen Personen zu nennen, die einen wesentlichen, erfinderischen, eigenständigen Beitrag zur Erfindung leisten. Bitte nehmen Sie tatsächlich nur diejenigen Personen in den Erfinderkreis auf, die einen solchen eigenständigen Beitrag geleistet haben. Es sind Fälle bekannt, wo erfolgreich erteilte Patente nachträglich widerrufen wurden, nachdem Konkurrenten nachweisen konnten, dass vorgebliche Erfinder nicht an der Erfindung mitgewirkt haben.

Privatangaben

In der Erfindungsmeldung wird nicht nur nach Ihrer Dienstadresse gefragt, sondern auch nach der Privatadresse. Die Privatadresse ist in der Erfinderbenennung an das jeweilige Patentamt zu übermitteln und wird durch dieses zusammen mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung veröffentlicht. Des Weiteren soll durch die Mittelung der Privatadresse eine Erreichbarkeit über den Zeitraum Ihres

Dienstverhältnisses mit der OVGU hinaus ermöglicht werden, beispielsweise bei Doktoranden. Gerade der Verwertungsprozess kann langwierig sein; die Ihnen zustehende Vergütung soll Sie auch später noch erreichen können.

Auftrags- oder Erfahrungserfindung

Ebenfalls muss geklärt werden, ob es sich um eine Auftrags- oder eine Erfahrungserfindung handelt. Möglicherweise bestehen durch Verträge oder Allgemeine Geschäftsbedingungen Verpflichtungen der OVGU gegenüber Drittmittelgebern. Sämtliche nachfolgenden Prozesse der Inanspruchnahme, Anmeldung, und Verwertung sind hiervon grundsätzlich betroffen, der Sachstand muss daher sehr früh bestimmt werden.

Inanspruchnahme oder Freigabe der Diensterfindung

Die OVGU kann die Erfindung in Anspruch nehmen. Dies bedeutet, dass alle vermögenswerten Rechte der Erfindung auf den Arbeitgeber übergehen (§ 7 ArbErfG), und dass die Erfindung auf seine Kosten im Inland zum Patent oder wenn dies zweckdienlich erscheint, stattdessen auch als Gebrauchsmuster angemeldet wird (§ 13 ArbErfG). Die Anmeldepflicht entfällt nur dann, wenn der eindeutige Wille des Arbeitgebers zu erkennen ist, von einer Schutzrechtsanmeldung abzusehen. Oft werden wir Patentagenturen wie die ESA PVA oder externe Patentanwaltskanzleien heranziehen, deren Qualität wir durch langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit kennen.

Die OVGU hat das Recht, angenommene Erfindungen auch im Ausland anzumelden. Dies muss den Erfindern rechtzeitig mitgeteilt werden. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt eine Schutzrechtsanmeldung aufgegeben werden, müssen die Erfinder rechtzeitig die Möglichkeit erhalten, die Anmeldung selbst übernehmen zu können (§ 16 ArbErfG).

Erklärt die OVGU, dass sie eine Erfindung nicht in Anspruch nimmt, so wird diese zu einer freien Erfindung, über welche die Erfinder frei verfügen können (§ 8 ArbErfG). Ebenso dürfen Erfinder ausdrücklich nicht in Anspruch genommene Auslandsanmeldungen auf eigene Kosten selbst durchführen (§ 14 ArbErfG).

Verwertung

Die Erfinder können und sollen in jeder Phase der technischen Entwicklung und des arbeitnehmererfinder- und patentrechtlichen Verfahrensablaufs nach potenziellen Anwendern ihrer Erfindung Ausschau halten, soweit dabei nicht der Inhalt oder das Wesen der Erfindung preisgegeben werden. Nehmen Sie jederzeit Kontakt mit dem TUGZ auf, wenn Interessenten für Ihre Erfindung bekannt werden. Wenn Sie eine eigene Verwertung des Schutzrechts beispielsweise durch eine eigene Unternehmensgründung anstreben, erhalten Sie hierfür weitergehende Unterstützung durch das TUGZ.

Weitere Regelungen und Bestimmungen

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz umfasst weitere wichtige und regelungsbedürftige Themen, wie beispielsweise Geheimhaltungspflicht (§24 ArbErfG) oder Regelungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (§26 ArbErfG). Es würde zu weit führen, diese Regelungen an dieser Stelle auszuführen. Im Einzelfall können Sie für unverbindliche Diskussionen gerne auf uns zukommen.

Es existieren umfangreiche Kommentare für Arbeitnehmererfindungen. Bei juristischen Fragen sind viele Sonderstellungen, Rahmenbedingungen und Einzelpunkte relevant. Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit dieses kurzen Leitfadens sowie für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser kurzen Zusammenfassung getroffen werden, übernimmt das TUGZ@OVGU daher keine Haftung.

Weiterführende Quellen

<http://www.gesetzeiminternet.de/arbnerfg/>

<http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmererfindung>