

Natascha Hühnerbein

**Rechtsvergleichende Untersuchung  
der Miterfinderschaft**



**Herbert Utz Verlag · München**

**Rechtswissenschaften**

**Band 35**

Zugl.: München, Univ., Diss., 2003

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek:  
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation  
in der Deutschen Nationalbibliografie;  
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der  
Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von  
Abbildungen, der Wiedergabe auf photomechanischem  
oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Daten-  
verarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugs-  
weiser Verwendung – vorbehalten.

**Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2004**

**ISBN 3-8316-0394-4**

**Printed in Germany**

**Herbert Utz Verlag GmbH, München  
089-277791-00 · [www.utzverlag.de](http://www.utzverlag.de)**

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen .....	XII
A. Einleitung .....	1
I. Begriff der Miterfinderschaft .....	1
1. Originäre Erfindungsgemeinschaft .....	1
2. Erfinderrecht .....	2
3. Gemeinschaftliche Erfindungstätigkeit .....	2
4. Gemeinschaftliche Rechte an einer Erfindung .....	2
II. Gegenstand der Untersuchung .....	3
III. Zweck der Rechtsvergleichung .....	4
IV. Verglichene Rechtsordnungen .....	5
B. Das Recht der Miterfinderschaft in den einzelnen Rechtsordnungen .....	6
I. Deutschland .....	6
1. Begriff und Rechtsgrundlagen .....	6
2. Das Recht an der Erfindung .....	6
a) Das Erfinderpersönlichkeitsrecht .....	7
b) Vermögensrecht .....	8
3. Anteile der Miterfinder an der Erfindung .....	15
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	16
b) Gesellschaft .....	20
4. Die Verwaltung .....	21
a) Verwaltungentscheidungen im Innenverhältnis .....	22
b) Verwaltungsmaßnahmen im Außenverhältnis .....	27
5. Verfügung über das Recht im Ganzen und Anteile daran .....	33
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	33
b) Gesellschaft .....	38
6. Verwertung der Erfindung .....	39
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	40
b) Gesellschaft .....	49

7. Patentanmeldung .....	50
a) Rechtliche Einordnung der Patentanmeldung.....	51
b) Bruchteilsgemeinschaft .....	51
c) Gesellschaft.....	56
d) Besonderheiten im Verfahren mit mehreren Anmeldern .....	56
8. Lizenzerteilung .....	58
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	58
b) Gesellschaft.....	62
9. Bestellung anderer dinglicher Rechte.....	62
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	62
b) Gesellschaft.....	64
10. Kostentragung und Schuldenhaftung .....	64
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	64
b) Gesellschaft.....	65
11. Ausscheiden eines Miterfinders aus der Erfindungsgemeinschaft.....	66
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	66
b) Gesellschaft.....	67
12. Beendigung der Erfindungsgemeinschaft.....	67
a) Bruchteilsgemeinschaft .....	67
b) Gesellschaft.....	71
13. Verteidigung der Erfindung im Außenverhältnis .....	72
a) Einspruch bei jüngerer identischer Patentanmeldung.....	73
b) Einspruch im Falle widerrechtlicher Entnahme.....	73
c) Patentw vindikation .....	74
d) Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren gegen die Erfindungsgemeinschaft .....	74
e) Verletzung des gemeinschaftlichen Schutzrechts.....	76
14. Miterfinderschaft zwischen Arbeitnehmern.....	79
a) Das Recht an der Erfindung .....	79
b) Die Meldepflicht .....	81
c) Mitteilungs- und Anbietungspflicht .....	81
d) Inanspruchnahme/Freigabe der Erfindung.....	82
e) Vergütung .....	86
f) Schutzrechtsanmeldung .....	90
g) Die Aufgabe des Schutzrechts .....	92
II. Großbritannien.....	93
1. Begriff und Rechtsgrundlagen.....	93

