

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patents and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)/Execution Date(s):Heidi Sahagun-Krause
Olivier Thillaye Du Boullay
Valerie Thillaye Du Boullay
Laura CasiraghiExecution Date(s) 7/6/04; 7/30/04; 7/30/04; 5/26/04Additional name of conveying party(ies) attached? ☒ Yes ☐ No**3. Nature of conveyance:**

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Other _____

2. Name and address of receiving party(ies)Name: NAD AG

Internal Address: _____

Street Address: Landsbergerstrasse 50City: Munchen

State: _____

Country: Germany Zip: 80339Additional Name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No**4. Application number(s) or patent number(s):**A. Patent Application No.(s)
10/496,505☐ This document is being filed together with a new application.

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☐ No**5. Name and address of party to whom correspondence concerning this document should be mailed:**Name: Troy A. GroetkenInternal Address: 34th FloorStreet Address: McAndrews, Held & Malloy500 West MadisonCity: ChicagoState: IL Zip: 60661Phone Number: (312) 775-8000Fax Number: (312) 775-8100Email Address: tgroetken@mbmlaw.com**6. Total number of applications and patents involved: 1****7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40**

- ☐ Authorized to be charged by credit card
☒ Authorized to be charged to deposit account
☐ Enclosed
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Informationa. Credit Card Last 4 Numbers _____
Expiration Date _____b. Deposit Account Number 13-0017Authorized User Name McAndrews Held & Malloy, Ltd.**9. Signature :**

Troy A. Groetken

Signature

November 30, 2004

Date

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents

27Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (703) 306-5995, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450**PATENT**

CONTINUATION OF THE INFORMATION ITEM 1**RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY**

To the Director of the U.S. Patents and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)/Execution Date(s):

Hans-Wolfgang Klafki
Pierfausto Seneci
Tobias Braxmeier
Silvia Müller
Wolfgang Fröhner
Barbara Monse
Sandra Gordon
Hanno Roder

Execution Date(s) 5/26/04; 5/26/04; 3/1/04; 5/29/04; 3/6/04; 5/26/04; 6/8/04; 3/22/02

ASSIGNMENT

Case No. 15621US01

Serial No.: 10/496,505

Inventors: Heidi Sahagun-Krause
Olivier Thillaye Du Boullay
Valerie Thillaye Du Boullay
Laura Casiraghi
Hans-Wolfgang Klafki
Pierfausto Seneci
Tobias Braxmeier
Silvia Müller
Wolfgang Fröhner
Barbara Monse
Sandra Gordon
Hanno Roder

Filing Date: 10/28/2004

In consideration of One Dollar (\$1.00) and other good and valuable considerations in hand paid, the receipt and sufficiency whereof are hereby acknowledged, the undersigned hereby assign to NAD AG, a German corporation, having a place of business at Landsbergerstrasse 50, 80339 München, Germany its successors and assigns, the entire right, title and interest in the invention or improvements of the undersigned disclosed in an application for Letters Patent of the United States, entitled "N-CARBACYCLE MONOSUBSTITUTED INDOLOCARBAZOLES AS PROTEIN KINASE INHIBITORS" and identified as Case No. 15621US01 in the offices of McANDREWS, HELD & MALLOY, LTD., and in said application and any and all other applications, both United States and foreign, which the undersigned may file, either solely or jointly with others, on said invention or improvements, and in any and all Letters Patent of the United States and foreign countries, which may be obtained on any of said applications, and in any continuation, continuation-in-part, divisional, reexamination, reissue or extension of such applications or patents, and further assign to said assignee the priority right provided by the International Convention.

The undersigned hereby authorize and request the Commissioner of Patents and Trademarks to issue said Letters Patent to said assignee.

The undersigned hereby authorize and request the attorneys of record in said application to insert in this assignment the filing date and serial number of said application when officially known.

The undersigned warrant themselves to be the owners of the entire right, title and interest in said invention or improvements and to have the right to make this assignment, and further warrant that there are no outstanding prior assignments, licenses, or other encumbrances on the interest herein assigned.

For said considerations the undersigned hereby agree, upon the request and at the expense

2

of said assignee, its successors and assigns, to execute any and all continuation, continuation-in-part, divisional, extension, and substitute applications for said invention or improvements, and any necessary oath, affidavit or declaration relating thereto, and any application for the reissue, re-examination or extension of any Letters Patent that may be granted upon said application, and any and all applications and other document for Letters Patent in foreign countries on said invention or improvements, that said assignee, its successors or assigns may deem necessary or expedient, and for the said considerations the undersigned authorizes said assignee to apply for patents for said invention or improvements in its own name in such countries where such procedure is proper and further agrees, upon the request of said assignee, its successors and assigns, to cooperate to the best of the ability of the undersigned with said assignee, its successors and assigns, in any proceedings or transactions involving such applications or patents, including the preparation and execution of preliminary statements, giving and producing evidence, and performing any and all other acts necessary to obtain said Letters Patent, both United States and foreign, and vest all rights therein hereby conveyed in the assignee, its successors and assigns, whereby said Letters Patent will be held and enjoyed by the said assignee, its successors and assigns, to the full end of the term for which said Letters Patent will be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the undersigned if this assignment has not been made.

Heldi Sahagun-Krause

Date



Olivier Thillaye Du Boullay

Date



Valerie Thillaye Du Boullay

Date

Laura Castraghi

Date

Hans-Wolfgang Klafki

Date

Pierfausto Seneci

Date

2

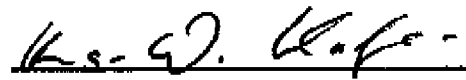
of said assignee, its successors and assigns, to execute any and all continuation, continuation-in-part, divisional, extension, and substitute applications for said invention or improvements, and any necessary oath, affidavit or declaration relating thereto, and any application for the reissue, re-examination or extension of any Letters Patent that may be granted upon said application, and any and all applications and other document for Letters Patent in foreign countries on said invention or improvements, that said assignee, its successors or assigns may deem necessary or expedient, and for the said considerations the undersigned authorizes said assignee to apply for patents for said invention or improvements in its own name in such countries where such procedure is proper and further agrees, upon the request of said assignee, its successors and assigns, to cooperate to the best of the ability of the undersigned with said assignee, its successors and assigns, in any proceedings or transactions involving such applications or patents, including the preparation and execution of preliminary statements, giving and producing evidence, and performing any and all other acts necessary to obtain said Letters Patent, both United States and foreign, and vest all rights therein hereby conveyed in the assignee, its successors and assigns, whereby said Letters Patent will be held and enjoyed by the said assignee, its successors and assigns, to the full end of the term for which said Letters Patent will be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the undersigned if this assignment has not been made.


Heidi Sahagun-Kranse 01.06.04
Date

Olivier Thillaye Du Boullay Date

Valerie Thillaye Du Boullay Date


Laura Casiraghi 26.05.04
Date


Hans-Wolfgang Klafki 26.05.2004
Date


Pierfrancesco Seneci 26.05.2004
Date

3

Tobias Braxmeier

Date

Silvia Müller

Date

Wolfgang Fröhner

Date


Barbara Monse

05-26-04

Date

Sandra Gordon

Date

Hanno Roder

Date

³
T. Braxmeier

Tobias Braxmeier

3 VI 2004

Date

Silvia Müller

Date

W. Fröhner

03.06.04

Wolfgang Fröhner

Date

B. Monse

05-26-04

Barbara Monse

Date

Sandra Gordon

Date

Hanno Roder

Date

3

Tobias Braxmeier

Date

Silvia Jelt

29.05.04

Silvia Müller

Date

Wolfgang Fröhner

Date

W. Fröhner

05-26-04

Barbara Monse

Date

Sandra Gordon

Date

Hanno Roder

Date

3

Tobias Braxmeier

Date

Silvia Müller

Date

Wolfgang Fröhner

Date


Barbara Monse

Date


Sandra Gordon

Date

Hanno Roder

Date

Vergütungsvereinbarung

zwischen

der Firma Nucleotide Analog Design AG, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, Herrn Dr. Hanno Roder, Landsbergerstr. 50, 80339 München

- nachfolgend NADAG genannt -

und

Herrn Dr. Roder

wird folgende Pauschalvergütungsvereinbarung getroffen:

1. Gegenstand der Vergütung ist die unter dem Titel "N-carbacycle monosubstituted indolocarbazoles as protein kinase inhibitors" gemeldete Arbeitnehmererfindung, die am 17.12.2001 in Deutschland unter dem Aktenzeichen DE 101 61 940.5 als prioritätsbegründende Patentanmeldung angemeldet wurde. NADAG beabsichtigt, die Erfindung weltweit zum Patent anzumelden:

Die Erfindung wurde von NADAG am 5.11.2001 unbeschränkt in Anspruch genommen.
2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Erfinderanteil von Herrn Dr. Roder an der Erfindung 10 Prozent beträgt.
3. NADAG zahlt in Anerkennung der Erfindungsleistung von Herrn Dr. Roder eine Pauschalvergütung nach Maßgabe folgender Bestimmungen:
 - 3.1 Innerhalb eines Monats nach erstmaliger amtlicher Anmeldung der Erfindung eine Abschlagszahlung in Höhe von € 500,-
 - 3.2 Für die erstmalige Erteilung eines Patentes auf die angemeldete Erfindung in Europa oder in den USA eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von € 500,-
 - 3.3 Für die Aufnahme einer betriebsinternen kommerziellen Nutzung, beispielsweise Verwendung des Verfahrens im Betrieb, Lizenzierung der Erfindung oder Entwicklung und Herstellung eines Produktes im Betrieb, eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von € 5.000,- zum Ende des Jahres, in dem erste Einkünfte aus der kommerziellen Nutzung der Erfindung erzielt werden.

