

Inhaltsverzeichnis:

<u>Teil 1: Einleitung.....</u>	<u>Seite 27</u>
I. Problemstellung.....	27
II. Gang der Untersuchung.....	31
<u>Teil 2: Das Patentrecht und das Arbeitsrecht.....</u>	<u>35</u>
I. Systematische Einordnung des Arbeitnehmererfindungsrechts.....	35
II. Die arbeitsrechtliche und patentrechtliche Betrachtungsweise bei der Zuordnung der Erfindung.....	39
1. Der originäre Rechtserwerb.....	39
2. Der derivative Rechtserwerb.....	41
III. Der arbeitsrechtliche und patentrechtliche Denkansatz bei der Vergütung.....	43
1. Das Monopolprinzip bei der Vergütung des Arbeitnehmers.....	44
2. Das Sonderleistungsprinzip bei der Vergütung des Arbeitnehmers.	48
3. Trennbarkeit von Rechtsübergang und Erfindungsvergütung.....	49
IV. Regulierung der Entgeltfindung.....	49
V. Das ArbNERfG und der Patents Act 1977 im supranationalen Kontext....	51

Teil 3: Das britische Arbeitnehmererfindungsrecht..... 55

I. Geschichte des britischen Arbeitnehmererfindungsrechts..... 56

- 1. Das Patentrecht und das Arbeitnehmererfindungsrecht..... 56
- 2. Die Anfänge des Arbeitnehmererfindungsrechts im *common law*... 62
- 3. Die Regeln des *common law*..... 63
 - a) Die Zuordnung der Erfindung nach dem *common law*..... 64
 - aa) Die Vermutungsregeln..... 71
 - bb) Erste Vermutungsregel: *employed to invent*..... 74
 - cc) Zweite Vermutungsregel:
Treuepflicht durch Führungsposition..... 76
 - dd) Manager und Direktoren..... 79
 - b) Zwischenergebnis..... 80
- 4. Der Grundsatz des *unreasonable restraint of trade*..... 81
- 5. Der Grundsatz des *unreasonable restraint of trade*
und Vereinbarungen über vertrauliche Informationen..... 89
- 6. Die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im *common law*..... 92
 - a) Der Arbeitnehmer als Vertrauensperson (*trustee*)..... 93
 - b) Der Arbeitnehmer als Erbringer besonderer Lieferungen
und Leistungen..... 94
- 7. Reform des *common law* in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.. 95

II. Die Zuordnung der Erfindung im gegenwärtigen britischen Recht.....	103
1. Sec. 39 Absatz 1 (a) Patents Act 1977.....	105
a) Normale Arbeitnehmerpflichten („ <i>normal duties</i> “).....	106
b) Besonders übertragene Pflichten im Sinne von Sec. 39 Absatz 1 (a).....	114
c) Erwartung der Erfindung.....	119
2. Besondere Verantwortlichkeit nach Sec. 39 Abs. 1 (b) Patents Act 1977.....	124
a) Grundsätzliches zu Sec. 39 Abs. 1 (b) Patents Act 1977.....	124
b) Besondere Arbeitspflicht („ <i>special duties/obligation</i> “).....	126
3. Zwischenergebnis.....	129
III. Persönlicher Geltungsbereich des Patents Act 1977.....	131
1. Arbeitnehmererfinder bzw. Erfindung eines Arbeitnehmers.....	131
2. Der britische Arbeitnehmerbegriff.....	132
3. <i>Manager and director</i> bzw. Geschäftsführer und Organmitglieder..	137
IV. Der sachliche Geltungsbereich.....	141
1. Das Konzept der Patentierbarkeit von Erfindungen.....	141
2. Die patentierbare Erfindung.....	142

