

Arbeitnehmererfindungen – so schützen sich Arbeitgeber

Lunch and Law

Winterthur, 5. Oktober 2021



Überblick aus immaterialgüterrechtlicher Sicht

Schutzobjekt - Entstehung - Rechte der
Arbeitnehmenden

Dr. Claudia Marti
Rechtsanwältin und Mediatorin SAV

Bedeutung der Immaterialgüterrechte

- Wert von Innovation sichern
- Sicherstellen, dass das eigene Geschäftsprojekt kein geistiges Eigentum anderer verletzt und wo möglich die anderen von der Nutzung ausgeschlossen werden können

Allgemeine Übersicht

- Zweck von Immaterialgüterrechten: Schutz von geistigen Werken und kreativen Schöpfungen (geistiges Eigentum)
- Verschiedene Schutzrechte:
 - Urheberrecht (URG)
 - Patentrecht (PatG)
 - Designrecht (DesG)
 - Markenrecht (MSchG)

Urheberrecht

Urheberrecht - Schutzobjekt

- Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG)
- Schutz von Werken
 - Geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst
 - Individueller Charakter
- Werke sind unter anderem auch
 - Werke mit wissenschaftlichem oder technischen Inhalt (Pläne, Zeichnungen, Karten oder plastische Darstellungen)
 - Werke der Baukunst
 - Werke der angewandten Kunst
 - Computerprogramme
 - Seit 1. April 2020: Fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren hergestellte Wiedergaben von dreidimensionalen Objekten unabhängig von einem individuellen Charakter



Urheberrecht - Entstehung

- Urheber ist die natürliche Person oder sind die natürlichen Personen, die das Werk geschaffen hat/haben.
- Eine juristische Person kann nicht Urheberin sein
- Originäre Entstehung, d.h.
 - keine Hinterlegung, Anmeldung oder Registrierung nötig
 - keine Kennzeichnung mit © etc. nötig
- Schutzdauer 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, Computerprogramme 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers, Fotografien 50 Jahre nach Herstellung (Art. 29 URG)

Urheberrecht - Inhalt

- Vermögensrechte (Art. 10 URG), insbesondere das ausschliessliche Recht zur
 - Herstellung von Werkexemplaren
 - Veräusserung und Verbreitung
 - Vortragen, Vorführung, Zugänglichmachen
 - Vermietung von Computerprogrammen
- Urheberpersönlichkeitsrechte, insbesondere
 - Anerkennung der Urheberschaft, Nennung als Urheber
 - Erstveröffentlichung
 - Werkintegrität (Art. 11 URG)

→ Diese ausschliesslichen Rechte können gegen Dritte durchgesetzt werden

Urheberrecht – Rechte der Arbeitnehmenden

- Das Urheberrecht ist übertragbar und vererbbar (Art. 16 Abs. 1 URG)
- Urheberpersönlichkeitsrechte
 - Übertragbarkeit strittig
 - Verzicht grundsätzlich möglich
 - Kern nicht verzichtbar
- Spezialfall Computerprogramme (Art. 17 URG):
Ausschliessliche Verwendungsbefugnisse des Arbeitgebers bei Schaffung bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten und in Erfüllung vertraglicher Pflichten

→ auch bei Übertragung der Vermögensrechte müssen die Urheberpersönlichkeitsrechte des Arbeitnehmenden gewahrt werden