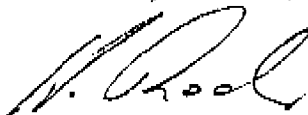
4. Die Fälligkeit der einzelnen Vergütungspauschalen bestimmt sich nach dem Eintritt der oben jeweils beschriebenen Lebenssachverhalte. Somit ist die Vergütung nach erstmaliger Anmeldung sofort zahlbar, während die anderen Vergütungstatbestände erst mit Eintritt der genannten Bedingungen zum Ende des jeweiligen Jahres zu bezahlen sind.
5. Mit der oben beschriebenen Vergütungsverpflichtung gehen sämtliche Rechte zur Anmeldung der Erfindung zum Patent weltweit auf NADAG über, ohne dass es hierzu noch weiterer gesonderter Erklärungen (z.B. über das Fallenlassen von Patenten), Auskünfte (wie z.B. über erfindungsbezogene Umsätze), Angaben oder sonstiger Vereinbarungen bedarf. Der Erfinder verzichtet auch darauf, Patentanmeldungen in Ländern zu betreiben, in denen NADAG keine Patente anmelden will bzw. Schutzrechte fallen lassen will. Ferner vereinbaren die Parteien, daß mit dieser Vergütungsvereinbarung sämtliche wie auch immer bestehenden Ansprüche des Arbeitnehmers nach dem Arbeitnehmererfindergesetz abgegolten sind.

München, den 22/3/02



Dr. Hanno Roder
- Vorstand -

München, den 22/3/02



Dr. Hanno Roder

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Sabine Stangl

of c/o Dr. Volker Vossius

Patent and Law Firm

Geibelstr. 6

81679 München

Germany

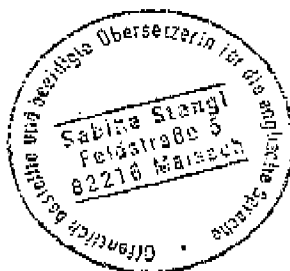
confirm that I am fully conversant with the German and English languages and I state that the following is a true and complete translation to the best of my knowledge and belief.

Compensation Agreement between Nucleotide Analog Design AG and Dr. Roder

Dated: October 29, 2004

Signature:

S. Stangl
Sabine Stangl



Compensation Agreement

between

Nucleotide Analog Design AG, legally represented by their managing director, Dr. Hanno
Roder, Landsbergerstr. 50, 80339 München

- hereinafter referred to as NADAG -

and Dr. Roder

the following flat-rate compensation agreement is made:

1. The object of the compensation is the employee invention which was reported under the title "N-carbacycle monosubstituted indolocarbazoles as protein kinase inhibitors" and which was filed as a patent application giving rise to a right of priority under file number DE 101 61 940.5 in Germany on December 17, 2001. NADAG intends to have the invention patented on a worldwide basis:

The invention was claimed without any restrictions by NADAG on November 5, 2001.

2. The parties agree that Dr. Roder's share of the invention is 10%.
3. In recognition of the inventive merit of Dr. Roder, NADAG will pay a flat-rate compensation in accordance with the following stipulations:
 - 3.1 Within one month after the filing of the first official application for the invention, a down payment of EUR 500.-
 - 3.2 A further down payment of EUR 500.- for the first time a patent is granted for the invention in Europe or in the USA
 - 3.3 A further down payment of EUR 5,000.- for the start of an internal commercial use, for example in-company use of the process, licensing of the invention or in-company development and manufacture of a product, which down payment is to be made at the end of that year in which the first income is realized from the commercial use of the invention.

4. The individual flat-rate compensations will become due at the time when the above described circumstances occur. Consequently, the compensation for the filing of the first application is to be paid immediately, while the other above-indicated compensations must only be paid at the end of the respective year in which the named condition occurs.
5. With the above-described compensatory obligation the entire rights of filing patent applications for the invention are transferred to NADAG on a worldwide basis without there being any need for any further separate declarations (e.g. regarding the abandoning of patents), information (such as e.g. regarding turnovers achieved by means of the invention), indications or other agreements. The inventor will also abstain from pursuing patent applications in countries in which NADAG does not wish to file for patent protection or wishes to abandon protective rights. Furthermore, the parties agree that any and all possibly existing claims of the employee according to the Employee Invention Act have been compensated by means of this compensation agreement.

Munich, 22/3/02

[signature]

Dr. Hanno Roder

-Managing Director-

Munich, 22/3/02

[signature]

Dr. Hanno Roder

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbNERfG)

Zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 18. Januar 2002

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Erfindungen

§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge

§ 4 Dienst'erfindungen und freie Erfindungen

Abschnitt 2 Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst

1. Dienst'erfindungen

§ 5 Meldepflicht

§ 6 Inanspruchnahme

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

§ 8 Freigewordene Dienst'erfindungen

§ 9 Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme

§ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme

§ 11 Vergütungsrichtlinien

§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung

§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland

§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland

§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten

§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts

§ 17 Betriebsgeheimnisse

2. Freie Erfindungen

§ 18 Mitteilungspflicht

§ 19 Anbietetungspflicht

3. Technische Verbesserungsvorschläge

§ 20 Technische Verbesserungsvorschläge

4. Gemeinsame Bestimmungen

§ 21 Erfinderberater

§ 22 Unabdingbarkeit

§ 23 Unbilligkeit

§ 24 Geheimhaltungspflicht

§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis

§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses

§ 27 Insolvenzverfahren

5. Schiedsverfahren

§ 28 Gültige Einigung

§ 29 Errichtung der Schiedsstelle

§ 30 Besetzung der Schiedsstelle

§ 31 Anrufung der Schiedsstelle

§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle

§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle

§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle

§ 35 Erfolgreiche Beendigung des Schiedsverfahrens

§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens

6. Gerichtliche Verfahren

§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage

§ 38 Klage auf angemessene Vergütung

§ 39 Zuständigkeit

Abschnitt 3 Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten

§ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

§ 41 Beamte, Soldaten

§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassistenten

Abschnitt 4 Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 43 Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge vor Inkrafttreten des Gesetzes

§ 44 Anhängige Verfahren

§ 45 Durchführungsbestimmungen

§ 46 Außerkrafttreten von Vorschriften

§ 47 (aufgehoben)

§ 48 Saarland (gegenstandslos)

§ 49 Inkrafttreten

Abschnitt 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

§ 2 Erfindungen

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmustorfähig sind.

§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge

Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetzes sind Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmustorfähig sind.

§ 4 Dienst'erfindungen und freie Erfindungen

(1) Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes können gebundene oder freie Erfindungen sein.

(2) Gebundene Erfindungen (Dienst'erfindungen) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder

2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.

(3) Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen. Sie unterliegen jedoch den Beschränkungen der §§ 18 und 19.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Erfindungen von Beamten und Soldaten.

Abschnitt 2 Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst

1. Dienst'erfindungen

§ 5 Meldepflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Dienst'erfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung betei-

ligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstleistung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beiliegend werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, daß und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu unterstützen.

§ 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Dienstleistung unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Erklärung soll sobald wie möglich abgegeben werden; sie ist spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3) abzugeben.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über.

