

Wem gehört die Erfindung?

Die Reform des Arbeitnehmererfinderrechts 2009

Der Bundestag hat am 28. Mai 2009 das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts beschlossen. Voraussichtlich wird das Gesetz spätestens im Herbst 2009 in Kraft treten. Fast unbemerkt wurde damit auch das gerade für Technologieunternehmen so bedeutsame, seit 1957 im Wesentlichen unverändert geltende Arbeitnehmererfindergesetz substantiell geändert. War der Arbeitgeber nach bisher geltendem Recht aufgefordert, eine ihm vom Arbeitnehmer gemeldete Erfindung ausdrücklich in Anspruch zu nehmen, um sie dann zum Patent anmelden und verwerten zu können, dreht sich dieses Prinzip zukünftig um. Nur Erfindungen, die der Arbeitgeber ausdrücklich freigibt, verbleiben in der Verfügungsgewalt des Arbeitnehmers. Die zu begrüßende Reform birgt jedoch Besonderheiten, auf die sich Technologieunternehmen einstellen sollten.

Bisher: aktive Inanspruchnahme

Das deutsche Arbeitnehmererfindergesetz nahm im internationalen Vergleich eine Sonderstellung ein. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rechtsordnungen, die einen „automatischen“ Übergang der Rechte eines Arbeitnehmererfinders an Erfindungen auf den Arbeitgeber vorsehen, verlangt das deutsche Recht bisher ein Aktivwerden des Arbeitgebers, der die gemeldete Erfindung ausdrücklich und schriftlich in Anspruch zu nehmen hatte. Sofern eine solche Inanspruchnahme innerhalb von vier Monaten nach Meldung der Erfindung unterblieb, galt die Erfindung als frei und der Arbeitnehmer war zur unbeschränkten Verwertung der Erfindung, insbesondere zur Anmeldung als Patent sowie zur Kommerzialisierung berechtigt. Viele deutsche und noch mehr ausländische Unternehmen sind sich über die Anforderungen sowie über die Konse-

quenzen bei Nichtbeachtung des Inanspruchnahmeerfordernisses nicht bewusst. Gerade junge Technologieunternehmen, die über kein ordnungsgemäßes Erfindungsmeldewesen verfügen, bekamen dies spätestens bei Finanzierungsrunden oder Exits zu spüren. Hektisch wurden dann Heilungsmaßnahmen (zumeist durch nachträgliche Übertragungsvereinbarungen) ergriffen, oftmals blieb jedoch die Unsicherheit, und manch eine Unternehmenstransaktion scheiterte daran. Die Lage spitzte sich dann nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) im Jahre 2006 („Hafteticket“) noch mehr zu, als der BGH kaum noch Raum für „konkludente“ Übertragungen der Erfinderrechte auf den Arbeitgeber ließ. Danach bestand und besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen jahrelang ohne materielle Berechtigung als Patentinhaber eingetragen ist und die zu Grunde liegende Technologie als Patentinhaber nutzt. Nur auf Grund der Nichtbeachtung einer „Formalie“ – der schriftlichen Inanspruchnahmeerklärung – besteht dann die Gefahr, dass Arbeitnehmer Ansprüche (z. B. auf Unterlassung und Schadensersatz) geltend machen können, die über die üblichen Ansprüche aus dem Arbeitnehmererfindergesetz hinaus gehen.

Die Reform des Arbeitnehmererfinderrechts

Die Hafteticketentscheidung des BGH wurde allgemein als Hinweis an den Gesetzgeber verstanden, die Systematik des Arbeitnehmererfindergesetzes, die ein Aktivwerden des Arbeitgebers und im Falle des Unterbleibens den Verlust der Erfindung vorsah, endlich zu ändern. Die nun verabschiedete Reform nimmt diesen Hinweis auf und folgt nunmehr dem Prinzip, dass die Rechte an einer Erfindung (mehr oder weniger) automatisch auf den Arbeitgeber

übergehen. In Zukunft ist daher nicht mehr die ausdrückliche und aktive Inanspruchnahme des Arbeitgebers notwendig. Die Inanspruchnahme gilt vielmehr als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (beide Erklärungen können in Textform erfolgen, d.h. schriftlich, per Fax oder per

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN BEIM ARBEITNEHMERERFINDERGESETZ

80% aller Erfindungen in Deutschland fallen unter das Arbeitnehmererfindergesetz. Der Bundestag hat im Rahmen der Patentrechtsreform auch die Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes geändert. Die wesentlichen Änderungen betreffen:

- Keine aktive Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber mehr notwendig, sondern „fingierte“ Inanspruchnahme nach vier Monaten, falls die Erfindung nicht freigegeben wird.
- Erklärungen der Parteien können in Textform abgegeben werden, d. h. auch durch Fax oder E-Mail.
- Abschaffung der beschränkten Inanspruchnahme, die dem Arbeitgeber lediglich eine nicht-exklusive Lizenz gewährte.