V. Die Vergütung der Erfindung nach dem britischen Patents Act 1977.....	145
1. Das Recht auf Vergütung.....	146
a) Erfindungen des Arbeitgebers kraft Gesetzes.....	148
aa) „Benefit to the employer“.....	149
bb) Außergewöhnlicher Gewinn („ <i>outstanding benefit</i> “ und Kausalität.....	153
(1) Traditionell: Extremer Gewinn und Kausalität.....	155
(2) Wende im Jahr 2009.....	157
cc) Gerechtigkeit einer Vergütung.....	162
b) Erfindungen des Arbeitnehmers.....	164
2. Die Höhe der Vergütung („ <i>fair share</i> “)......	166
a) Die Ermittlung des <i>fair share</i> im Fall <i>Kelly and another v. GE Healthcare</i>	167
b) Vergütungskriterien bei Erfindungen des Arbeitgebers.....	170
aa) Vergütungskriterium: Arbeitspflichten und Arbeitnehmervergütung.....	170
bb) Vergütungskriterium: Anstrengungen und Fähigkeiten des Arbeitnehmers..	172
cc) Vergütungskriterium: Anstrengungen und Fähigkeiten anderer Personen, die mit dem Arbeitnehmer an der Erfindung beteiligt waren.....	173

dd) Die Beteiligung des Arbeitgebers.....	175
c) Vergütungskriterien bei Erfindungen des Arbeitnehmers.....	176
aa) Lizenzbedingungen.....	178
bb) Beteiligung Dritter.....	178
cc) Beteiligung des Arbeitgebers.....	178
VI. Erfinderpersönlichkeit.....	181
VII. Individualvertragliche Vereinbarungen.....	183
VIII. Kollektivrechtliche Vereinbarungen.....	187
1. Abdingbarkeit durch Tarifverträge.....	187
2. Das Verhältnis zwischen dem Patents Act 1977 und Tarifverträgen.....	188
3. Relevante Kriterien im Tarifvertrag.....	191
IX. Patenanmeldung in Großbritannien.....	193
1. Die Situation vor dem Patents Act 1977 und das Konzept des „ <i>true and first inventor</i> “.....	193
2. Die Patentanmeldung unter aktuellem Recht des Patents Act 1977 und das Konzept des „ <i>actual deviser</i> “.....	195
3. Vermutung zugunsten des Anmelders.....	196
4. Der eigentliche Erfinder („ <i>actual deviser</i> “) und Miterfinder.....	198
5. Widerruf der Patenterteilung.....	200
6. Berechtigung des Rechtsnachfolgers.....	201

X. Beweisfragen.....	203
XI. Erfindungen von Universitätsmitarbeitern.....	207
XII. Rechtsschutz in Großbritannien.....	213
1. Die Entscheidung des Patentamtes.....	213
a) Rechtsweg zum Patentamt <i>nach</i> Patenterteilung.....	214
b) Rechtsweg zum Patentamt <i>vor</i> Patenterteilung.....	214
c) Formalien.....	215
2. Die Entscheidung des Patentgerichts.....	215
<u>Teil 4: Rechtsvergleichung.....</u>	<u>217</u>
I. Geschichte des ArbNErFG.....	217
II. Zuordnung der Erfindung.....	223
1. Gebundene Erfindungen im.....	223
a) Auftrags- bzw. Aufgabenerfindungen.....	224
aa) ArbNErFG.....	224
bb) Aufgaben- bzw. Auftragserfindungen in der Rechtsvergleichung.....	231
b) Erwartung der Erfindung nach Sec. 39 Abs. 1 (a).....	238
c) Erfindung eines nicht im technischen Bereich Angestellten...238	

d) Die Erfindung im geschäftlichen Tätigkeitsbereich des Arbeitgebers.....	240
e) Erfahrungserfindung.....	241
aa) ArbNErfG.....	241
bb) Erfahrungserfindung in der Rechtsvergleichung.....	246
f) Zeitlicher Zusammenhang.....	250
2. Freie Erfindungen.....	252
3. Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer.....	253
a) Inhalt und Zeitpunkt der Meldung.....	254
b) Formerfordernis.....	255
c) Rechtsfolgen der ordnungsgemäßen Meldung.....	255
d) Rechtsfolgen der nicht ordnungsgemäßen Meldung.....	256
e) Freie Erfindungen.....	257
f) Die Meldepflicht des Arbeitnehmers in der Rechtsvergleichung.....	258
4. Inanspruchnahme der Erfindung.....	261
a) Rechtsnatur der Inanspruchnahme.....	262
b) Form der Inanspruchnahme.....	263
c) Beschränkte und unbeschränkte Inanspruchnahme laut ArbNErfG a.F.	264