(2) Mit Zugang der Erklärung der beschränkten Inanspruchnahme erwirbt der Arbeitgeber nur ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung. Wird durch das Benutzungsrecht des Arbeitgebers die anderweitige Verwertung der Dienstleistung durch den Arbeitnehmer unbillig erschwert, so kann der Arbeitnehmer verlangen, daß der Arbeitgeber innerhalb von zwei Monaten die Dienstleistung entweder unbeschränkt in Anspruch nimmt oder sie dem Arbeitnehmer freigibt.

(3) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Dienstleistung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

§ 8 Frei gewordene Dienstleistungen

(1) Eine Dienstleistung wird frei,

1. wenn der Arbeitgeber sie schriftlich freigibt;

2. wenn der Arbeitgeber sie beschränkt in Anspruch nimmt, unbeschadet des Benutzungsrechts des Arbeitgebers nach § 7 Abs. 2;

3. wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3) oder im Falle des § 7 Abs. 2 innerhalb von zwei Monaten nach dem Vorlangen des Arbeitnehmers in Anspruch nimmt.

(2) Über eine frei gewordene Dienstleistung kann der Arbeitnehmer ohne die Beschränkungen der §§ 18 und 19 verfügen.

§ 9 Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend.

§ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung beschränkt in Anspruch genommen hat und sie benutzt. § 9 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Nach Inanspruchnahme der Dienstleistung kann sich der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber nicht darauf berufen, daß die Erfindung zur Zeit der Inanspruchnahme nicht schutzfähig gewesen sei, es sei denn, daß sich dies aus einer Entscheidung des Patentamts oder eines Gerichts ergibt. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bleibt unberührt, soweit er bis zur rechtskräftigen Entscheidung fällig geworden ist.

§ 11 Vergütungsrichtlinien

Der Bundesminister für Arbeit erläßt nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§ 10a des Tarifvertragsgesetzes) Richtlinien über die Bemessung der Vergütung.

§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung

(1) Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.

(2) Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Dienstleistung beteiligt sind, ist die Vergütung für jeden gesondert festzustellen. Die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Dienstleistung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekanntzugeben.

(3) Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine begründete schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Bei unbeschränkter Inanspruchnahme der Dienstleistung ist die Vergütung spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts, bei beschränkter Inanspruchnahme spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Aufnahme der Benutzung festzusetzen.

(4) Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten durch schriftliche Erklärung widersprechen, wenn er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist. Widerspricht er nicht, so wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich.

(5) Sind mehrere Arbeitnehmer an der Dienstleistung beteiligt, so wird die Festsetzung für alle Beteiligten nicht verbindlich, wenn einer von ihnen der Festsetzung mit der Begründung widerspricht, daß sein Anteil an der Dienstleistung unrichtig festgesetzt sei. Der Arbeitgeber ist in diesem Falle berechtigt, die Vergütung für alle Beteiligten neu festzusetzen.

(6) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren. Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden. Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden.

§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Dienstleistung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Eine patentfähige Dienstleistung hat er zur Erteilung eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. Die Anmeldung hat unverzüglich zu geschehen.

(2) Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung entfällt,

1. wenn die Dienstleistung frei geworden ist (§ 8 Abs. 1);

2. wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt;

3. wenn die Voraussetzungen des § 17 vorliegen.

(3) Genügt der Arbeitgeber nach unbeschränkter Inanspruchnahme der Dienstleistung seiner Anmeldepflicht nicht und

bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer ihm vom Arbeitnehmer gesetzten angemessenen Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer die Anmeldung der Dienstfindung für den Arbeitgeber auf dessen Namen und Kosten bewirken.

(4) Ist die Dienstfindung frei geworden, so ist nur der Arbeitnehmer berechtigt, sie zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Hatte der Arbeitgeber die Dienstfindung bereits zur Erteilung eines Schutzrechts angemeldet, so gehen die Rechte aus der Anmeldung auf den Arbeitnehmer über.

§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland

(1) Nach unbeschränkter Inanspruchnahme der Dienstfindung ist der Arbeitgeber berechtigt, diese auch im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden.

(2) Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die Dienstfindung freizugeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen. Die Freigabe soll so rechtzeitig vorgenommen werden, daß der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen der zwischenstaatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann.

(3) Der Arbeitgeber kann sich gleichzeitig mit der Freigabe nach Absatz 2 ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstfindung in den betreffenden ausländischen Staaten gegen angemessene Vergütung vorbehalten und verlangen, daß der Arbeitnehmer bei der Verwertung der freigegebenen Erfindung in den betreffenden ausländischen Staaten die Verpflichtungen des Arbeitgebers aus den im Zeitpunkt der Freigabe bestehenden Verträgen über die Dienstfindung gegen angemessene Vergütung berücksichtigt.

§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten

(1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmeldung der Dienstfindung zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. Er hat ihn von dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel zu gewähren.

(2) Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts

(1) Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung die Anmeldung der Dienstfindung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Dienstfindung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhandigen.

(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Rechts verlangt.

(3) Gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 kann sich der Arbeitgeber ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

§ 17 Betriebsgeheimnisse

(1) Wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Dienstfindung nicht bekanntwerden zu lassen, kann der Arbeitgeber von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, sofern er die Schutzzfähigkeit der Dienstfindung gegenüber dem Arbeitnehmer anerkennt.

(2) Erkennt der Arbeitgeber die Schutzzfähigkeit der Dienstfindung nicht an, so kann er von der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn er zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzzfähigkeit der Dienstfindung die Schlichtsstelle (§ 29) anruft.

(3) Bei der Bemessung der Vergütung für eine Erfindung nach Absatz 1 sind auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, daß auf die Dienstfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist.

2. Freie Erfindungen

§ 18 Mitteilungspflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine freie Erfindung gemacht hat, hat dies dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dabei muß über die Erfindung und, wenn dies erforderlich ist, auch über ihre Entstehung soviel mitgeteilt werden, daß der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist.

(2) Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung durch schriftliche Erklärung an den Arbeitnehmer, daß die ihm mitgeteilte Erfindung frei sei, so kann er die Erfindung nicht mehr als Dienstfindung in Anspruch nehmen.

(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist.

§ 19 Anbietungspflicht

(1) Bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet, hat er zunächst dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, wenn die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers fällt. Das Angebot kann gleichzeitig mit der Mitteilung nach § 18 abgegeben werden.

(2) Nimmt der Arbeitgeber das Angebot innerhalb von drei Monaten nicht an, so erlischt das Vorrecht.

(3) Erklärt sich der Arbeitgeber innerhalb der Frist des Absatzes 2 zum Erwerb des ihm angebotenen Rechts bereit, macht er jedoch geltend, daß die Bedingungen des Angebots nicht angemessen seien, so setzt das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers die Bedingungen fest.

(4) Der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer kann eine andere Festsetzung der Bedingungen beantragen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die vereinbarten oder festgesetzten Bedingungen maßgebend waren.

3. Technische Verbesserungsvorschläge

§ 20 Technische Verbesserungsvorschläge

(1) Für technische Verbesserungsvorschläge, die dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht, hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald dieser sie verwertet. Die Bestimmungen der §§ 9 und 12 sind sinngemäß anzuwenden.

(2) Im übrigen bleibt die Behandlung technischer Verbesserungsvorschläge der Regelung durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung überlassen.

4. Gemeinsame Bestimmungen

§ 21 Erfinderberater

(1) In Betrieben können durch Übereinkunft zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ein oder mehrere Erfinderberater bestellt werden.

(2) Der Erfinderberater soll insbesondere den Arbeitnehmer bei der Abfassung der Meldung (§ 5) oder der Mitteilung (§ 18) unterstützen sowie auf Verlangen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers bei der Ermittlung einer angemessenen Vergütung mitwirken.

§ 22 Unabdingbarkeit

Die Vorschriften dieses Gesetzes können zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. Zulässig sind jedoch Vereinbarungen über Dienstfindungen nach ihrer Meldung.

über freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung.

§ 23 Unbilligkeit

(1) Vereinbarungen über Dienstleistungen, freie Erfindungen oder technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1), die nach diesem Gesetz zulässig sind, sind unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung der Vergütung

(§ 12 Abs. 4).

(2) Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergütung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

§ 24 Geheimhaltungspflicht

(1) Der Arbeitgeber hat die ihm gemeldete oder mitgeteilte Erfindung eines Arbeitnehmers so lange geheimzuhalten, als dessen berechnete Belange dies erfordern.

(2) Der Arbeitnehmer hat eine Dienstleistung so lange geheimzuhalten, als sie nicht frei geworden ist (§ 8 Abs. 1).