2. Das Recht an der Erfindung .....	94
a) Das Recht auf Erfindernennung.....	94
b) Vermögensrecht.....	96
3. Anteile der Miterfinder an dem gemeinschaftlichen Recht.....	100
4. Die Verwaltung .....	102
a) Erteilung von Lizzenzen, Anteilsübertragung und -belastung .....	102
b) Die Verwertung der Erfindung.....	105
c) Schutzrechtsanmeldung .....	107
d) Sonstige Verwaltungsentscheidungen .....	111
5. Verfügung über den Anteil und das Recht im Ganzen .....	112
a) Verfügung über den Anteil.....	112
b) Verfügung über das Recht im Ganzen .....	113
6. Streitigkeiten über das Recht auf das Patent .....	113
7. Anteile am Gewinn .....	114
8. Kostentragung und Schuldenhaftung .....	114
9. Ausscheiden eines Miterfinders aus der Erfindungsgemeinschaft.....	115
10. Beendigung der Erfindungsgemeinschaft.....	116
11. Zwangsvollstreckung in das gemeinsame Recht.....	116
12. Verteidigung der Erfindung/des Patents gegenüber Dritten .....	116
a) Vorgehen gegen jüngere Patentanmeldung.....	117
b) Anmeldung durch Nichtberechtigte .....	117
c) Verteidigung gegen Angriffe seitens Dritter .....	118
d) Verletzung des gemeinschaftlichen Schutzrechts.....	118
e) Schadensersatz bei <i>crown use</i> .....	119
13. Besonderheiten bei Arbeitnehmererfindungen .....	120
a) Das Recht an der Erfindung .....	121
b) Mitteilungspflicht .....	124
c) Vergütung .....	124
III. Frankreich .....	126
1. Begriff und Rechtsgrundlagen.....	126
2. Das Recht an der Erfindung .....	126
a) Erfinderpersönlichkeitsrecht.....	126
b) Vermögensrecht.....	127

3.	Anteile an der Erfindung .....	130
4.	Verwaltung.....	131
a)	Verwertung .....	132
b)	Lizenzerteilung.....	135
c)	Schutzrechtsanmeldung .....	139
d)	Sonstige Verwaltungsmaßnahmen.....	140
5.	Verfügungen .....	140
a)	Verfügung über den Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht.....	141
b)	Verfügung über das gemeinschaftliche Recht im Ganzen .....	143
6.	Anteil am Gewinn.....	144
7.	Kostentragung.....	144
8.	Ausscheiden eines Miterfinders .....	144
9.	Beendigung der Erfindungsgemeinschaft.....	145
10.	Zwangsvollstreckung.....	145
11.	Verteidigung der Erfindung im Außenverhältnis.....	146
a)	Jüngere Anmeldung derselben Erfindung.....	146
b)	Anmeldung durch Nichtberechtigten.....	146
c)	Nichtigkeitsverfahren gegen die Erfindungsgemeinschaft .....	147
d)	Verletzung des gemeinschaftlichen Schutzrechts.....	148
12.	Besonderheiten bei Arbeitnehmererfindungen .....	150
a)	Das Recht an der Erfindung .....	150
b)	Mitteilungspflicht .....	153
c)	Inanspruchnahme .....	153
d)	Vergütung .....	154
IV.	USA .....	156
1.	Begriff und Rechtsgrundlagen.....	156
2.	Das Recht an der Erfindung .....	156
a)	Erfinderbenennung .....	157
b)	Vermögensrecht .....	163
3.	Anteile.....	164
4.	Die Verwaltung .....	168
a)	Verwertung der Erfindung .....	168
b)	Erteilung von Lizenzen.....	170
c)	Patentanmeldung .....	171

d) Sonstige Verwaltungsmaßnahmen.....	187
5. Verfügungen über Anteile und das Recht im Ganzen.....	188
a) Verfügung über den Anteil.....	188
b) Verfügung über das Recht im Ganzen .....	189
6. Anteile am Gewinn .....	190
7. Kostentragung und Schuldenhaftung .....	190
8. Ausscheiden eines Miterfinders .....	191
9. Beendigung der Erfindungsgemeinschaft.....	191
10. Zwangsvollstreckung.....	191
11. Verteidigung der Erfindung gegenüber Dritten .....	192
a) Anmeldung derselben Erfindung durch einen Dritten .....	192
b) Anmeldung durch Nichtberechtigten .....	193
c) Verletzung des gemeinschaftlichen Schutzrechts.....	193
d) Nichtigkeitsverfahren gegen die Erfindungsgemeinschaft .....	196
12. Streitigkeiten über die Miterfinderschaft .....	196
a) Interference proceeding.....	196
b) Berichtigung der Erfindernennung nach 35 U.S.C. § 116 und § 256197	
13. Besonderheiten bei Arbeitnehmererfindungen .....	198
a) Das Recht an der Erfindung .....	198
b) Mitteilungspflicht.....	201
c) Vergütung .....	201
d) Patentanmeldung .....	202
C. Rechtsvergleichung .....	202
I. Rechtsgrundlagen.....	203
II. Das Recht an der Erfindung.....	203
1. Vermögensrecht.....	203
2. Das Recht auf Erfindernennung.....	204
III. Anteile an der Erfindung .....	205
IV. Die Verwaltung .....	206
1. Die Verwertung.....	207
2. Lizenzerteilung .....	212

