

Employees' Inventions in Germany

by

Helmut Reitzle

Peter Karge

Stefan Golkowsky

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

4th revised edition

2020



C.H.BECK

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 75031 1

© 2020 Verlag C.H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck: Kösel GmbH & Co. KG
Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell

Satz: Fotosatz Buck
Zweirkirchener Str. 7, 84036 Kumhausen
Umschlaggestaltung: Druckerei C.H. Beck Nördlingen



Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

*Unseren verstorbenen Kollegen
Jürgen Bergmann und Tillman Rieß gewidmet.*

*Dedicated to our late colleagues
Jürgen Bergmann and Tillman Rieß.*


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Vorwort zur vierten Auflage

Seit der Veröffentlichung der dritten Auflage dieses Werkes wurde das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen grundlegend überarbeitet. Die aktualisierte und ergänzte **vierte Auflage** berücksichtigt insbesondere die durch die Novellierung des ArbNErfG 2009 bedingten Besonderheiten, Änderungen und Übergangsregelungen sowie Ergänzungen zu Fragen des Arbeitnehmerstatus und dem hierbei anwendbaren Recht. Außerdem informiert die Neuauflage noch ausführlicher über die Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts in wichtigen Industriestaaten und zeigt ein Beispiel für die Behandlung länderübergreifender Erfindungen.

Auch im Autorenteam gab es Änderungen. Die Aufgaben der bisherigen Mitautoren Frau Dr. Antje Butenschön und Herrn Jürgen Bergmann † (für deren Vorarbeit wir sehr dankbar sind) wurden nun von Herrn Peter Karge und Herrn Dr. Stefan Golkowsky wahrgenommen. Beide sind, mit jeweils unterschiedlichem Fokus, als Patentanwälte tätig: Herr Karge kennt die Herausforderungen des Gesetzes aus Sicht eines Industrieunternehmens, da er lange Zeit dieses Thema für die Siemens AG verantwortet hat. Herr Golkowsky kennt das Gesetz aus der Sicht eines anwaltlichen Praktikers, der insbesondere US-amerikanische Mandanten mit den Fallstricken dieses Gesetzes regelmäßig vertraut macht.

Wir danken Frau Elisabeth Stankewitz, Herrn Dr. Manuel Jütte und Herrn David Weiß für die redaktionelle Mitwirkung sowie das Erstlektorat. Unser besonderer Dank gilt auch der Lektorin des Verlags, Frau Susanne Hauptmann.

Für die Überprüfung der inhaltlichen Ergänzung der Abschnitte zu den Regelungen im Ausland danken wir sehr den Kolleginnen und Kollegen

- Australien: Lars Koch, Pizzey
- Brasilien: Philippe Bhering, Bhering Avogados
- China: Shuang Ma, Leader IP
- Frankreich: Gérard Myon, Lavoix
- Indien: Swarup Kumar, Remfry & Sagar
- Italien: Giuseppe Romano, SIB Società Italiana Brevetti S.p.A.
- Japan: Makoto Onda, Onda Techno Intl. Patent Attys.
- Kanada: Roland Joachim, Ridout & Maybee LLP
- Niederlande: Jurgen Duyver, Gevers
- Russische Föderation: Erik Viik, Papula-Nevinpat
- Schweden: Maria Idestrom/Jarmo Kääriäinen, Bergensträhle & Partners
- Schweiz: Philip Eichenberger/Adrian Rappold, TSWpat! Troesch, Scheidegger Werner AG
- Spanien: Patricia Koch/Olof Fickert, Balder IP
- Südkorea: Kim Saewon/Henry Sun, Selim Intellectual Property Law Firm
- Vereinigtes Königreich: Chris Tevlin, Marks & Clerk LLP
- Vereinigte Staaten von Amerika: Suneel Arora, Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.

Disclaimer: Das vorliegende Werk soll in kurzer und prägnanter Weise auf die wesentlichen Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen aufmerksam machen. Die darin enthaltenen Ansichten und Empfehlungen können daher einen auf individuelle Fälle zugeschnittenen Rat nicht ersetzen.