(3) Sonstige Personen, die auf Grund dieses Gesetzes von einer Erfindung Kenntnis erlangt haben, dürfen ihre Kenntnis weder auswerten noch bekanntgeben.

§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis

Sonstige Verpflichtungen, die sich für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, werden durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt, soweit sich nicht daraus, daß die Erfindung frei geworden ist (§ 8 Abs. 1), etwas anderes ergibt.

§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Die Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz werden durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt.

§ 27 Insolvenzverfahren

Wird nach unbeschränkter Inanspruchnahme der Dienstleistung das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, so gilt folgendes:

1. Veräußert der Insolvenzverwalter die Dienstleistung mit dem Geschäftsbetrieb, so tritt der Erwerber für die Zeit von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergütungspflicht des Arbeitgebers (§ 9) ein.

2. Veräußert der Insolvenzverwalter die Dienstleistung ohne den Geschäftsbetrieb, so hat der Arbeitnehmer ein Vorkaufsrecht. Übt der Arbeitnehmer das Vorkaufsrecht aus, so kann er mit seinen Ansprüchen auf Vergütung für die unbeschränkte Inanspruchnahme der Dienstleistung gegen die Kaufpreisforderung aufrechnen. Für den Fall, daß der Arbeitnehmer das Vorkaufsrecht nicht ausübt, kann der Insolvenzverwalter mit dem Erwerber vereinbaren, daß sich dieser verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung (§ 9) für die weitere Verwertung der Dienstleistung zu zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht getroffen, so erhält der Arbeitnehmer eine angemessene Abfindung aus dem Veräußerungserlös.

3. Verwertet der Insolvenzverwalter die Dienstleistung im Unternehmen des Schuldners, so hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung für die Verwertung aus der Insolvenzmasse zu zahlen.

4. Will der Insolvenzverwalter die Dienstleistung weder im Unternehmen des Schuldners verwerten noch veräußern, so gilt § 16 Abs. 1 und 2 entsprechend. Verlangt der Arbeitnehmer die Übertragung der Erfindung, so kann er mit seinen Ansprüchen auf Vergütung für die unbeschränkte Inanspruchnahme der Dienstleistung gegen den Anspruch auf Erstattung der Kosten der Übertragung aufrechnen.

5. Im übrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergütungsansprüche nur als Insolvenzgläubiger geltend machen.

5. Schiedsverfahren

§ 28 Gültige Einigung

In allen Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes kann jederzeit die Schiedsstelle angerufen werden. Die Schiedsstelle hat zu versuchen, eine gültige Einigung herbeizuführen.

§ 29 Errichtung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle wird beim Patentamt errichtet.

(2) Die Schiedsstelle kann außerhalb ihres Sitzes zusammen-treffen.

§ 30 Besetzung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle besteht aus einem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und zwei Beisitzern.

(2) Der Vorsitzende und sein Vertreter sollen die Befähigung zum Richteramt nach dem Gerichtsverfassungsgesetz besitzen. Sie werden vom Bundesminister der Justiz am Beginn des Kalenderjahres für dessen Dauer berufen.

(3) Die Beisitzer sollen auf dem Gebiet der Technik, auf das sich die Erfindung oder der technische Verbesserungsvorschlag bezieht, besondere Erfahrung besitzen. Sie werden vom Präsidenten des Patentamts aus den Mitgliedern oder Hilfsmitgliedern des Patentamts für den einzelnen Streitfall berufen.

(4) Auf Antrag eines Beteiligten ist die Besetzung der Schiedsstelle um je einen Beisitzer aus Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu erweitern. Diese Beisitzer werden vom Präsidenten des Patentamts aus Vorschlagslisten ausgewählt und für den einzelnen Streitfall bestellt. Zur Einreichung von Vorschlagslisten sind berechtigt die in § 11 genannten Spitzenorganisationen, ferner die Gewerkschaften und die selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, die keiner dieser Spitzenorganisationen angeschlossen sind, wenn ihnen eine erhebliche Zahl von Arbeitnehmern angehört, von denen nach der ihnen im Betrieb obliegenden Tätigkeit erfinderische Leistungen erwartet werden.

(5) Der Präsident des Patentamts soll den Beisitzer nach Absatz 4 aus der Vorschlagsliste derjenigen Organisation auswählen, welcher der Beteiligte angehört, wenn der Beteiligte seine Zugehörigkeit zu einer Organisation vor der Auswahl der Schiedsstelle mitgeteilt hat.

(6) Die Dienstaufsicht über die Schiedsstelle führt der Vorsitzende, die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Bundesminister der Justiz.

§ 31 Anrufung der Schiedsstelle

(1) Die Anrufung der Schiedsstelle erfolgt durch schriftlichen Antrag. Der Antrag soll in zwei Stücken eingereicht werden. Er soll eine kurze Darstellung des Sachverhalts sowie Namen und Anschrift des anderen Beteiligten enthalten.

(2) Der Antrag wird vom Vorsitzenden der Schiedsstelle dem anderen Beteiligten mit der Aufforderung zugestellt, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Antrag schriftlich zu äußern.

§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle

Der Antrag auf Erweiterung der Besetzung der Schiedsstelle ist von demjenigen, der die Schiedsstelle anruft, zugleich mit der Anrufung (§ 31 Abs. 1), von dem anderen Beteiligten innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des die Anrufung enthaltenden Antrags (§ 31 Abs. 2) zu stellen.

§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle

(1) Auf das Verfahren vor der Schiedsstelle sind §§ 41 bis 48, 1042 Abs. 1 und § 1050 der Zivilprozeßordnung sinngemäß

anzuwenden. § 1042 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß auch Patentanwälte und Erlaubnischeininhaber (Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli 1949 - WiGBl. S. 179) sowie Verbandsvertreter im Sinne des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes von der Schiedsstelle nicht zurückgewiesen werden dürfen.

(2) Im übrigen bestimmt die Schiedsstelle das Verfahren selbst.

§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. § 196 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes ist anzuwenden.

(2) Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu machen. Der Einigungsvorschlag ist zu begründen und von sämtlichen Mitgliedern der Schiedsstelle zu unterschreiben. Auf die Möglichkeit des Widerspruchs und die Folgen bei Versäumung der Widerspruchfrist ist in dem Einigungsvorschlag hinzuweisen. Der Einigungsvorschlag ist den Beteiligten zuzustellen.

(3) Der Einigungsvorschlag gilt als angenommen und eine dem Inhalt des Vorschlages entsprechende Vereinbarung als zustandegekommen, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Vorschlages ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingeht.

(4) Ist einer der Beteiligten durch unabwendbaren Zufall verhindert worden, den Widerspruch rechtzeitig einzulegen, so ist er auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen. Der Antrag muß innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses schriftlich bei der Schiedsstelle eingereicht werden. Innerhalb dieser Frist ist der Widerspruch nachzuholen. Der Antrag muß die Tatsachen, auf die er gestützt wird, und die Mittel angeben, mit denen diese Tatsachen glaubhaft gemacht werden. Ein Jahr nach Zustellung des Einigungsvorschlages kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und der Widerspruch nicht mehr nachgeholt werden.

(5) Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die Schiedsstelle. Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung an das für den Sitz des Antragstellers zuständige Landgericht statt.

§ 35 Erfolgreiche Beendigung des Schiedsverfahrens

(1) Das Verfahren vor der Schiedsstelle ist erfolglos beendet,

1. wenn sich der andere Beteiligte innerhalb der ihm nach § 31 Abs. 2 gesetzten Frist nicht geäußert hat;

2. wenn er es abgelehnt hat, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen;

3. wenn innerhalb der Frist des § 34 Abs. 3 ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstelle eingegangen ist.

(2) Der Vorsitzende der Schiedsstelle teilt die erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens den Beteiligten mit.

§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens

Im Verfahren vor der Schiedsstelle werden keine Gebühren oder Auslagen erhoben.

6. Gerichtliches Verfahren

§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage

(1) Rechte oder Rechtsverhältnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind, können im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist.

(2) Dies gilt nicht,

1. wenn mit der Klage Rechte aus einer Vereinbarung (§§ 12, 19, 22, 34) geltend gemacht werden oder die Klage darauf gestützt wird, daß die Vereinbarung nicht rechtswirksam sei.

2. wenn seit der Anrufung der Schiedsstelle sechs Monate verstrichen sind;

3. wenn der Arbeitnehmer aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist;

4. wenn die Parteien vereinbart haben, von der Anrufung der Schiedsstelle abzusehen. Diese Vereinbarung kann erst getroffen werden, nachdem der Streitfall (§ 28) eingetreten ist. Sie bedarf der Schriftform.