a)	Ausschließliche Lizenz .....	212
b)	Einfache Lizenz.....	212
3.	Schutzrechtsanmeldung .....	215
	a) Ausschluss eines Miterfinders von der Anmeldung.....	215
	b) Vornahme der Anmeldung.....	216
4.	Sonstige Verwaltungsmaßnahmen.....	218
V.	Verfügungen .....	219
VI.	Gewinnverteilung.....	221
VII.	Kostentragung.....	222
VIII.	Ausscheiden aus der Rechtsgemeinschaft .....	222
IX.	Beendigung der Rechtsgemeinschaft.....	223
X.	Vertragliche Absprachen.....	225
XI.	Zwangsvollstreckung.....	225
XII.	Verteidigung.....	225
	1. Jüngere Erfindung/Patentanmeldung.....	226
	2. Anmeldung durch Nichtberechtigten/Widerrechtliche Entnahme.....	226
	3. Nichtigkeits- oder Widerrufsverfahren gegen die Erfindungsgemein- schaft.....	227
	4. Patentverletzungsklage .....	227
XIII.	Besonderheiten bei Arbeitnehmererfindungen.....	229
	1. Das Recht an der Erfindung .....	229
	2. Meldepflicht.....	231
	3. Inanspruchnahme .....	231
	4. Vergütung .....	231
	5. Patentanmeldung .....	232

D. Harmonisierung des Rechts der Miterfinderschaft in der Europäischen Gemeinschaft.....	232
I. Das europäische Patentschutzsystem.....	232
II. Harmonisierungsbedarf der Vorschriften über das Recht der Miterfinderschaft.....	234
Literaturverzeichnis .....	239

## A. Einleitung

### I. Begriff der Miterfinderschaft

Erfindungen beruhen nicht immer auf dem Erfindergeist eines einzelnen Individuums, des Alleinerfinders, sondern entstehen häufig aus der Zusammenarbeit einer Mehrheit von Personen. Ist die Beteiligung eines jeden Mitwirkenden von solcher Art, dass die Erfahrung auf alle gemeinsam zurückgeht und nicht das Werk eines Einzelnen von ihnen darstellt, sind alle als Erfinder anzusehen. Man spricht in diesem Fall von Miterfinderschaft. Die Miterfinder bilden eine Erfindungsgemeinschaft.

Miterfindungen können einerseits auf die gezielte Zusammenarbeit mehrerer Personen zurückgehen, die gemeinsam eine Erfahrung schaffen wollen. Möglich ist aber auch das zufällige Entstehen einer Miterfindung, wenn die Zusammenwirkenden das gemeinsame Schaffen einer Erfahrung nicht bezeichnen, vielleicht nicht einmal vorhersehen. Miterfindungen treten sowohl unter selbständigen Personen als auch unter Arbeitnehmern auf.<sup>1</sup>

#### 1. Originäre Erfindungsgemeinschaft

Unter den Begriff der Miterfinderschaft fallen nur originäre Erfindungsgemeinschaften, deren Ursache tatsächlicher Art ist, nämlich die Zusammenarbeit mehrerer Personen, die zu einer Erfahrung führt.<sup>2</sup> Eine wesentliche Folge der Miterfinderschaft ist, dass den an der Schaffung der Erfahrung beteiligten Personen die Rechte an der Erfahrung aufgrund ihrer Erfindereigenschaft gemeinschaftlich zustehen. Gemeinschaften, die gemeinschaftliche Rechte an der Erfahrung dadurch erhalten haben, dass ihnen diese Rechte durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen übertragen wurden, oder die sonst, ohne Erfinder zu sein, originär Inhaber der Erfahrung sind,<sup>3</sup> werden von dem Begriff nicht erfasst.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 80 bis 90 % aller in Deutschland eingereichten Patentanmeldungen gehen auf Arbeitnehmererfindungen zurück, vgl. *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindergesetz. Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, Kurt Bartenbach und Franz-Eugen Volz, 4. Aufl., Köln u.a. 2002, Einleitung, Rdn. 2. Vor allem in großen Unternehmen ist das Arbeiten in einem Forschungs- und Entwicklungsteam der Regelfall und damit das Entstehen von Miterfindungen häufig. Arbeitnehmererfindungen werden klassischerweise durch mehrere Arbeitnehmer eines Arbeitgebers gemacht. Bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen können Miterfindungen auch zwischen Arbeitnehmern verschiedener Arbeitgeber entstehen. Zudem kann eine Erfindungsgemeinschaft aus Arbeitnehmererfindern und selbständigen Erfindern bestehen.