d) Frist für die Inanspruchnahme.....	265
e) Frei gewordene Erfindungen	266
f) Reform zum Frist- und Formerfordernis.....	268
g) Die Inanspruchnahme in der Rechtsvergleichung.....	272
aa) Originärer versus derivativer Erwerb.....	272
bb) Funktionalität der unterschiedlichen Arten des Rechtserwerbs.....	273
cc) Die Zuordnung der Erfindung.....	275
aaa) Arbeitsrechtliche Betrachtungsweise versus Erfinderprinzip.....	275
bbb) Änderungen durch die Reform 2009.....	278
dd) Frei gewordene Erfindung.....	280
III. Anmeldepflicht des Arbeitgebers.....	285
1. Deutsches Recht.....	285
2. Rechtsvergleichung.....	287
IV. Persönlicher Geltungsbereich.....	291
1. Arbeitnehmer im privaten Dienst.....	291
2. Arbeitnehmerbegriff in der Rechtsvergleichung.....	293

3. Arbeitnehmer im öffentlichen Dienstverhältnis, Beamte und Soldaten – in Deutschland und Großbritannien.....	296
a) Deutsches Recht.....	296
b) Rechtsvergleichung.....	297
4. Problemfall: Organmitglieder.....	298
a) Organmitglieder bzw. Geschäftsführer.....	298
b) Erfindungen von Organmitgliedern in der Rechtsvergleichung.....	302
V. Sachlicher Geltungsbereich des Arbeitnehmererfindungsrechts.....	305
1. Der Erfindungsbegriff in Deutschland und Großbritannien.....	305
2. Das Patent.....	307
3. Das Gebrauchsmuster.....	309
4. Technische Verbesserungsvorschläge.....	311
5. Die Interessen der Beteiligten.....	313
VI. Die Vergütungspflicht.....	315
1. Grundsätzliches.....	315
2. Vergütung bei Inanspruchnahme.....	315
3. Die Vergütung in der Rechtsvergleichung.....	317
a) Systemunterschiede.....	317

b) Entstehung und Fälligkeit des Vergütungsanspruches.....	319
c) Notwendigkeit einer Patenterteilung in Deutschland und Großbritannien.....	320
d) Das Monopolprinzip und das Sonderleistungsprinzip im deutschen und britischen Arbeitnehmererfindungsrecht.....	322
e) Die Funktion des Vergütungsanspruches.....	326
VII. Vergütungsbemessung.....	328
1. Vergütungsbemessung bei (unbeschränkter) Inanspruchnahme.....	328
a) Bemessungskriterien.....	328
b) Vergütungsrichtlinien.....	329
c) Erfindungswert.....	331
aa) Lizenzanalogie.....	332
bb) Erfassbarer betrieblicher Nutzen.....	334
cc) Schätzung des Erfindungswertes.....	335
d) Anteilsfaktor.....	336
2. Vergütungsbemessung in der Rechtsvergleichung.....	339
a) „ <i>fair share</i> “ versus „angemessene Vergütung“.....	339
b) Ermittlungsmethode zur Vergütungshöhe in der Rechtsvergleichung.....	341
c) Anteilsfaktor und Vergütungskriterien in der Rechtsvergleichung.....	342

d) Sonderleistungs- versus Monopolprinzip bei der Vergütungsbemessung.....	345
3. Reformversuche zum gesetzlichen Vergütungsanspruch des ArbNErfG.....	348
VIII. Rechtfertigung (gesetzlicher) Vergütungsregelungen.....	351
1. Wirtschaftspolitische Begründung eines Vergütungsanspruches....	351
a) Das Fehlen gesetzlicher Vergütungsansprüche.....	351
b) Die Anreizfunktion als Grund für einen gesetzlichen Vergütungsanspruch.....	356
c) Regel-Ausnahme-Verhältnis.....	360
2. Unterschiedliche gesetzliche Vergütungsansprüche für die Schaffung von Immaterialgüterrechten.....	361
a) Die Beziehung zwischen Erfinderpersönlichkeit und Vergütungsanspruch.....	364
b) Die Besonderheit zwischen Arbeitnehmererfindung im Kontext der anderen Immaterialgüterrechte.....	366
c) Die Besonderheit des § 69b UrhG	369
d) Das Argument des Innovationsschutzes.....	371
e) Zwischenergebnisse.....	373
3. Pauschalvergütungssysteme.....	375
a) Das Verhältnis von Pauschalvergütungssystemen zum ArbNErfG.....	376
b) Zwischenergebnis.....	379