(3) Einer Vereinbarung nach Absatz 2 Nr. 4 steht es gleich, wenn beide Parteien zur Hauptsache mündlich verhandelt haben, ohne geltend zu machen, daß die Schiedsstelle nicht angerufen worden ist.

(4) Der vorherigen Anrufung der Schiedsstelle bedarf es ferner nicht für Anträge auf Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung.

(5) Die Klage ist nach Erlaß eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung ohne die Beschränkung des Absatzes 1 zulässig, wenn der Partei nach den §§ 926, 936 der Zivilprozeßordnung eine Frist zur Erhebung der Klage bestimmt worden ist.

§ 38 Klage auf angemessene Vergütung

Besteht Streit über die Höhe der Vergütung, so kann die Klage auch auf Zahlung eines vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages gerichtet werden.

§ 39 Zuständigkeit

(1) Für alle Rechtsstreitigkeiten über Erfindungen eines Arbeitnehmers sind die für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte (§ 143 des Patentgesetzes) ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Vorschriften über das Verfahren in Patentstreitsachen sind anzuwenden.

(2) Ausgenommen von der Regelung des Absatzes 1 sind Rechtsstreitigkeiten, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Erfindung zum Gegenstand haben.

Abschnitt 3 Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten

§ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern, die in Betrieben und Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts beschäftigt sind, sind die Vorschriften für Arbeitnehmer im privaten Dienst mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. An Stelle der Inanspruchnahme der Dienstleistung kann der Arbeitgeber eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Dienstleistung in Anspruch nehmen, wenn dies vorher vereinbart worden ist. Über die Höhe der Beteiligung können im voraus bindende Abmachungen getroffen werden. Kommt eine Vereinbarung über die Höhe der Beteiligung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber sie festzusetzen. § 12 Abs. 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden.

2. Die Behandlung von technischen Verbesserungsvorschlägen nach § 20 Abs. 2 kann auch durch Dienstvereinbarung geregelt werden; Vorschriften, nach denen die Einigung über die Dienstvereinbarung durch die Entscheidung einer höheren Dienststelle oder einer dritten Stelle ersetzt werden kann, finden keine Anwendung.

3. Dem Arbeitnehmer können im öffentlichen Interesse durch allgemeine Anordnung der zuständigen obersten Dienstbehörde Beschränkungen hinsichtlich der Art der Verwertung der Dienstleistung auferlegt werden.

4. Zur Einreichung von Vorschlagslisten für Arbeitgeberbeiträge (§ 30 Abs. 4) sind auch die Bundesregierung und die Landesregierungen berechtigt.

5. Soweit öffentliche Verwaltungen eigene Schiedsstellen zur Beilegung von Streitigkeiten auf Grund dieses Gesetzes errichtet haben, finden die Vorschriften der §§ 29 bis 32 keine Anwendung.

§ 41 Beamte, Soldaten

Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Beamten und Soldaten sind die Vorschriften für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst entsprechend anzuwenden.

§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen:

1. Der Erfinder ist berechtigt, die Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.

2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Dienstleistung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.

3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Dienstleistung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.

4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.

5. § 40 Nr. 1 findet keine Anwendung."

2. wie die auf Grund der Vorschlagslisten ausgewählten Beisitzer für ihre Tätigkeit zu entschädigen sind.

§ 46 Außerkrafttreten von Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes worden folgende Vorschriften aufgehoben, soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten sind:

1. die Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 (RGBl. I S. 466);
2. die Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 20. März 1943 (RGBl. I S. 257).

§ 47 (aufgehoben)

§ 48 Saarland (gegenstandslos)

Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland.

Inzwischen auch im Saarland eingeführt durch § 1 des Gesetzes zur Einführung von Bundesrecht im Saarland vom 30.06.1955 (RGBl. I S. 313).

§ 49 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1957 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Die Wiedergabe dieses Gesetzestextes erfolgt ohne Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. Die Universität zu Köln haftet nicht für Schäden, die infolge der Anwendung dieses Gesetzestextes entstehen.

Abschnitt 4 Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 43 Übergangsvorschrift

(1) § 42 in der am 7. Februar 2002 (BGBl. I S. 414) geltenden Fassung dieses Gesetzes findet nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden sind. Abweichend von Satz 1 ist in den Fällen, in denen sich Professoren, Dozenten oder wissenschaftliche Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule zur Übertragung der Rechte an einer Erfindung gegenüber einem Dritten vor dem 18. Juli 2001 vertraglich verpflichtet haben, § 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung bis zum 7. Februar 2003 weiter anzuwenden.

(2) Für die vor dem 7. Februar 2002 von den an einer Hochschule Beschäftigten gemachten Erfindungen sind die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung anzuwenden. Das Recht der Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule, dem Dienstherrn ihre vor dem 6. Februar 2002 gemachten Erfindungen anzubieten, bleibt unberührt."

§ 44 Anhängige Verfahren

(wurde aufgehoben)

§ 45 Durchführungsbestimmungen

Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit die für die Erweiterung der Besetzung der Schiedsstelle (§ 30 Abs. 4 und 5) erforderlichen Durchführungsbestimmungen zu erlassen. Insbesondere kann er bestimmen,

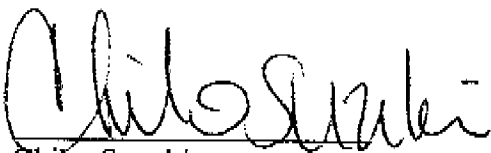
1. welche persönlichen Voraussetzungen Personen erfüllen müssen, die als Beisitzer aus Kreisen der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer vorgeschlagen werden;



TRANSPERFECT | TRANSLATIONS

City of New York, State of New York, County of New York

I, Chiho Suzuki, hereby certify that the following is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation of the attached document, "Act on Employee Inventions," from German into English.


Chiho Suzuki

- ATLANTA
- BOSTON
- BRUSSELS
- CHICAGO
- DALLAS
- FRANKFURT
- HONG KONG
- HOUSTON
- LONDON
- LOS ANGELES
- MIAMI
- MINNEAPOLIS
- NEW YORK
- PARIS
- PHILADELPHIA
- SAN DIEGO
- SAN FRANCISCO
- SEATTLE
- WASHINGTON, DC

Sworn to before me this

22nd day of November, 2004


Signature, Notary Public

PALIL D. RALSTON
Notary Public, State of New York
No. 01RA6023867
Qualified in Queens County
Commission Expires May 3, 2007

Stamp, Notary Public
State of New York

Act on Employee Inventions

Last amended by the Act on Amending the Act on Employee Inventions of January 18, 2002

Table of Contents**Section 1 Scope and Definitions**

Sec. 1 Scope

Sec. 2 Inventions

Sec. 3 Technical improvement proposals

Sec. 4 Service inventions and free inventions

Section 2 Inventions and technical improvement proposals of employees in the private sector

1 Service inventions

Sec. 5 Compulsory duty to report

Sec. 6 Claiming the service invention

Sec. 7 Effect of the claim

Sec. 8 Released service invention

Sec. 9 Remuneration in the case of a claim without limitation

Sec. 10 Remuneration in the case of a claim without limitation

Sec. 11 Remuneration guidelines

Sec. 12 Determining or fixing the remuneration

Sec. 13 Filing a patent within the country

Sec. 14 Filing a patent application abroad

Sec. 15 Mutual rights and obligations when acquiring protective rights

Sec. 16 Responsibility of filing protective rights or of the protective right

Sec. 17 Trade secrets

2 Free inventions

Sec. 18 Right of notification

Sec. 19 Obligation to offer for exploitation

3 Technical improvement proposals

Sec. 20 Technical improvement proposals

4 General Regulations

Sec. 21 Inventor consultant

Sec. 22 Inalterability

Sec. 23 Inequity

Sec. 24 Obligation to maintain secrecy

Sec. 25 Obligations from the contract of employment

Sec. 26 Termination of the employment

Sec. 27 Bankruptcy proceedings

5 Arbitration procedure

Sec. 28 Amicable agreement

Sec. 29 Setting up the Arbitration Committee

Sec. 30 The appointment of the Arbitration Committee

Sec. 31 Calling in the Arbitration Committee

Sec. 32 Request for expanding the Arbitration Committee

Sec. 33 Procedure of the Arbitration Committee

Sec. 34 Settlement proposal by the Arbitration Committee

Sec. 35 Unsuccessful termination of the arbitration procedure

Sec. 36 Cost of the arbitration procedure

6 Court proceedings

Sec. 37 Requirements for commencement of legal proceedings

Sec. 38 Action for equitable remuneration

Sec. 39 Jurisdiction

Section 3 - Inventions and technical improvement proposals of public service employees, civil servants, and soldiers

Sec. 40 Public service employees

Sec. 41 Civil servants, soldiers

Sec. 42 Special provisions for inventions made by university teachers and assistants

Section 4 Transitional and concluding provisions

Sec. 43 Transitional provision

Sec. 44 Pending proceedings

Sec. 45 Implementing provisions

Sec. 46 Repeal of provisions

Sec. 47 (Repealed)

Sec. 48 Saarland (immaterial)

Sec. 49 Operative force

Sec. 2 Inventions

Inventions within the meaning of this Act are only inventions that are patentable or suitable for application as a utility model.