Berlin, Januar 2020

*Helmut Reitzle
Peter Karge
Stefan Golkowsky*


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Preface to the fourth edition

Since the publication of the third edition of this book, the Act on Employees' Inventions (ArbnErfG) has been fundamentally revised. The updated and supplemented **fourth edition** takes into special consideration the particularities, amendments, and transitional regulations brought about by the amendment of the Act on Employees' Inventions in 2009, as well as shedding additional light on questions concerning employee status and applicable law. Further, the new edition offers even more extensive information on the regulations of the employee invention law in major industrial countries and shows an example of the treatment of transnational inventions.

The team of authors has also undergone some changes. Peter Karge and Dr. Stefan Golkowsky have taken on the responsibilities previously held by co-authors Dr. Antje Butenschön and Jürgen Bergmann † (whom we thank for laying the groundwork). The new authors work as patent attorneys, each having different areas of expertise: Mr. Karge is aware of the challenges of this law from the standpoint of an industrial company, as this was his long-time role at Siemens AG. Mr. Golkowsky, for his part, knows this law from the standpoint of a legal practitioner who regularly consults clients, in particular US-American clients, on the pitfalls of this law.

We thank Elisabeth Stankewitz, Dr. Manuel Jütte und David Weiß for their editorial assistance as well as for proofreading the draft. Furthermore, we want to express our special thanks to the publisher's editor, Susanne Hauptmann.

Last but not least, we would like to thank the following colleagues for reviewing the content-related supplements of the paragraphs regarding the regulations abroad:

- Australia: Lars Koch, Pizzeyes
- Brazil: Philippe Bhering, Bhering Avogados
- Canada: Roland Joachim, Ridout & Maybee LLP
- China: Shuang Ma, Leader IP
- France: Gérard Myon, Lavoix
- India: Swarup Kumar, Remfry & Sagar
- Italy: Giuseppe Romano, SIB Società Italiana Brevetti S.p.A.
- Japan: Makoto Onda, Onda Techno Intl. Patent Attys.
- Netherlands: Jurgen Duyver, Gevers
- Russian Federation: Erik Viik, Papula-Nevinpat
- South Korea: Kim Saewon/Henry Sun, Selim Intellectual Property Law Firm
- Spain: Patricia Koch/Olof Fickert, Balder IP
- Sweden: Maria Idestrom/Jarmo Kääriäinen, Bergensträhle & Partners
- Switzerland: Philip Eichenberger/Adrian Rappold, TSWpat! Troesch, Scheidegger Werner AG
- United Kingdom: Chris Tevlin, Marks & Clerk LLP
- United States of America: Suneel Arora, Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.

Disclaimer: The present volume is meant to briefly and concisely point out the main regulations of the Act on Employees' Inventions. The opinions and recommendations included herein are therefore not intended to replace advice customized to individual cases.

Berlin, January 2020

Helmut Reitzle
Peter Karge
Stefan Golkowsky

Authors

Helmut Reitzle stammt aus Ulm, studierte Chemie an der Universität Ulm und promovierte zum Dr. rer. nat. Nach dem Studium arbeitete er mehrere Jahre in der Patentabteilung der Fraunhofer-Gesellschaft bevor er sich der Kanzlei Pfenning, Meinig & Partner anschloss. Er ist als Deutscher Patentanwalt und als European Patent Attorney zugelassen. Helmut Reitzle ist seit 1992 Lehrbeauftragter für Patentrecht an der Universität Ulm und Honorarprofessor seit 2012.

Helmut Reitzle was raised in Ulm, where he studied chemistry at Ulm University and obtained the academic title of Dr. rer. nat. After studying, he worked for several years in the patent department of the Fraunhofer Society before joining the patent law firm Pfenning, Meinig & Partner. He is registered as a German and a European Patent Attorney. Helmut Reitzle has been a lecturer on patent law at Ulm University since 1992 and an honorary professor since 2012.