4. Der Patents Act 1977 als Gegenentwurf zum ArbNErfG.....	379
5. Die Vergleichbarkeit mit dem Arbeitnehmer-Urheber.....	381
a) Derivativer Rechtserwerb des Arbeitgebers.....	381
b) Vergütung des Arbeitnehmer-Urhebers.....	382
c) Rechtfertigung einer Gleichbehandlung bzw. Ungleichbehandlung von Erfindungen und Schöpfungen.....	385
aa) Der falsche Bezugspunkt beim Vergleich von Arbeitnehmer-Urheber und Arbeitnehmer-Erfinder...	385
bb) Das Patent und Gebrauchsmuster als höherwertiges Arbeitsergebnis.....	386
cc) Urheberrechtliche Nutzungsrechte und erfinderrechtliche Vermögensrechte.....	387
d) Der Ansatz von <i>Diederichsen</i>	389
e) Zwischenergebnisse.....	390
6. Rechtsdogmatische Einordnung eines Vergütungsanspruches.....	391
a) Kritik am Monopolprinzip.....	392
b) Die Kritik gegenüber dem ArbNErfG.....	395
c) Sonderleistungsprinzip.....	396
d) Zwischenergebnis.....	398
7. Das ArbNErfG im Lichte einer supranationalen Harmonisierung.....	399

IX. Einfachgesetzliche Ausformungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.....	401
1. Die Erfinderpersönlichkeit im deutschen Recht.....	402
2. Rechtsvergleich.....	403
X. Individualvereinbarungen zum Arbeitnehmererfindungsrecht.....	403
1. Unabdingbarkeit zuungunsten des Arbeitnehmers.....	404
2. Unzulässige Vereinbarungen.....	404
3. Unbilligkeit nach § 23 ArbNErfG.....	407
4. Tarifverträge.....	410
5. Rechtsvergleichung.....	410
XI. Erfindungen von Universitätsmitarbeitern.....	413
1. Die bisherige Rechtslage (bis 2002).....	413
2. Praxis nach alter Rechtslage.....	417
3. Zweck der Neufassung von § 42 ArbNErfG.....	419
4. Aktuelle Rechtslage: § 42 ArbNErfG n.F.....	420
a) Persönlicher Anwendungsbereich von § 42 ArbNErfG n.F.	421
b) Sachlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbNErfG n.F.	423
c) Diensterfindungen.....	423
aa) Aufgabenerfindung.....	424
bb) Erfahrungserfindung.....	425

cc) Freie Erfindungen.....	426
d) Rechte und Pflichten bei Vorliegen einer Diensterfindung...	427
aa) Offenbarungsrecht nach § 42 Nr. 1 ArbNErfG.....	427
bb) Negative Publikationsfreiheit nach § 42 Nr. 2 ArbNErfG.....	429
cc) Nichtexklusives Nutzungsrecht des Erfinders nach § 42 Nr. 3 ArbNErfG.....	430
dd) Vergütung bei der Erfindungsverwertung.....	431
e) Drittmittelvereinbarungen.....	431
5. Rechtsvergleichung bei Erfindungen von Universitätsmitarbeitern.	436
a) Die Verwaltungsstrukturen und das Arbeitnehmererfindungsrecht.....	438
b) Funktionalität von § 42 ArbNErfG n.F.	442
c) Drittmittelvereinbarungen.....	444
XII. Patentanmeldung.....	447
1. Die Patentanmeldung im ArbNErfG.....	447
2. Die Patentanmeldung im Rechtsvergleich.....	447
<u>Teil 5: Zusammenfassung und Ergebnisse</u>	<u>451</u>
Bibliographie.....	459
Anlagen.....	511