

REFORM DES ARBEITNEHMENERFINDERGESETZES
ZUM 1. OKTOBER 2009

VERBESSERTER RECHTSERWERB
FÜR UNTERNEHMEN

RUNDSCHREIBEN 5/2009*



Am 1. Oktober 2009 ist die Novelle des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG) in Kraft getreten¹. Es sind Verfahrensregeln vereinfacht und überflüssige Normen gestrichen worden. Die wichtigste Neuerung ist die Einführung der Fiktion der Inanspruchnahme der Erfindung nach Ablauf von vier Monaten ab ordnungsgemäßer Meldung. Dies erleichtert den Rechtserwerb des Arbeitgebers. Weitere Reformpunkte sind die Abschaffung der „beschränkten Inanspruchnahme“, die Ersetzung des Schriftformerfordernisses durch die Textform und die Novellierung der insolvenzrechtlichen Bestimmung des § 27 ArbEG. Unternehmen müssen ihre interne Praxis an die Neuregelungen anpassen und sollten dabei die weiten vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, die das deutsche Arbeitnehmererfinderrecht bietet.

von Dr. Anja Petersen-Padberg/Dr. Markus Georg Müller

*Aktualisiert am 17. Februar 2010.

¹ Durch Artikel 7 des Gesetzes zur Modernisierung des Patentrechts v. 28. Mai 2009, BGBl. I 2009, 2521, die aktuelle Fassung des ArbEG ist veröffentlicht auf der Website: www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg

I. EINLEITUNG

Das Arbeitnehmererfinderrecht ist in Deutschland in dem „Gesetz über Arbeitnehmererfindungen“ (ArbEG) geregelt. Es galt seit seinem Inkrafttreten am 1. Oktober 1957 in nahezu unveränderter Form².

Mit der ArbEG-Novelle 2009 erfolgt nun eine „kleine Reform“ des Arbeitnehmererfinderrechts³. Das neue ArbEG gilt für Erfindungsmeldungen ab dem 1. Oktober 2009. Für Meldungen, die bis zum 30. September 2009 eingegangen sind, gelten die bisherigen Vorschriften. Unternehmen müssen ihre Praxis daher auf die neue und alte Gesetzeslage einstellen.

Nach dem deutschen ArbEG steht die Erfindung zunächst dem Arbeitnehmer zu, der verpflichtet ist, diese dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden. Der Arbeitgeber hat ein Inanspruchnahme-recht an der Diensterfindung. Mit der Inanspruchnahme sind eine Reihe von Pflichten des Arbeitgebers verbunden (s.u. Pkt. III), insbesondere die Pflicht zur Zahlung einer angemessenen Vergütung (§ 9 ArbEG). Das Gesetz wird durch die „Richtlinie für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ aus dem Jahr 1959 flankiert, die Berechnungsgrundlagen für die „angemessene Vergütung“ enthält.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die Anwendbarkeit des ArbEG nicht vorab vertraglich ausschließen⁴, haben aber nach der Meldung der Erfindung einen breiten vertraglichen Regelungsspielraum (§ 22 ArbEG). Insbesondere darf der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer eine Pauschalvergütung und den Abkauf seiner formalen Pflichten nach dem ArbEG vereinbaren (s.u. Pkt. IV, 2. u. 3.).

Bei Auslandsbezug gilt das ArbEG dann, wenn das Arbeitsverhältnis nach den Regeln des internationalen Privatrechts dem deutschen Recht unterliegt⁵. Haben die Arbeitsvertragsparteien von der Möglichkeit einer Rechtswahl keinen Gebrauch gemacht⁶, so gilt das Recht des gewöhnlichen Arbeitsortes⁷.