Patentrecht

Patentrecht - Schutzobjekt

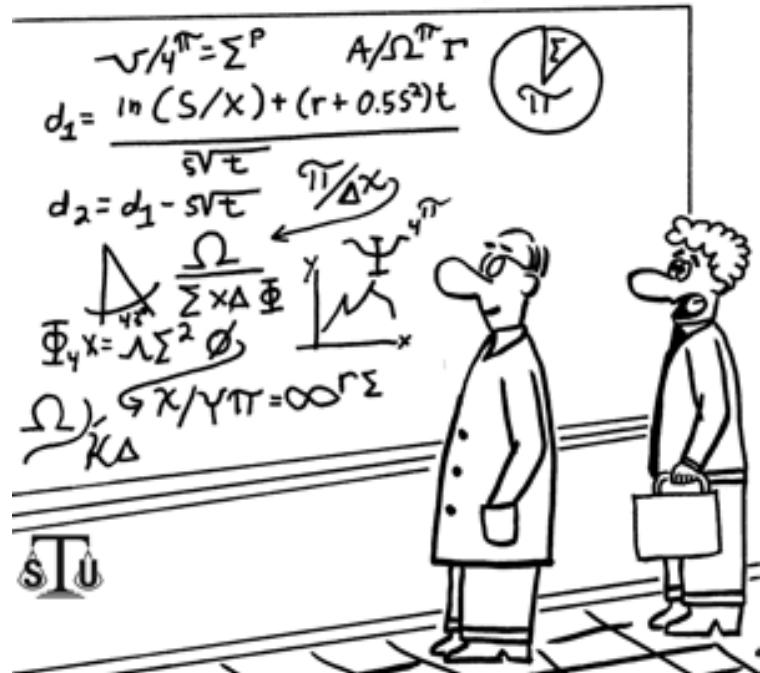
- Bundesgesetz über die Erfindungspatente (PatG)
- Erfindung ist eine technische Lehre, bei welcher durch den Einsatz von Naturkräften ein reproduzierbares Resultat erreicht werden kann
- Nicht patentierbar resp. ausgeschlossen
 - menschlicher Körper und seine Bestandteile
 - Natürlich vorkommende Gensequenz oder Teilsequenz
 - Erfindung, deren Verwertung die Menschenwürde verletzen oder die Würde der Kreatur missachten oder in anderer Weise gegen die öffentliche Ordnung oder guten Sitten verstossen würde

Patentrecht - Entstehung

- Durch Erteilung eines Patents, d.h. nicht originär
- Kriterien für die Patenterteilung (Art. 1 PatG)
 - Neue gewerblich anwendbare Erfindung
(Achtung: was vor der Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist nicht mehr neu!)
 - Sich in nicht nahe liegender Weise vom Stand der Technik unterscheiden
 - Anmeldetext mit Beschreibung und Schutzbegehren einreichen
 - Gebühr
 - Prüfungsverfahren mit Widerspruchsmöglichkeit
 - Recht auf das Patent: steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolgen oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem anderen Rechtsgrund gehört
(Art. 3 Abs. 1 PatG)
 - Anmeldspriorität (Art. 3 Abs. 3 PatG)
- Patentzeichen möglich (eidgen. Kreuz + Patentnummer; Art. 11 PatG)

Stu's Views

© Stu All Rights Reserved www.STUS.com



To patent it, I'd have to understand it.
You may need a different lawyer.

Patentanmeldungen
werden durch
Patentanwälte gemacht.

Patentrecht - Entstehung

- Durch Erteilung eines Patents, d.h. nicht originär
- Kriterien für die Patenterteilung (Art. 1 PatG)
 - Neue gewerblich anwendbare Erfindung
(Achtung: was vor der Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist nicht mehr neu!)
 - Sich in nicht nahe liegender Weise vom Stand der Technik unterscheiden
 - Anmeldetext mit Beschreibung und Schutzbegehren einreichen
 - Gebühr
 - Prüfungsverfahren mit Widerspruchsmöglichkeit
 - Recht auf das Patent: steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolgen oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem anderen Rechtsgrund gehört
(Art. 3 Abs. 1 PatG)
 - Anmeldspriorität (Art. 3 Abs. 3 PatG)
- Patentzeichen möglich (eidgen. Kreuz + Patentnummer; Art. 11 PatG)

Patentrecht – Erfindernennung

- Der Erfinder hat das Recht auf Erfindernennung (Art. 5 PatG)
Er wird dann im Patentregister, in der Veröffentlichung des Patentgesuchs und der Patenterteilung sowie der Patentschrift als Erfinder genannt
- Auf die Erfindernennung kann verzichtet werden, allerdings nicht im Voraus (Art. 6 PatG)
- Es können auch Unternehmen als Erfinder im Patentregister eingetragen werden

Patentrecht - Wirkung

- Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmäßig zu nutzen (Art. 8 PatG)
- Patentiertes Herstellungsverfahren: Wirkung auf unmittelbares Erzeugnis erstreckt (Art. 8a PatG)
- Ausnahmen (Art. 9 ff. PatG), etwa
 - Privater Bereich
 - Forschungs- und Versuchszwecke zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand der Erfindung
 - Zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten
- Schutzdauer: 20 Jahre seit dem Datum der Anmeldung