Sec. 3 Technical improvement proposals

Technical improvement proposals within the meaning of this Act are proposals for other technical novelties that are not patentable or unsuitable for application as a utility model.

Sec. 4 Service inventions and free inventions

(1) Inventions of employees within the meaning of this Act may be subject to a commitment or free inventions.

(2) Inventions subject to a commitment (service inventions) are inventions made during the term of a contract of employment, which were created either

1 as a result of an occupation to which an employee is committed in the employee's place of employment or public administration, or

2 are relevant and based on the experience or the work performed in the place of employment or public administration.

(3) Other inventions of employees are free inventions. However, they are subject to the limitations of Secs. 18 and 19.

(4) Sections 1 through 3 apply correspondingly to inventions of civil servants and soldiers.

Section 2 Inventions and technical improvement proposals of employees in the private sector**1 Service inventions****Sec. 5 Compulsory duty to report**

(1) An employee, who has made a service invention, is under the obligation to notify the employer immediately in writing and to point out that the notice concerns an invention. If several employees share in the materialization of the invention, they may notify the employer jointly. The employer must immediately confirm in writing the time of receiving the notice.

(2) In the notice, the employee must describe the technical problem of the invention, its solution, and the materialization of the service invention. Existing records should be included, in

Section 1 Scope and Definitions**Sec. 1 Scope**

This Act is subject to the inventions and technical improvement proposals of employees in the private and public sectors, of civil servants and soldiers.

so far as they are essential for understanding the invention. The notice is to provide the employer with information concerning official instructions or guidelines, the company's experience or workmanship involved in the invention, employees, as well as the type and scope of their participation, and the notice should also emphasize what share of the invention the employee considers his/her contribution.

(3) A notice, which does not comply with the requirements of para. 2, shall be deemed to be proper, unless the employer declares within two months thereof that and in what respect the notice requires an amendment. The employee shall support the employer, if required, in amending the notice.

Sec. 6 Claiming the service invention

(1) The employer may claim a service invention without or with limitation.

(2) The claim is made by a written declaration addressed to the employee. The declaration must be made as soon as possible; it must be made at the latest within four months after receiving the due notice (Sec. 5 (2) and (3)).

Sec. 7 Effect of the claim

(1) Upon receiving the declaration of the claim without limitation, all rights are transferred to the employee inventor.

(2) Upon receiving the declaration of the claim with limitation, the employer acquires only a non-exclusive right to use the service invention. If the further utilization of the service invention by the employee is made unreasonably difficult as a result of the employer's right of use, the employee may demand within two months that the employer either claims the service invention without limitation or releases it to the employee.

(3) Instructions, which the employee has given with respect to a service invention prior to the claim, shall be invalid to the employer, should such instructions impair the employer's rights.

Sec. 8 Released service invention

(1) A service invention is released

1 if it is released in writing by the employer;

2 if the employer claims said service invention with limitation notwithstanding the employer's right of use, as stipulated in Sec. 7 (2);

3 unless the employer claims said service invention within four months upon receiving the due notice (Sec. 5 (2) and (3)) or in the case of Sec. 7 (2) within two months upon the employee's demand.

(2) An employee may dispose of the released service invention without the limitations imposed under Secs. 18 and 19.

Sec. 9 Remuneration in the case of a claim without limitation

(1) As soon as the employer has laid claim to the service invention without limitation, the employee has a claim for reasonable remuneration from the employer.

(2) In particular, the economic exploitation of the service invention, the responsibilities, and the position of the employee within the company and the materialization of the service invention are relevant for assessing the remuneration.

Sec. 10 Remuneration in the case of a claim without limitation

(1) As soon as the employer has laid claim to the service invention without limitation, the employee has a claim for reasonable remuneration from the employer and applies Sec. 9 (2) correspondingly.

(2) Upon claiming the service invention, the employer may not plead to the employee that the invention at the time of claiming had not been patentable, unless this results from a decision by the Patent Office. This will not affect the employee's claim for remuneration, provided said claim has become due by the time the non-appealable decision was issued.

Sec. 11 Remuneration guidelines

Upon hearing the leading collective bargaining groups of the employer and the employees (Sec. 10a Collective Bargaining Contracts Act), the Federal Minister for Labor and Social Affairs will issue guidelines for assessing the remuneration.

Sec. 12 Determining or fixing the remuneration

(1) After the service invention has been claimed, the type and amount of remuneration is to be determined within a reasonable period by an agreement between the employer and the employee.

(2) If several employees share the service invention, the remuneration is to be assessed separately for each individual employee. The employer must notify the employees of the total amount of remuneration and the individual inventors' shares in the service invention.

(3) If no agreement concerning the remuneration is reached within a reasonable period after the service invention is claimed, the employer must fix the remuneration by way of a substantiated written statement to the employees and pay the corresponding fixed amount. In the case of a claim of the service invention without limitation, the remuneration is to be fixed at the latest upon expiration of three months after the protective rights have been granted, and in the case of a claim with limitation at the latest upon expiration of three months after accepting the use of said right.

(4) The employee may oppose the determination of remuneration within two months by a written statement, if he/she disagrees with the determination. The determination shall be binding upon both parties, unless it is opposed by the employee.

(5) If several employees share the service invention, the determination will not be binding upon all parties, if one of them opposes it on the grounds that his/her share in the service invention has been fixed incorrectly. In this case, the employer is justified in reassessing the remuneration of parties involved.

(6) Employers and the employees may request from each other that the remuneration be regulated, if major changes occur as a result of circumstances that were relevant to determining or fixing the remuneration. Reimbursement of a paid remuneration cannot be demanded. Paragraphs 1 through 5 shall not apply.

Sec. 13 Filing a patent within the country

(1) The employer is obligated to file a reported service invention within the country for patent application. The employer must file a patentable service invention for patent application, unless, in the reasonable appreciation of the exploitation of the invention, the legal protection of the invention registered as utility models appears to be expedient. The filing must be effected immediately.

(2) The employer's obligation to file does not apply
1 if the service invention has been released (Sec. 8 (1));
2 if the employee agrees not to file the invention;
3 if the requirements of Sec. 17 are satisfied.

(3) If the employer fails to meet its filing obligation after claiming the service invention for unlimited use and fails to file within a reasonable grace period set by the employee, the employee may effect the filing of the service invention on behalf of and at the expenditure of the employer.

(4) If the service invention has been released, the employee is authorized to file for patent application. If the employer already has filed the service invention for patent application, any right arising from the filing will be transferred to the employee.

Sec. 14 Filing a patent application abroad

(1) After claiming the service invention without limitation, the employer is authorized to file said invention abroad for patent application.

(2) For foreign countries, in which the employer does not wish to acquire protective rights, the employer must release the service invention to the employee to enable him/her, upon request, to acquire the foreign protective rights. The release must be granted in due time, so as to enable the employee to utilize the periods for claiming priority of inter-governmental agreements in the field of industrial property law.

(3) Upon the release according to paragraph 2, the employer may reserve the non-exclusive right of using the service invention in the foreign countries concerned against reasonable remuneration, and demand that the employee, when exploiting the released invention, in the foreign countries in question, takes into consideration the employer's obligations from contracts relating to the service invention for a reasonable remuneration, which existed at the time of releasing the invention.

Sec. 15 Mutual rights and obligations when acquiring protective rights

(1) At the same time as filing the service invention for a protective right, the employer is to provide the employee with copies of the filing documents. The employer is to keep the employee informed of the progress of the proceedings and, upon request allow the employee to inspect the employer's correspondence.

(2) Upon request, the employee is to support the employer in acquiring protective rights and in issuing the required declarations.