II. NEUREGELUNGEN

1. FIKTION DER INANSPRUCHNAHME

Nach dem bisherigen Recht musste der Arbeitgeber, um Rechte an der Erfindung zu erlangen, aktiv werden und innerhalb von vier Monaten nach Zugang der schriftlichen Erfindungsmeldung diese ebenfalls schriftlich, d.h. mit eigenhändiger Unterschrift, in Anspruch nehmen. Versäumte er dies, wurde die Erfindung „frei“, d.h. die Rechte auf das Patent verblieben beim Arbeitnehmer. Die Wirkung des Freiwerdens der Erfindung trat selbst dann ein, wenn beide Arbeitsvertragsparteien von einer Zuordnung der Diensterfindung zum Arbeitgeber ausgingen. Hatte der Arbeitgeber z.B. eine Schutzrechtsanmeldung vorgenommen, aber die Erfindung nicht förmlich in Anspruch genommen, erhielt er daran keine Rechte⁸. Diese „unbewusst frei werdende Erfindung“ wird es mit dem neuen Recht nicht mehr geben.

Nach dem neuen Recht gilt für Meldungen von Diensterfindungen ab dem 1. Oktober 2009 nun die gesetzliche Fiktion der Inanspruchnahme, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht innerhalb von vier Monaten ab Zugang der Meldung ausdrücklich freigibt⁹ (§ 6 II ArbEG).

2 Das ArbEG ist im Jahr 2002 lediglich in Bezug auf das Recht der Hochschulerfindungen (§ 42 ArbEG) reformiert worden, Gesetz v. 18.1.2002, BGBl. I 2002, 414. Es erfuhr allerdings zahlreiche Rechtsfortbildungen durch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs.

3 Eine im Jahr 2000 begonnene „große Reform“, die der Vereinfachung und „Entbürokratisierung“ des ArbEG dienen sollte und als Herzstück eine Pauschalvergütung vorsah, scheiterte u.a. am Widerstand der Gewerkschaften.

4 Bei Arbeitsverhältnissen mit Auslandsbezug kann allerdings die Anwendung ausländischen Rechts auf den Arbeitsvertrag vereinbart werden, s. Fn. 6.

5 BGH, GRUR 1976, 385. Eine Sonderregelung enthält Art. 60 I Satz 2 EPÜ. Danach ist bei europäischen Patentanmeldungen das Recht des Beschäftigungsortes, hilfsweise der Betriebsort maßgeblich.

6 Nach der wohl h.A. können trotz Rechtswahl die zwingenden Vorschriften des deutschen ArbEG nicht abbedungen werden, wenn ohne Rechtswahl deutsches Recht zur Anwendung käme, es sei denn, dass die ausländische Rechtsordnung einen vergleichbaren oder besseren Schutz vorsieht.

7 Art. 30 II EGBGB, Artikel 8 II Verordnung EG/593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. L 177/6 v. 4.7.2008, i.K. ab 17. Dezember 2009.

8 BGH, GRUR 2006, 754 – Haftetikett.

9 Bei Miterfindern ist die Freigabe gegenüber jedem Erfinder zu erklären.

Die Fiktion der Inanspruchnahme knüpft an die ordnungsgemäße Erfindungsmeldung an. Hat der Arbeitnehmer die Erfindung nicht ordnungsgemäß gemeldet, beginnt die viermonatige Frist zu laufen, wenn der Arbeitgeber tatsächlich alle notwendigen Informationen über die Erfindung erhalten hat. Dies wird spätestens zum Zeitpunkt einer Schutzrechtsanmeldung der Fall sein¹⁰.

Stellt der Arbeitgeber fest, dass die Erfindungsmeldung noch unvollständig ist, kann er innerhalb von zwei Monaten nach Meldung Nachbesserung fordern (§ 5 II ArbNEG). Stellt er die Mängel erst nach Eintritt der Fiktionswirkung fest, kann er eine Nachbesserung nach allgemeinem Arbeitsrecht und aufgrund der Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers gem. § 15 II ArbEG verlangen.