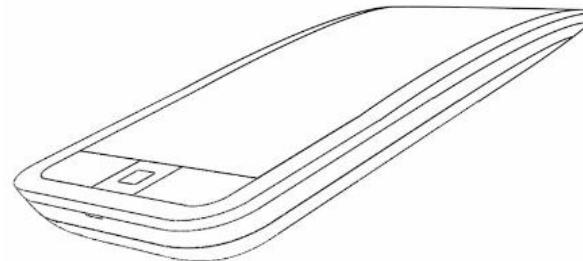
Designrecht

Designrecht - Schutzobjekt

- Bundesgesetz über den Schutz von Design (DesG)
- Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen (Art. 1 DesG), charakterisiert durch
 - Anordnungen von Linien, Flächen, Konturen oder Farben
 - oder das verwendete Material
- Neu
- Eigenart
- Merkmale nicht durch technische Funktion bedingt (Art. 4 lit. c DesG)



Speichen des Rades
technische bedingt, nicht
schutzfähig



Beispiel hinterlegter
Designs aus dem
Designregister:
Eintragung Nr. 135852,
Mobiltelefon, graphische
Benutzeroberflächen

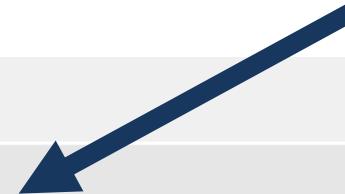


Designrecht – Entstehung

- Entstehung durch Hinterlegung beim Design-Register
- Schöpferprinzip (Art. 7 DesG)
- Schutzdauer: 5 Jahre seit Hinterlegung, kann 4x um 5 Jahre verlängert werden (Art. 5 DesG)

Designrecht – Inhalt

- Recht zum ausschliesslichen Gebrauch des Designs zu gewerblichen Zwecken (Art. 9 DesG)
- Schutz auch gegen Designs, die die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken (Art. 8 DesG)
- Schöpfer sind die Arbeitnehmenden, die das Design entworfen haben
- Übertragung, Lizenzierung, Nutzniessung der Verwertungsrechte möglich (Art. 14 ff. DesG)
- Persönlichkeitsrechte: Nennung des Designers



	Schiffbaustrasse 2 Postfach 1765 8031 Zürich
Designer/in	Caroline Seifert Bonn
Ordnungsnummer	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55
Locarno Klassifikation	14-03, 14-04
Publikationsart	Ende aufgeschobene Publikation
Anzahl Gegenstände	24
Prioritäten / Ausstellungsmimmunität	EM 974449-0002; 21.07.2008 EM 974449-0003; 21.07.2008 EM 974449-0004; 21.07.2008 EM 974449-0005; 21.07.2008 EM 974449-0006; 21.07.2008 EM 974449-0007; 21.07.2008

Die Arbeitnehmererfindung aus Sicht des Arbeits- und Vertragsrechts

Roy Levy
Fachanwalt SAV Arbeitsrecht



Arbeitsrecht vs. Immaterialgüterrecht

Recht am Arbeitsergebnis  **Schöpferprinzip**

Das Schöpferprinzip

- Grundsatz: Das geistige Eigentum entsteht beim Schöpfer (natürliche Person)
- Ausnahme: Diensterfindungen und Dienstdesigns entstehen originär beim Arbeitgeber (Art. 332 OR)
- Schöpfer ist immer eine natürliche Person, das Schweizer Recht kennt keine Betriebserfindung
- Die natürliche Person hat Persönlichkeitsrechte (Recht, als Erfinder oder Urheber genannt zu werden)
- Der Erfinder / Urheber kann im Nachhinein auf sein Nennungsrecht verzichten (Art. 6 PatG)

Übertragung von Immaterialgüterrechten vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber

- Rechte können originär beim AG entstehen, d.h. keine Übertragung nötig (Art. 332 Abs. 1 OR)
- Gesetzliches Nutzungsrecht des AG (Art. 17 URG)
- Übertragung des Rechts auf den AG
 - Verpflichtungsgeschäft
 - Verfügungsgeschäft

(«Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die Rechte zu übertragen und überträgt sie hiermit auf den Arbeitgeber»)

- Urheberrecht: Übertragung stillschweigend möglich
- Patentrecht und Designrecht: Übertragung nur schriftlich möglich (Art. 33 Abs. 2bis PatG und Art. 14 Abs. 2 DesG)

Gesetzliche Grundlagen

Erfindungen und Design:

- Art. 332 OR: Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzhaltigkeit dem Arbeitgeber (teilzwingend).

Urheberrecht an Computerprogrammen:

- Art. 17 URG: Wird in einem Arbeitsverhältnis bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten sowie in Erfüllung vertraglicher Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, so ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin allein zur Ausübung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt (dispositiv).

Allg. Arbeitsrecht:

- Art. 321b OR: Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber alles sofort herauszugeben, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt.

Patente und Design im Arbeitsverhältnis

Patente und Design im Arbeitsverhältnis

Art. 332 OR, Art. 6 und 33 PatG

Diensterfindung/Aufgabenerfindung

Erfindung, die ein Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Verrichtung und kumulativ in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten erzielt.

Gelegenheitserfindung

Erfindung, die zwar im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erfolgt, aber ausserhalb der vertraglichen Pflichten.

Freie Erfindung

Erfindung, die nicht im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit und ausserhalb einer vertraglichen Verpflichtung erschaffen wurde.

Freie Erfindung

Gelegenheits-
erfindung

Diensterfindung

Diensterfindungen und -design

Art. 332 Abs. 1 OR

- **Voraussetzungen:**
 - In Ausübung der dienstlichen Tätigkeit
Es ist nicht erforderlich, dass die schöpferische Leistung während der vertraglichen Arbeitszeit oder am Arbeitsplatz erfolgte.
 - Erfüllung vertraglicher Pflichten
Pflichten ergeben sich aus Vertrag oder aus den Umständen z.B. einschlägige Weisungen des Arbeitgebers, Stellung des Arbeitnehmers, Lohn, die zur Verfügung gestellten Mittel, Ausbildung und Erfahrung des Arbeitnehmers
 - Erfindung wurde während des Arbeitsverhältnisses beendet
 - Bloses Mitwirken genügt
- **Erwerb durch Arbeitgeber**
 - Unabhängig, ob schutzwürdig oder nicht
 - Originär (kein Übertragungsakt notwendig)
 - Rechtliche und wirtschaftliche Verwertung: allein durch den Arbeitgeber
- **Aber: Recht als Erfinder genannt zu werden bleibt beim Arbeitnehmer (PatG 5f.)**
 - Arbeitnehmer kann nachträglich darauf verzichten (Art. 6 PatG)

Gelegenheitserfindungen und –design

Art. 332 Abs. 2 – 4 OR

- **Voraussetzungen:**
 - Zusammenhang zu der im Rahmen des Arbeitsvertrages ausgeübten Tätigkeit
 - Schaffung ausserhalb der arbeitsvertraglichen Pflicht
- **Erfindung gehört dem Arbeitnehmer (OR 332 Abs. 2)**
- **Arbeitgeber kann sich Übertragung vorbehalten**
- **Schriftlichkeit zwingend**
 - **Arbeitsvertrag**
 - **Reglement?** → Ungewöhnlichkeitsregel beachten
- **Informationspflicht des Arbeitnehmers (umstritten, wenn nicht schriftlich vereinbart)**
- **Annahmefrist für Arbeitgeber: 6 Monate**
- **Recht auf Sondervergütung des Arbeitnehmers (teilzwingend)**

Freie Erfindungen

- Schöpfung ausserhalb vertraglicher Verpflichtungen und ausserhalb der dienstlichen Tätigkeit
- Vorbehaltsklausel zulässig (braucht Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis)
- Entschädigung analog Art. 332 Abs. 4 OR

Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers

- Mitwirkungspflicht aufgrund der allg. Treuepflicht des Arbeitnehmers
- Z.B. bei der Anmeldung des Patents mitwirken
- Mitwirkungspflicht besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter

BGE 4A_688/2014 vom 15.04.2015 (Pflicht zur Unterzeichnung eines „Patent Assignments“ zur Anmeldung des Patents in den USA)

Urheberrecht im Arbeitsverhältnis

Urheberrecht

- Urheberrecht entsteht nur in der Person des natürlichen Schöpfers (Art. 6 URG)
- Das URG kennt keine Zuordnungsregel analog Art. 332 OR (Ausnahme: Computerprogramme)
- Grundsätzlich Notwendigkeit einer vertraglichen Regelung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Bei Aufgabenschöpfungen (z.B. Architekt, Journalist) geht man von Übertragung auf Arbeitgeber aus, solange es mit Zweck des Vertrages vereinbar ist (Zweckübertragungstheorie)
- Keine Schriftlichkeit erforderlich, d.h. stillschweigende Übertragung möglich und vom Bundesgericht oft gutgeheissen z.B. BGE 4A_104/2008, Urteil vom 8. Mai 2008 (SBB-Uhr)

BGE 4A_104/2008, Urteil vom 8. Mai 2008



Ausnahme: Computerprogramme

Art. 17 URG

- Computerprogramme, die bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten sowie in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen wurden
- Ausschliessliches Verwendungsrecht des Arbeitgebers
- Urheberpersönlichkeitsrecht bleibt beim Arbeitnehmer

Übertragung von Immaterialgüterrechten an den Arbeitgeber

	Erfindungen / Design	Urheberrecht	Computerprogramme
Diensterfindungen, Aufgabenfindungen	Erfindung gehört dem Arbeitgeber. Entschädigung ist im Lohn inbegriffen, benötigt keine vertragliche Regelung.	Alles, was vom Zweck des Arbeitsvertrages erfasst ist, geht auf den Arbeitgeber über (Zweckübertragungstheorie) aber vertragliche Regelung ist sicherer. Stillschweigende Übertragung häufig. Entschädigung im Lohn inbegriffen.	Ausschliessliches Verwendungsrecht des Arbeitgebers (Art. 17 URG)
Gelegenheits-erfindungen	Arbeitnehmer muss sofort darüber informieren. Arbeitgeber kann Erfindung innert 6 Monaten erwerben. Muss schriftlich vereinbart werden.	Muss vertraglich vereinbart werden. Stillschweigende Übertragung möglich	Muss vertraglich vereinbart werden. Stillschweigende Übertragung möglich
Freie Erfindungen	Muss vertraglich vereinbart werden. Muss schriftlich sein	Muss vertraglich vereinbart werden. Stillschweigende Übertragung möglich	Muss vertraglich vereinbart werden. Stillschweigende Übertragung möglich

Vertragsgestaltung und Tipps

Vertragliche Gestaltung

Im Arbeitsvertrag sollte festgehalten werden:

- welche **Rechte** dem **Arbeitgeber**
 - zu **Eigentum**
 - zur **ausschliesslichen Nutzung** zustehen
- welches die **Rechtsfolgen** sind bei
 - **Gelegenheitserfindungen und –designs**
 - **freien Immaterialgüterrechten**
- wie hoch die **Entschädigung** an den **Arbeitnehmer** ist

Tipps für Arbeitgeber

- Schriftliche Regelung im **Arbeitsvertrag** (insb. Gelegenheitserfindungen)
- Im Arbeitsvertrag oder in Weisungen den **Tätigkeitsbereich** des Arbeitnehmers möglichst breit fassen („in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten“).
- Möglichst genaue **Weisungen** erteilen, damit die schöpferische Leistung der Arbeitnehmer klein ist.
- Vereinbaren Sie **Geheimhaltungsverpflichtungen** und **nachvertragliche Konkurrenzverbote**.
- **Arbeitsschritte erfassen und kontrollieren**, damit der Erfinder nach Durchbruch der Entwicklungen kündigt und so tut, als kündige er das Arbeitsverhältnis vor Eintritt der Schöpfung.
- **Aufhebungsvereinbarung**: Alles übertragen lassen oder zumindest Nutzungsrecht einräumen lassen, möglichst klar bestimmt.

Beispiele von Vertragsklauseln siehe separates Blatt.

Bei weiteren Fragen

Dr. Claudia Marti

Probst Partner AG, Winterthur/Zürich

claudia.marti@probstpartner.ch

052 269 14 00

Roy Levy

Probst Partner AG, Winterthur/Zürich

roy.levy@probstpartner.ch

052 269 14 00