Sec. 16 Responsibility of filing protective rights or the protective right

(1) If, prior to meeting the employee's claim for reasonable remuneration, the filing of the service invention for a protective right is not pursued further or does not wish to maintain the protective right granted for the service invention, the employer is to inform the employee, in order to assign to the employee, upon his/her request and costs, the rights and the documents required for safeguarding said right.

(2) The employer is authorized to relinquish the right, unless the employee requests that the right be assigned within three months upon receiving the notice.

(3) At the time of communicating the notice according to paragraph 1, the employer may reserve the non-exclusive right to use the service invention for a reasonable remuneration.

Sec. 17 Trade secrets

(1) If the legitimate concerns on the company demand that a reported service invention should be publicized, the employer may refrain from securing the protective right, provided the employer acknowledges to the employee that the service invention is patentable.

(2) If the employer does not acknowledge the patentability of the service invention, the employer may refrain from filing for patent application, if an Arbitration Committee is called upon to bring about an agreement concerning the patentability of the service invention. (Sec. 29).

(3) When assessing the remuneration for an invention according to paragraph 1, the economic disadvantage must also be taken into consideration, which may arise for the employee, because no patent was granted for the service invention.

2 Free inventions

Sec. 18 Right of notification

(1) An employee, who has made a free invention during the contract of employment, is under the obligation to notify the employer immediately in writing. The employee must provide, as much as possible, information concerning the invention and if necessary, the creation of the invention, so that the employer is able to assess whether the invention is free.

(2) Unless the employer disputes within three months of receiving the notice by way of a written statement to the employee that the reported invention is free, the employer is no longer able to claim that the invention is a service invention.

(3) An obligation to report free inventions does not exist, if the invention obviously is not usable within the scope of operation of the employer's company.

Sec. 19 Obligation to offer for exploitation

(1) Before the employee is able to exploit a free invention in any other way during the contract of employment, he/she is to offer the employer at least a non-exclusive right to use the invention under reasonable conditions, if the time of offering the invention lies within the existing or prepared scope of operation of the employer's company. The offer can be submitted simultaneously with the notice according to Sec. 18.

(2) The preemptive right expires if the employer does not accept the offer within three months.

(3) If the employer declares its readiness to acquire the offered right within the time limit of paragraph 2, but claims that the conditions of the offer are not reasonable, the court will stipulate the conditions upon the employer's or the employee's petition.

(4) The employer or the employee may petition the court for a different stipulation of the conditions, if circumstances change considerably, which were relevant for the agreed upon and stipulated conditions.

3 Technical improvement proposals

Sec. 20 Technical improvement proposals

(1) For technical improvement proposals, which grant the employer a preferential position similar to an industrial right, the employee has a claim for reasonable remuneration against the employer, as soon as the employee utilizes said proposals. The provisions of Secs. 9 and 12 are to be applied analogously.

(2) In other respects, the treatment of technical improvement proposals will be regulated by the collective agreement or the shop agreement.

4 General Regulations

Sec. 21 Inventor consultant

(1) One or several inventor consultants may be appointed in companies, subject to agreement between the employer and the staff committee.

(2) The inventor consultant is to support, in particular, the employee in wording the notice (Sec. 5) or the notification (Sec. 18), and to participate in determining an equitable remuneration at the employer's and the employee's petition.

Sec. 22 Inalterability

The provisions of this Act cannot be changed in favor of the employee. However, agreements concerning the service inventions, after they have been reported, free inventions, and technical improvement proposals (Sec. 20 (1)) are permissible after they have been reported.

Sec. 23 Inequity

(1) Agreements concerning service inventions or technical improvement proposals (Sec. 20 (1)), which are permissible under the law, are invalid if they are inequitable to a large extent. This also applies to fixing the remuneration.

(Sec. 12 (4))

(2) The employer and the employee may plead that the agreement or a fixing of the remuneration are inequitable only if they claim the inequity at the latest by the expiration of six months after the termination of the contract of employment by submitting a written statement to the other party.

Sec. 24 Obligation to maintain secrecy

(1) The employer must maintain secrecy of the reported or communicated invention, so long as this is required in the employer's legitimate interest.

(2) The employee must maintain secrecy of a service invention, so long as it has not been released (Sec. 8 (1)).

(3) Other persons, who, on the basis of this Act, obtain knowledge of an invention, may neither utilize their knowledge nor reveal their knowledge thereof.

Sec. 25 Obligations from the contract of employment

Other obligations, which arise from the contract of employment with respect to the employer and the employee, will not be affected by the provisions of this Act, unless a different situation arises on account of the invention having been released (Sec. 8 (1)).

Sec. 26 Termination of the employment

Termination of the employment will not affect the rights and obligations under the employment.

Sec. 27 Bankruptcy proceedings

If bankruptcy proceedings concerning the employer's assets are instituted after claiming the service invention for an unlimited period, the following applies:

1 If the trustee in bankruptcy disposes of the service invention together with the business establishment, the purchaser will take over the employer's payment obligation for the time from the commencement of bankruptcy proceedings (Sec. 9).

2 If the trustee in bankruptcy disposes of the service invention without business establishment, the employee has a preemptive right. If the employee exercises his/her preemptive right, the employee may set off his/her claims for remuneration from the purchase price with him/her. If the employee does not exercise his/her preemptive right, the trustee in bankruptcy may agree with the purchaser that the purchaser pays the employee a reasonable remuneration (Sec. 9). If such an agreement is not made, the employee will receive a reasonable settlement from the sales proceeds.

3 If the trustee in bankruptcy uses the service invention in the debtor's company, the employee will have to pay a reasonable remuneration for the utilization thereof from the bankrupt's estate.

4 If the trustee in bankruptcy does not want to utilize the service invention in the debtor's company or sell it, Sec. 16 (1) and (2) will apply correspondingly. If the employee demands the transfer of the invention, he/she may set off the transfer costs against his/her claims for remuneration for claiming the service invention for an unlimited period.

5 In other respects, the employer may assert his/her claims for remuneration only as a creditor in bankruptcy.

5 Arbitration procedure**Sec. 28 Amicable agreement**

In all disputes between employer and employee, which form the basis of this Act, the Arbitration Committee is called in at any time. The Arbitration Committee must endeavor to bring about an amicable agreement.

Sec. 29 Setting up the Arbitration Committee

(1) The Arbitration Committee will be set up at the Patent Office.

(2) The Arbitration Committee may convene meetings outside its registered office.

Sec. 30 The appointment of the Arbitration Committee

(1) The Arbitration Committee consists of a Chairman or a Deputy Chairman and two assessors.

(2) The Chairman and his Deputy must be qualified judges. At the beginning of the calendar year, they are appointed by the German Federal Ministry of Justice in accordance with the Judicature Act for the term of the year in question.

(3) The assessors should be qualified in the field of technology to which the invention is related, and have special experience. They are selected by the President of the Patent Office from among the members and auxiliary members of the Patent Office and appointed for the individual dispute.

(4) Upon a motion filed by one of the parties concerned, the appointment of the Arbitration Committee is to be extended by one assessor each from the circle of employers and employees. These assessors are selected by the President of the Patent Office from a proposed list of names and appointed for the individual dispute. The umbrella organizations named in Sec. 11 are authorized to submit a list with proposed names. Furthermore, the trade unions and the independent employee associations with sociopolitical and professional objectives, which are not associated with any of these umbrella organizations, if they have a considerable number of employee members from whom inventive activities are expected in accordance with their employment in the company.

(5) The President of the Patent Office is to select the assessors according to paragraph 4 from the list with the proposed names of the respective organization of which the parties are members, if the party has declared his/her membership of an organization prior to the selection by the Arbitration Committee.

(6) The Chairman supervises the Arbitration Committee, and the Chairman will be subject to supervision by the Federal Ministry of Justice.

Sec. 31 Calling in the Arbitration Committee

(1) A submission to the Arbitration Committee must be made in writing. The request is to be filed in duplicate. It is to contain a brief description of the circumstances and the name and address of the other parties involved.

(2) The Chairman of the Arbitration Committee forwards the application to the other parties, requesting them to comment on the application in writing within a specific time limit.

Sec. 32 Request for expanding the Arbitration Committee

The request for expanding the Arbitration Committee must be filed by the party that calls in the Arbitration Committee (Sec. 31 (1)) and, at the same time as the other party files the appeal, within two weeks upon delivery the request containing the submission (Sec. 31 (2)).