2. DIE ERSETZUNG DER SCHRIFTFORM DURCH DIE TEXTFORM

Eine weitere Vereinfachung des ArbEG erfolgt durch die Ersetzung der Schriftform durch die einfache „Textform“¹¹ für nahezu sämtliche Erklärungen nach dem Gesetz. Die Erklärungen können per e-mail oder Fax ohne eigenhändige Unterschrift abgegeben werden. Die Textform genügt nun für die Meldung einer Dienstleistungserfindung (§ 5 I ArbEG) und deren Eingangsbestätigung (§ 5 I ArbEG), für die Erklärung der Freigabe durch den Arbeitgeber (§§ 6 II, 8 ArbEG), für die Festsetzung der Vergütung (§ 12 III ArbEG) und den dagegen gerichteten Widerspruch des Arbeitnehmers (§ 12 IV ArbEG), für die Mitteilung einer freien Erfindung (§ 18 I ArbEG) und dem entsprechenden Bestreiten einer freien Erfindung durch den Arbeitgeber (§ 18 II ArbEG), und für die Geltendmachung der Unbilligkeit einer Vereinbarung nach § 23 (§ 23 II ArbEG). Das Anbieten nach §§ 14, 16 ArbEG bleibt formfrei.

Das Schriftformerfordernis gilt nur noch im Rahmen des Verfahrens vor der Schiedsstelle des DPMA (§§ 31 I, II, 34 III, IV ArbEG) und für die Vereinbarung, von einer Anrufung der Schiedsstelle abzusehen (§ 37 II Nr. 4 ArbEG).

In Bezug auf Erfindungen, die bis zum 30. September 2009 gemeldet wurden, gilt allerdings nach wie vor die strenge Schriftform. Es empfiehlt sich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Bezug auf „Altfälle“ auch die Textform vereinbaren, um unwirksame Erklärungen zu vermeiden.

3. ABSCHAFFUNG DER BESCHRÄNKTEN INANSPRUCHNAHME

In Zukunft entfällt die Möglichkeit, eine Dienstleistungserfindung nur beschränkt in Anspruch zu nehmen (§§ 6 I, 7 II, 10 ArbEG aF). Mit der beschränkten Inanspruchnahme erhielt der Arbeitgeber ein einfaches Nutzungsrecht an der Erfindung. Das Recht auf eine Schutzrechtsanmeldung verblieb beim Erfinder. Nutzte der Arbeitgeber die Erfindung, musste er sie vergüten, selbst wenn der Arbeitnehmer kein Schutzrecht angemeldet hatte. Von der beschränkten Inanspruchnahme ist in der Praxis kaum Gebrauch gemacht worden, da die Regelung regelmäßig beiden Parteien keinen besonderen wirtschaftlichen Vorteil brachte.

4. DIE NOVELLIERUNG DER INSOLVENZRECHTLICHEN BESTIMMUNG DES § 27 ARBEG

Die Regelungen des ArbEG zum Insolvenzverfahren werden vereinfacht, wobei die bisherigen Regelungen in ihren Grundsätzen unverändert bleiben. Will der Insolvenzverwalter eine Dienstleistungserfindung (ohne den Betrieb) veräußern, besteht nach der Neuregelung eine Anbietungspflicht gegenüber dem Arbeitnehmer, die innerhalb eines Jahres ausgeübt werden muss. Das bisher vorgesehene Vorkaufsrecht des Arbeitnehmers wurde aufgegeben. Nimmt der Erfinder das Angebot nicht innerhalb von zwei Monaten an, kann der Insolvenzverwalter die Rechte an der Erfindung an einen Dritten veräußern und mit diesem vereinbaren, dass eine angemessene Vergütung an den Erfinder zu zahlen ist. Wird eine solche Vereinbarung nicht getroffen, ist eine Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen.