Streitfälle sind programmiert: Leider wurde versäumt, die Berechnung der Arbeitnehmererfindungsvergütung zu vereinfachen.

E-Mail) frei gibt. Mit dieser fingierten Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber über.

Ist dem Arbeitgeber die Frist zur Inanspruchnahme zu kurz, z. B. weil erst eine technische Machbarkeitsstudie erstellt werden soll, so kann er mit dem Arbeitnehmer eine Verlängerung der Freibabefrist vereinbaren. Er ist dabei allerdings auf dessen Zustimmung angewiesen. Alternativ wäre an entsprechende Klauseln im Arbeitsvertrag zu denken, die quasi prophylaktisch eine verlängerte Frist vorsehen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob solche Klauseln auch vor Gericht Bestand haben werden.

Neue Risiken drohen

Die Umkehrung des Prinzips ist zu begrüßen. Der deutsche Sonderweg mit der ausdrücklichen Inanspruchnahme führte zu unangemessenen Situationen und ungewollten Problemen insbesondere mit ehemaligen Arbeitnehmern.

Allerdings führt die Reform des Arbeitnehmererfinderrechts zu neuen Problemstellungen, auf die sich die Unternehmen einzustellen haben. Bei Äußerungen gegenüber dem Arbeitnehmer über eine zukünftige betriebliche Verwendung der Erfindung ist nunmehr Vorsicht angebracht. Abzuwarten wird sein, inwiefern vorschnelle oder unbedachte Äußerungen (in Textform) über die möglicherweise nicht gegebene Verwendbarkeit der Erfindung oder über das fehlende Interesse an der Erfindung bereits als (konkludente) Freibabeerklärungen zu werten sein werden.

Auf der anderen Seite mag es auch gerade nicht im Interesse des Unternehmens liegen, die Erfindung des Arbeitnehmers zu übernehmen. Auch das reformierte Arbeitnehmererfinderrecht knüpft an die (fingierte) Inanspruchnahme der Erfindung bestimmte Pflichten. Zum Beispiel ist der Arbeitgeber verpflichtet, die in Anspruch genommene Erfindung im Inland unverzüglich zum Patent anzumelden. Unterlässt er dies, liegt darin grundsätzlich ein Verstoß gegen die arbeitsvertraglichen bzw. arbeitnehmererfinderrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers,

was gegebenenfalls Schadenersatzansprüche des Arbeitnehmers auslösen kann.

Der Arbeitgeber muss sich darüber hinaus auch im Klaren sein, dass die Kommerzialisierung der in Anspruch genommenen Erfindung Ansprüche des Arbeitnehmers auf Arbeitnehmererfindervergütung auslöst. Die ungewollte Inanspruchnahme kann zwar theoretisch auch kurzfristig wieder durch eine Freigabe bzw. Rückübertragung an den Arbeitnehmer „rückgängig“ gemacht werden. Unter Umständen stellt sich aber erst viel später heraus, dass eine Inanspruchnahme erfolgt ist – für die bis dahin vergangene Zeit sind dann unnötigerweise Vergütungs- und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche entstanden.

Fazit und Ausblick

Die Reform des Arbeitnehmererfinderrechts führt zwar zu einer begrüßenswerten Vereinfachung und Klarstellung hinsichtlich der Inhaberschaft an der Erfindung. Gleichwohl sind Technologieunternehmen auch weiterhin dringend aufgerufen, für ein ordnungsgemäßes Erfindungsmeldewesen zu sorgen und zu entscheiden, welche Erfindungen später genutzt werden sollen und auf welche verzichtet werden kann. Bedauerlich ist im Übrigen, dass mit der Reform nicht auch das sehr aufwendige Modell zur Berechnung der Arbeitnehmererfindungsvergütung durch ein einfacheres Vergütungssystem ersetzt wurde. Unternehmen und Arbeitnehmererfinder hätten von einer Vereinfachung profitiert, denn im Ergebnis hätte ein nachvollziehbares und kostengünstiges Verfahren den Beteiligten mehr Rechtssicherheit verschafft, Kosten eingespart und die Anzahl der Streitfälle verringert. ■

Zu den Autoren



Dr. Florian von Baum (li.) ist Partner der Kanzlei MLawGroup und hat sich auf die Beratung von Unternehmen im Bereich IT/Software, Telekom, Automotive sowie Biotech/Life Science spezialisiert. **Dr. Stephan Appt, LL.M.** ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung von Mandanten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. MLawGroup ist eine Anwaltskanzlei mit Sitz in München.