<sup>2</sup> Vgl. *Lüdecke, Wolfgang*, Erfindungsgemeinschaften, Berlin 1962, S. 1f.

<sup>3</sup> Manche Rechtsordnungen sehen vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Arbeitgeber originär Inhaber einer Arbeitnehmererfindung ist, vgl. zu Großbritannien unten S. 121, zu Frankreich unten S. 151.

<sup>4</sup> Hingewiesen sei allerdings darauf, dass die gesetzlichen Rechtsfolgen der nachträglichen gemeinschaftlichen Berechtigung an einer Erfahrung in der Regel dieselben sind wie die der Miterfinderschaft, vgl. für Deutschland *Bernhardt, Wolfgang/Kraßer, Rudolf*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl.,

## **2. Erfinderrecht**

Miterfinderschaft liegt außerdem nur dann vor, wenn den an der Entstehung der Erfindung Beteiligten die Erfindung rechtlich zugeordnet wird, sie also ein Erfinderrecht daran erhalten,<sup>5</sup> oder, falls eine Rechtsordnung ein solches nicht unter allen Umständen anerkennt,<sup>6</sup> sie jedenfalls als Erfinder bezeichnet werden. In die Kategorie der Miterfinder werden solche Personen nicht eingeordnet, deren Mitarbeit nicht von solcher Art ist, dass sie als Erfinder anzusehen sind. Es handelt sich hierbei um die Abgrenzung des Miterfinders vom bloßen Gehilfen, die vor allem bei Arbeitnehmermiterfindungen von Bedeutung ist.<sup>7</sup>

## **3. Gemeinschaftliche Erfindungstätigkeit**

Des Weiteren ist eine Abgrenzung zur Doppelerfindung (auch Mehrfach- oder Parallelserfindung genannt) notwendig. Diese ist gegeben, wenn dieselbe Erfindung von mehreren Erfindern unabhängig voneinander gemacht wird,<sup>8</sup> während Merkmal der Miterfindung die gemeinschaftliche Schaffung ist. Entscheidend ist demnach die gemeinsame Tätigkeit mehrerer Personen, an deren Ende eine gemeinsam gemachte Erfindung steht. Eine gemeinschaftliche Erfindung kann jedoch auch entstehen, indem mehrere Personen jeweils alleine eine Erfindung hervorbringen und diese Erfindungen dann zu einer einheitlichen Erfindung verbinden.<sup>9</sup>

## **4. Gemeinschaftliche Rechte an einer Erfindung**

Daraus folgt das letzte Merkmal der Miterfindung: die Entstehung von Rechten mehrerer Personen an nur einer Erfindung. Sobald es sich um voneinander unabhängige, selbständige Erfindungen handelt, die nicht zu einer weiteren Erfindung verbunden werden, steht jedem Erfinder ein eigenes Erfinderrecht an seiner Erfindung zu. Dagegen ist eine gemeinschaftliche Erfindung den Miterfindern gemeinschaftlich zugeordnet. Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass alle Rechte an der Erfindung den Miterfindern gemeinschaftlich zustehen müssen. Insbesondere kann ein aus der

---

München 1986, S. 198f. Besonders deutlich wird dies in den Rechtssystemen, die in ihren Patentgesetzen die Rechtsgemeinschaft an Patenten allgemein geregelt haben, ohne diesbezüglich zwischen der Miterfindergemeinschaft und anderen Rechtsgemeinschaften zu differenzieren, so in Großbritannien, Frankreich und den USA.

<sup>5</sup> Vgl. *Bernhard/Kraßer*, a.a.O., S. 187 für das deutsche Patentrecht.

<sup>6</sup> Siehe zur Rechtslage in Großbritannien unten S. 96 und zu Frankreich unten S. 151.