Peter Karge ist Deutscher Patentanwalt und European Patent Attorney. Er ist in Berlin geboren, hat an der TU Berlin Maschinenbau studiert und trat 1988 in die Patentabteilung der Siemens AG ein, für die er an verschiedenen Standorten tätig war. Seit 2000 war er Leiter des Patentabteilungsstandortes Berlin und u.a. konzernweit für Fragen des Erfinderrechts und der Arbeitnehmererfindervergütung verantwortlich und hat für den Siemenskonzern ein globales Incentive- und Erfindervergütungssystem entwickelt. Er ist seit vielen Jahren Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen und Universitäten im In- und Ausland.

Peter Karge is registered as German and European Patent Attorney. He was born in Berlin, studied mechanical engineering at the TU of Berlin and joined the Intellectual Property Department (IPD) of Siemens AG in 1988, for which he worked at various locations. Since 2000 he has been head of the IPD location in Berlin and responsible for inventor law and employee inventor remuneration within the Siemens Group, and has developed a global incentive and inventor remuneration system for Siemens. He has been lecturing at various domestic and international institutions and universities for many years.

Stefan Golkowsky wuchs in Deutschland und den USA auf. Sein Studium an der Technischen Universität Berlin setzte er mit einer Promotion zum Dr.-Ing. fort. Er ist als Deutscher Patentanwalt und als European Patent Attorney zugelassen und Partner der Patentanwaltskanzlei Pfenning, Meinig & Partner. Stefan Golkowsky hat Mandanten in patentrechtlichen Verfahren vor dem Bundesgerichtshof sowie im Rahmen von M&A-Transaktionen vertreten.

Stefan Golkowsky grew up in Germany and the USA. After studying at the Technical University of Berlin, he went on to earn a doctorate in engineering. He is registered as a German and a European Patent Attorney and a partner at the patent law firm Pfenning, Meinig & Partner. Stefan Golkowsky has represented clients in patent proceedings before the German Federal Supreme Court of Justice and in M&A transactions.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur vierten Auflage	VI
Teil 1. Das Recht der Arbeitnehmererfindungen in Deutschland	2
I. Überblick	2
II. Wesentliche Änderungen des ArbNErfG	4
1. Überblick	4
2. Wesentliche Änderungen des ArbNErfG 2009 (Patentrechts- modernisierungsgesetz 2009)	4
a) Ersatz der Schriftform durch Textform	4
b) Umgekehrte Systematik der Inanspruchnahme	4
c) Streichung der Möglichkeit der „Beschränkten In- anspruchnahme“	6
d) Übergangsvorschriften (§ 43 Abs. 3)	6
III. Anwendungsbereich	6
1. Persönlicher Anwendungsbereich	6
2. Sachlicher Anwendungsbereich	8
IV. Dienstleistungen	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- ungen	24
c) Anteilsfaktor (A)	26
d) Beispiel einer Vergütungsberechnung	28
e) Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme (§ 10 ArbNErfG 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 (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
Teil 2. Weiterführende Informationen.	49
I. Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (inkl. der vor 2009 gültigen „Alten Fassung“)	49
II. Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (in der heute gültigen Fassung)	75
III. Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im 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 Patent- und Markenamtes	159
IX. Glossar	165

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Table of Contents

Preface to the fourth edition	VIII
Part 1. The Employees' Invention Law in Germany	3
I. Overview	3
II. Significant changes of the ArbznErfG	5
1. Overview	5
2. Significant changes of the ArbznErfG 2009 (Patent Law Moderni- zation 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 ArbznErfG o.v.)	17
b) Claiming fiction and release (§ 6 ArbznErfG n.v.)	19
5. Subsequent filing of protective rights Abroad (§ 14 ArbznErfG)	19
a) Reservation for own use	19
b) Time period management / options	21
6. Abandonment of protective rights (§ 16 ArbznErfG)	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 Arb- znErfG 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

Table of Contents

VIII. Special provisions for inventions at universities (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
Part 2. Relevant (statutory) Material	49
I. Act on Employees' Inventions (including the "Old Version" effective before 2009)	49
II. Act on Employees' Inventions (in the currently effective Version)	75
III. Guidelines for the Remuneration of Employees' Inventions 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 Compensable Rights	151
VII. Application Strategy for a Transnational Invention	157
VIII. Information Sheet on Proceedings before the Arbitration Board of the German Patent and Trademark Office	159
IX. Glossary	165

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG