

# Briefing

PATENT SERVICES

4. August 2010

Seite

- 1 Vereinfachte Meldung von Dienst-erfindungen
- 2 Keine formelle Inanspruchnahme mehr  
Keine beschränkte Inanspruchnahme mehr
- 3 Insolvenz des Arbeitgebers

## REFORMIERTES ARBEITNEHMERERFINDERGESETZ



Dr. Michael Schneider,  
Dipl.-Biochem., Patentan-  
walt, European Patent,  
Trademark and Design  
Attorney

*In technisch anspruchsvollen Märkten mit kurzen Innovationszyklen wie der Biotechnologie oder der Nanotechnologie müssen die Unternehmen zur Sicherung ihres Marktanteils und zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit enorme Investitionen an Arbeits- und Sachleistungen für die Forschung und Entwicklung aufwenden. Am Ende eines Innovationsprozesses stehen zur Sicherung des technologischen Vorsprungs Schutzrechtsanmeldungen, von denen ein sehr hoher Anteil auf Arbeitnehmererfindungen zurückgeht. Anders als in vielen europäischen Staaten sind in Deutschland Arbeitnehmererfindungen in einem detaillierten Spezialgesetz geregelt. Dieses Arbeitnehmererfindergesetz wurde lange als zu kompliziert und bürokratisch kritisiert. Nach mehreren erfolglosen Anläufen wurde es nun reformiert und modernisiert.*

### I. Vereinfachte Meldung von Dienst-erfindungen

Nach dem Arbeitnehmererfindergesetz (»ArbEG«) ist ein Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemacht hat, verpflichtet, diese unverzüglich seinem Arbeitgeber zu melden. Bisher musste die Meldung gesondert, in schriftlicher Form und eigenhändig unterschrieben erfolgen. Der Arbeitgeber musste dann die Erfindung innerhalb einer Frist von vier Monaten nach deren Meldung ebenfalls in schriftlicher Form und eigenhändig unterschrieben als Dienst-erfindung in Anspruch nehmen. Beweis-pflichtig für den rechtzeitigen Zugang der Inanspruchnahme-erklärung war der Arbeitgeber. Diese formelle Inanspruchnahme konnte nicht durch eine einfache mündliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmererfinder oder durch schlüssiges Handeln, beispielsweise durch Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung, ersetzt werden. Erfolgte die Inanspruchnahme zu spät oder genügte sie den gesetzlichen Anforderungen an die vorgeschriebene Form nicht, wurde die Dienst-erfindung frei und gehörte dann dem Arbeitnehmererfinder.

Diese bisher strikt vorgeschriebene Schriftform mit Originalunterschrift ist nun durch die einfachere »Textform« ersetzt worden, so dass Erfindungsmeldungen jetzt in beliebiger lesbarer Form und mit einer mechanisch produzierten Unterschrift erfolgen können. Beispielsweise kann eine Dienst-erfindung jetzt auch per E-Mail, Telefax oder sogar auf einem Datenträger wie Diskette oder CD-ROM gemeldet werden.

#### Empfehlung

Für die rechtliche Wirksamkeit einer Erfindungsmeldung per E-Mail ist die vorherige Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich. Diese kann ausdrücklich oder auch stillschweigend erfolgen, etwa durch Angabe der E-Mail-Adresse. In jedem

Fall ist es aber ratsam, den Empfängerkreis zu beschränken (z.B. auf die interne Rechts- oder Patentabteilung), um das Risiko einer unbemerkten Erfindungsmeldung oder einer Offenbarung der Erfindung an Unauthorisierte zu minimieren.

## II. Keine formelle Inanspruchnahme mehr

Nach der Meldung einer Erfindung muss der Arbeitgeber nach dem neuen ArbEG nicht mehr wie bisher aktiv werden und förmlich und fristgerecht die Inanspruchnahme als Diensterfindung erklären. Nach dem neuen Recht wird die Inanspruchnahme nun nach dem Ablauf von vier Monaten nach dem Eingang der Erfindungsmeldung »fingiert«, d.h. die Diensterfindung gilt durch den reinen Fristablauf automatisch als in Anspruch genommen. Es ist somit nicht mehr möglich, dass eine Diensterfindung unbeabsichtigt frei wird, wie dies nach dem bisherigen ArbEG durch verspätete oder nicht den Formvorschriften genügende Inanspruchnahme leicht geschehen konnte.

Es ist aber auch weiterhin möglich, innerhalb der Vier-Monats-Frist ausdrücklich eine Inanspruchnahme zu erklären, wenn der Fristablauf nicht abgewartet werden soll. Dies kann beispielsweise erwünscht sein, weil Vertragsverpflichtungen gegenüber Dritten wie Kooperationspartnern oder anderen Unternehmen im Konzernverbund bestehen. Die Inanspruchnahme kann formlos und sogar mündlich erfolgen.

Mit der Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über. Der Arbeitnehmer dagegen erhält im Gegenzug den Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Diese ist wie bisher in angemessener Frist nach der Inanspruchnahme zwischen den Parteien zu vereinbaren. Kommt es zu keiner Einigung, kann der Arbeitgeber entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Vergütung festsetzen. Für die Höhe der Vergütung sind unverändert die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und der Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend.

Nach der Inanspruchnahme ist der Arbeitgeber verpflichtet, im Inland eine Patentanmeldung einzureichen (oder eine Gebrauchsmusteranmeldung, falls diese zweckdienlicher erscheint). Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Diensterfindung frei geworden ist, der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt oder die Voraussetzungen für eine Wahrung als Betriebsgeheimnis vorliegen. Erfüllt der Arbeitgeber seine Anmeldepflicht nicht und auch nicht innerhalb einer ihm vom Arbeitnehmer gesetzten angemessenen Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer auf den Namen und auf Kosten des Arbeitgebers eine Schutzrechtsanmeldung vornehmen.

Lediglich falls der Arbeitgeber nicht an einer Diensterfindung interessiert ist, muss er diese nun innerhalb einer Frist von vier Monaten nach deren Meldung ausdrücklich freigeben. Auch hier reicht die Textform.

### Empfehlung

In Anbetracht der Konsequenzen der Inanspruchnahmefiktion (Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung und zur Schutzrechtsanmeldung) sollten innerbetrieblich verbindliche Regelungen für die Erfindungsmeldung getroffen werden, damit nicht unbeabsichtigt und allein durch Zeitablauf eine Diensterfindung in Anspruch genommen wird, an der tatsächlich kein betriebliches Interesse besteht. Es kommt in diesem Zusammenhang nämlich nicht darauf an, ob Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer sich der Rechtswirkung des Zeitablaufs bewusst waren oder ausdrücklich etwas anderes wollten.

## III. Keine beschränkte Inanspruchnahme mehr

Nach dem bisherigen ArbEG konnte eine Diensterfindung auch nur beschränkt in Anspruch genommen werden. Eine Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung bestand dann nicht. Diese Option gibt es nach dem neuen ArbEG nicht mehr. Allerdings hat die beschränkte Inanspruchnahme in der Praxis keine wichtige Rolle gespielt, da der Arbeitnehmer dadurch nur ein nicht ausschließliches Recht

zur Benutzung im Betrieb erwarb.

## Kontakt

Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Michael Schneider  
Partner  
Tel +49 89 545 65 3820  
[michael.schneider@eversheds.de](mailto:michael.schneider@eversheds.de)  
[www.eversheds.de](http://www.eversheds.de)

Eine vollständige Liste aller Büros von Eversheds International Limited finden Sie unter [www.eversheds.com](http://www.eversheds.com)

Diese Veröffentlichung hat den Stand 4. August 2010. Die darin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und ohne vorherige Beratung im Einzelfall nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet. Insbesondere ersetzen sie keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

© Heisse Kursawe Eversheds Rechtsanwälte Partnerschaft

Als redaktioneller Ansprechpartner im Sinne des § 55 RStV steht Ihnen zur Verfügung:

Daniela Häßler, Heisse Kursawe Eversheds Rechtsanwälte Partnerschaft, Maximiliansplatz 5, 80333 München, Deutschland, [daniela.haessler@eversheds.de](mailto:daniela.haessler@eversheds.de)

Heisse Kursawe Eversheds Rechtsanwälte Partnerschaft mit Sitz in München ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter PR 1 eingetragen. Partner von Heisse Kursawe Eversheds sind nur die im vorgenannten Partnerschaftsregister eingetragenen Anwälte.

Heisse Kursawe Eversheds ist Mitglied von Eversheds International Limited.

## IV. Insolvenz des Arbeitgebers

Bisher hatte bei einer Insolvenz des Arbeitgebers der Arbeitnehmer ein Vorkaufsrecht auf eine von ihm gemachte Dienstleistung, wenn der Insolvenzverwalter diese ohne Geschäftsbetrieb veräußern wollte. Nach dem neuen ArbEG muss der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer nun eine von ihm gemachte Dienstleistung und die dazu gehörigen Schutzrechtspositionen spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anbieten. Nimmt der Arbeitnehmer das Angebot nicht innerhalb von zwei Monaten an, kann der Insolvenzverwalter die Erfindung ohne Geschäftsbetrieb veräußern oder das Recht aufgeben. Ein Vorkaufsrecht des Arbeitnehmererfinders besteht dagegen nicht mehr.