Sec. 33 Procedure of the Arbitration Committee

(1) Secs. 41 through 48, Sec. 1042 (1), and Sec. 1050 Code of Civil Procedure are to be applied analogously. Sec. 1042 (1) Code of Civil Procedure is to be applied analogously on the condition that they are to be applied analogously, that patent attorneys and permit holders (Article 3 Second Act for modifying or assigning provisions in the field of industrial property right of July 2, 1949 - WiGBI p. 179), as well as association representatives within the scope of Sec. 11 Labor Court Act, may not be rejected by the Arbitration Committee.

(2) In other respects, the Arbitration Committee determines the procedure independently.

Sec. 34 Settlement proposal by the Arbitration Committee

(1) The Arbitration Committee passes its resolutions by majority vote. Sec. 196 (2) Judicature Act is to be applied.

(2) The Arbitration Committee is to submit to the parties a settlement proposal. The settlement proposal is to be substantiated and signed by all members of the Arbitration Committee. The possibility of opposition and the consequences of failing to comply with the time limit for filing the opposition must be pointed out. The agreement proposal must be submitted to the parties.

(3) The agreement proposal is deemed to have been approved and an arrangement in keeping with the content of the proposal to have come into existence, unless a written opposition by one party is received by the Arbitration Committee within one month after delivering the proposal.

(4) If one of the parties has been prevented from filing the opposition in due time as the result of an avoidable coincidence, upon request, the party is to be reinstated to the former position. Within one month after the cessation of the impediment, the request must be submitted in writing to the Arbitration Committee. The opposition must then be repeated within this time limit. The request must include the facts on which it is based and specify the means by which these facts are made credible. One year after the agreement proposal has been submitted, the reinstatement can no longer be petitioned and the opposition cannot be repeated.

(5) The Arbitration Committee decides on the petition for reinstatement. According to the provisions of the Code of Civil Procedure, the decision of the Arbitration Committee can be appealed immediately with the Regional Court which has jurisdiction over the petitioner's registered place of business.

Sec. 35 Unsuccessful termination of the arbitration procedure

(1) The procedure before the Arbitration Committee has terminated unsuccessfully

1 if the other party did not respond within the time limit set to said party according to Sec. 31 (2);

2 if the party has refused to enter an appearance before the Arbitration Committee;

3 if the Arbitration Committee has received a written opposition from one of the parties within the time limited stipulated in Sec. 34 (3).

(2) The Chairman of the Arbitration Committee will notify the party immediately of the unsuccessful arbitration procedure.

Sec. 36 Cost of the Arbitration procedure

No fees or expenses will be incurred during the proceedings before the Arbitration Committee.

6 Court proceedings

Sec. 37 Requirements for commencement of legal proceedings

(1) Rights or legal relations, which are regulated in this Act may be asserted only after a legal action has preceded the Arbitration Committee.

(2) This does not apply

1 if, by way of the action, rights were asserted from an agreement (Secs. 12, 19, 22, 34) or the action is based on the claim that agreement is not valid;

2 if six months have passed since referring the matter to the Arbitration Committee;

3 if the employee has retired from the employer's company;

4 if the parties have agreed to refrain from referring the matter to the Arbitration Committee. This agreement can be concluded only after the dispute has occurred (Sec. 28).

(3) An agreement according to paragraph 2 no. 4 is on an equal footing, if both parties pleading on the main issue have conducted a court hearing, without claiming that the matter had been referred to the Arbitration Committee.

(4) Furthermore, the prior submission to the Arbitration Committee is irrelevant when filing a petition for an order of attachment or a temporary restraining order.

(5) After an order of attachment or a temporary restraining order has been issued without the limitation of paragraph 1, the action is permissible, if the party has been given a time limit under Secs. 926, 936 Code of Civil Procedure to file the action.

Sec. 38 Action for equitable remuneration

In the case of a dispute as to the remuneration amount, the action may focus on payment of an amount fixed by the court.

Sec. 39 Jurisdiction

(1) All disputes involving inventions of an employee, irrespective of the value in dispute, are subject to the exclusive jurisdiction of the court responsible for patent disputes (Sec. 143 Patent Act). The provisions concerning the procedure in patent disputes are applicable.

(2) Litigations, which exclusively deal with claims of payment of a fixed or stipulated remuneration for an invention, are excluded from the stipulation of paragraph 1.

Section 3 - Inventions and technical improvement proposals of public service employees, civil servants, and soldiers

Sec. 40 Public service employees

The provisions applicable to public service employees shall apply to inventions and technical improvement proposals of employees in production companies and administrations of the German federal government, the State governments, communities and other public law corporations, institutions and foundations, subject to the following proviso:

1 Instead of claiming a service invention, the employer may claim a reasonable share in the proceeds of the service invention, provided this was negotiated beforehand. Binding agreements concerning the amount can be made in advance. If no agreement is reached as to the share amount, the employer is to fix the amount. Sec. 12 (3) to (6).

2 The treatment of technical improvement proposals according to Sec. 20 (2) may also be regulated by an agreement with staff representation; provisions, according to which an accord concerning the agreement with staff representation can be replaced by a higher-ranking government agency or an outside agency, do not apply.

3 In the public interest, restrictions in terms of utilization of the service invention may imposed by a general order issued by the highest competent public authority.

4 The federal Government and State Governments also are entitled to submit lists of proposals for employer assessors (Sec. 30 (4)).

5 If the public administrations do not have their own Arbitration Committees for settling disputes on the basis of this Act, the provisions of Secs. 29 through 32 do not apply.

Sec. 41 Civil servants, soldiers

The provisions for public service employees shall apply to inventions and technical improvement proposals of civil servants and soldiers.

Sec. 42 Special provisions for inventions made in universities

The following special provisions apply to inventions made by university employees:

1 The inventor is authorized to disclose the service invention within the scope of his/her professorial or research activity, provided he/she notifies his/her employer in due time, as a rule, two months in advance. Sec. 24 (2) does not apply.

2 If, on account of his/her professorial or research activity, an inventor rejects the disclosure of his/her service invention, he/she is not obligated to report the invention. If the inventor wishes to disclose his/her invention at a later time, he/she must report the invention immediately.

3 In the case of claiming the service invention, the inventor will retain a non-exclusive right of utilizing the invention within the scope of his/her professorial or research activity.

4 If the employer exploits the invention, the remuneration amount due to the inventor will be 30 percent of the proceeds realized as a result of its exploitation.

5 Sec. 40 no. 1 does not apply.

Section 4 Transitional and concluding provisions

Sec. 43 Transitional provision

(1) Sec. 42 of this Act, as amended on February 7, 2002 (Federal Law Gazette I p. 414) shall apply only to inventions made after February 6, 2002. In derogation of sentence 1, in cases in which professors, lecturers, or scientific assistants of an institute of technology committed themselves contractually prior to July 18, 2001 to transfer the rights to an invention to a third party, Sec. 42 Act on Employee Inventions shall apply until February 7, 2003, subject to the amendment of February 6, 2002.

(2) For inventions made by university employees prior to February 7, 2002, the provisions of the Act on Employee, in the version valid until February 6, 2002 Inventions shall apply. This, however, will not affect the right of professors, lecturers, or scientific assistants of an institute of technology to offer their employer inventions made prior to February 6, 2002.

Sec. 44 Pending proceedings (canceled)

Sec. 45 Implementing provisions

The Federal Minister for Justice is authorized to issue, in consent with the Federal Minister of Labor, the implementing provisions necessary for enlarging the appointment of the Arbitration Committee (Sec. 30 (4) and (5)). In particular, he may determine

1 the personal requirements a person must satisfy to be proposed as assessor from among groups of employers or employees;

2 how assessors on the list of proposals are to be compensated for their services.

Sec. 46 Repeal of provisions

Upon repealing this Act, the following provisions are revoked, unless they already have been repealed:

1 The provision concerning the treatment of inventions of employees of July 12, 1942 (Reich Law Gazette I p. 466);

2 The implementing ordinance concerning the treatment of inventions of employees of March 20, 1943 (Reich Law Gazette I p. 257);

Sec. 47 (repealed)

Sec. 48 Saarland (immaterial)

This Act does not apply to the Saarland

In the meantime, it also has been introduced in the Saarland by Sec. 1 Act for Introducing German Federal Law into the Saarland of 6/30/1959 (Federal Law Gazette I p. 313)

Sec. 49 Operative force

This Act will enter into force on October 1, 1957.

The constitutional rights of the Senate of the Federal Parliament have been safeguarded.

The text of this Act is printed without guaranty of accuracy and completeness of content. The University of Cologne is not liable for any loss or damage resulting from the application of this text.