<sup>7</sup> Zu den Voraussetzungen der Miterfinderschaft siehe *Bernhard/Kraßer*, a.a.O., S. 190ff.; ausführlich *Homma, Birgit*, Der Erwerb des Miterfinderrights. Hannoversches Forum der Rechtswissenschaften, Bd. 9, Baden-Baden 1998, zugl.: Hannover, Diss., 1998, S. 47ff.; *Benkard-Bruchhausen*, Patentgesetz / Gebrauchsmustergesetz. Kommentar, begründet von Georg Benkard, fortgeführt von Karl Bruchhausen u.a., 9. Auflage, München 1993, § 6 PatG, Rdn. 32.

<sup>8</sup> Vgl. *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 197.

<sup>9</sup> Sog. Verschmelzung, vgl. *Lüdecke*, a.a.O., S. 8.

Erfindungstätigkeit entstehendes Persönlichkeitsrecht durchaus den einzelnen Miterfindern gesondert zugeordnet werden.<sup>10</sup> Jedenfalls das Recht auf das Patent als vermögensrechtlicher Bestandteil des Erfinderrechts steht Miterfindern aber gemeinschaftlich zu.<sup>11</sup>

## II. Gegenstand der Untersuchung

Die Miterfinderschaft wirft eine Reihe von rechtlichen Fragestellungen auf.

Dabei sind Aspekte, die die Entstehung der Miterfinderschaft betreffen, von ihren Rechtsfolgen zu unterscheiden. Bei der Entstehung einer Erfindungsgemeinschaft ist insbesondere von Bedeutung, welche Person in einem Einzelfall als Miterfinder anzusehen ist.<sup>12</sup>

Gegenstand dieser Arbeit sind die Rechtsfolgen der Miterfinderschaft. Es soll untersucht werden, welcher Art die Rechtsgemeinschaft unter Miterfindern ist und welche gegenseitigen Rechte und Pflichten Miterfinder in Bezug auf ihre Erfahrung haben. Dabei geht es vor allem um die Fragen, welche Entscheidungen alle Miterfinder gemeinsam treffen müssen, welche Maßnahmen nur von allen gemeinschaftlich vorgenommen werden können, bei welchen Entscheidungen und Maßnahmen der Einzelne ohne Zustimmung oder Mitwirkung der anderen handeln kann und wann gegebenenfalls das Mehrheitsprinzip Anwendung findet.

Während bei gewollter, mit dem Zweck der Schaffung einer Erfahrung aufgenommener Zusammenarbeit die zukünftigen Miterfinder ihre Rechtsbeziehungen regelmäßig von Beginn an vertraglich regeln, unterbleibt dies bei zufällig entstanden Erfindungsgemeinschaften naturgemäß. Wurden keine vertraglichen Absprachen getroffen oder verstößen die Abreden gegen zwingendes Gesetzesrecht, ist für die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Miterfinder das geltende Gesetzes- oder Fallrecht maßgeblich. Gleichermaßen gilt für solche Fragen, die von existierenden vertraglichen Regelungen nicht erfasst werden. Welche Regelungen das Rechtsverhältnis zwischen Miterfindern in Gesetzes- und Fallrecht in den einzelnen Rechtsordnungen gefunden hat, wird im Folgenden dargestellt.

Besonderheiten ergeben sich bei Miterfindungen zwischen Arbeitnehmern, da in den hier untersuchten Rechtsordnungen spezielle Regelungen für Arbeitnehmererfindungen existieren<sup>13</sup>. Die Vorschriften über Arbeitnehmererfindungen regeln in erster

<sup>10</sup> So etwa im deutschen Patentrecht, siehe unten S. 7.

<sup>11</sup> Vgl. für Deutschland § 6 S. 2 PatG; gleiches gilt in den anderen hier untersuchten Rechtsordnungen.

<sup>12</sup> Vgl. dazu oben Fußn. 7.

<sup>13</sup> In Deutschland ist das Arbeitnehmererfinderrecht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 geregelt; in Frankreich finden sich Vorschriften über Arbeitnehmererfindungen in Art. L. 611-7 Code de la Propriété Intellectuelle vom 1. Juli 1992 sowie in den Dekreten Nr. 79-797 und Nr. 80-645, die heute in Art. R. 611-1ff. Code de la Propriété Intellectuelle kodifiziert sind; in Großbritan-