Bei Veräußerung des gesamten Geschäftsbetriebs muss nach wie vor der Erwerber die Erfinderver-

10 BGH, GRUR 2006, 754 – Haftetikett, s. Fn. 8, s. auch BT Drs. 16/11339 v. 10.12.2008, 51.

11 § 126 b BGB.

gütung zahlen (§ 27 Nr. 1 ArbEG). Bei Verwertung der Erfindung im Unternehmen muss der Insolvenzverwalter eine angemessene Vergütung aus der Insolvenzmasse zahlen (§ 27 Nr. 2 ArbEG). Unverändert bleibt auch die Stellung des Arbeitnehmererfinders als Insolvenzgläubiger (§ 27 Nr. 4 ArbEG).

III. PFLICHTEN DES ARBEITGEBERS NACH INANSPRUCHNAHME

Das neue Prinzip der fiktiven Inanspruchnahme verbessert den Rechtserwerb des Arbeitgebers an Diensterfindungen. Bleibt der Arbeitgeber nach Meldung der Erfindung untätig, gehen nach Ablauf der Viermonatsfrist aber nicht nur die Rechte an der Erfindung auf ihn über, sondern es treten auch Pflichten nach dem ArbEG ein. Zu der Möglichkeit, die Pflichten vertraglich „abzukaufen“ oder zu beschränken, s.u. Pkt. IV, 2. Folgende Pflichten muss der Arbeitgeber beachten:

■ **Anmeldungspflicht im Inland (§ 13 ArbEG)**

Der Arbeitgeber muss eine Diensterfindung unverzüglich nach Zugang der Meldung zum Schutzrecht im Inland anmelden (Patent oder, wenn zweckmäßiger, Gebrauchsmuster) oder die Erfindung freigeben¹². Die Anmeldepflicht einer nicht freigegebenen Diensterfindung entfällt nur, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zugestimmt hat oder wenn die für schutzfähig gehaltene Erfindung als Betriebsgeheimnis (§ 17 ArbEG) gewahrt werden soll (wobei dies kein Wegfall der Vergütungspflicht bedeutet). Nach Übergang des Rechts auf den Arbeitgeber, hat der Arbeitnehmer nach dem Setzen einer angemessenen Frist das Recht, die Erfindung im Namen des Arbeitgebers und auf dessen Kosten selbst anzumelden.

■ **Vergütungspflicht (§ 9 ArbEG)**

Mit der Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber entsteht der Anspruch auf eine angemessene Vergütung des Arbeitnehmers dem Grunde nach (§ 9 ArbEG). Kommt keine Vereinbarung über die Vergütung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zustande, wird die Vergütung durch den Arbeitgeber festgesetzt. Dies hat bei einer benutzten Erfindung spätestens drei Monate nach Schutzrechtserteilung (§ 12 III ArbEG) oder drei Monate nach Benutzungsaufnahme vor Schutzrechtserteilung zu erfolgen¹³. Bei nicht benutzten Erfindungen hat der Arbeitgeber eine Prüfungszeit für die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung¹⁴. Die Vergütung kann als Pauschalsumme oder als laufende Beteiligung, berechnet nach den Vergütungsrichtlinien festgesetzt werden. Zu Pauschalvergütungssystemen, s.u. Pkt. IV, 2.

■ **Anbieten von Auslandsanmeldungen, an denen der Arbeitgeber kein Interesse hat (§ 14 II ArbEG)**

Für die Staaten, in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben will, muss er die Erfindung so rechtzeitig, d.h. innerhalb der Prioritätsfristen freigeben, dass der Arbeitnehmer selbst anmelden kann (§ 14 II ArbEG). Die Freigabe darf der Arbeitgeber unter Vorbehalt eines einfachen Nutzungsrechts (gegen Vergütung) erklären.

■ **Übernahmeangebot des Schutzrechts vor Aufgabe (§ 16 ArbEG)**

Will der Arbeitgeber eine Anmeldung nicht weiterverfolgen oder ein Schutzrecht aufgeben und bestehen noch Vergütungsansprüche¹⁵, muss er dem Arbeitnehmer das Recht anbieten (§ 16 I ArbEG). Der Arbeitgeber darf sich ein einfaches Nutzungsrecht daran vorbehalten (§ 16 III ArbEG). Drei Monate nach Mitteilung darf der Arbeitgeber das Recht fallen-

¹² Dem Arbeitgeber ist dabei eine angemessene Frist zur Prüfung der Schutzfähigkeit zugestehen. Ferner kann er von dem Arbeitnehmer die Nachbesserung der Meldung verlangen (§ 5 II ArbEG). Solange der Arbeitnehmer nachbessern muss, verzögert der Arbeitgeber nicht.

¹³ BGH, GRUR 2003, 789 – Abwasserbehandlung.

¹⁴ Nach der Rechtsprechung der Schiedsstelle beträgt die Prüfzeit sieben Jahre, d.h. erst dann wird eine Vergütung fällig, s. Schiedsstelle v. 3.12.1987, BIPMZ, 1988, 264. S. auch Vergütungsrichtlinie Nr. 23.

¹⁵ Dies ist nicht der Fall, wenn die Vergütung bereits pauschal gezahlt wurde und der Arbeitnehmer auf weitere Ansprüche verzichtet hat.

lassen (§ 16 II ArbEG). Die Pflicht besteht in Bezug auf In- und Auslandsanmeldungen bzw. erteilten Schutzrechten.

■ **Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten**

Besteht noch ein Vergütungsanspruch, hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunftserteilung hinsichtlich der Nutzung der Erfindung, die die Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB einschließen kann.

Findet die übliche Berechnungsmethode „Lizenzanalogie“ Anwendung, hat der Arbeitgeber eine detaillierte Auskunft über Stückzahlen und Jahresumsätze mit den patentierten Produkten zu geben. Der Arbeitgeber muss auch Auskunft über die Nutzung der Erfindung durch Konzernmitglieder geben, soweit es ihm zumutbar ist. Nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH ist, soweit keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, grundsätzlich keine Auskunft über die mit dem patentierten Produkt erzielten Gewinne zu erteilen¹⁶.

■ **Kopien der Anmeldung und Unterrichtung des Arbeitnehmers über den Fortgang des Prüfungsverfahrens (§ 15 ArbEG)**

Besteht noch ein Vergütungsanspruch, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Abschriften von Anmeldungen (national oder international) zukommen lassen. Dies betrifft die Ansprüche, die Beschreibung und Zeichnungen, nicht jedoch Rechercheberichte oder Prüferbescheide. Der Arbeitgeber braucht Anmerkungen des Arbeitnehmers zu dem Inhalt der Anmeldung nicht zu beachten.

Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer über wesentliche Ereignisse in dem Prüfungsverfahren unterrichten. Dies betrifft den Abschluss des Prüfungsverfahrens, aber auch z.B. Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, die von Dritten eingelegt wurden, deren Begründungen und Ergebnisse. Es empfiehlt sich, auch über anhängige Verletzungs-, Zwangslizenz-,

Nichtigkeits- und Lösungsverfahren zu berichten, da diese Einfluss auf die Vergütungszahlung haben können.

Auf Nachfrage muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Einsicht in den Schriftwechsel gewähren, der im Zusammenhang mit der Patenterteilung geführt wurde. Dies umfasst nicht das Recht, Abschriften anfertigen zu dürfen.

■ **Geheimhaltung der gemeldeten Erfindung solange wie notwendig (§ 24 I ArbEG)**

Der Arbeitgeber muss die gemeldete Erfindung solange geheim halten, wie es berechnigte Interessen des Arbeitnehmers erfordern. Der Arbeitgeber darf vor allem die Neuheit der Erfindungsanmeldung nicht gefährden. Hat der Arbeitgeber die Erfindung freigegeben, muss er die Erfindung solange geheim halten, bis er davon ausgehen kann, dass der Arbeitnehmer keine Anmeldung zu einem Schutzrecht mehr vornehmen wird.

■ **Beachtung der Regelungen des ArbEG auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (§ 26 ArbEG)**

Die o.g. Pflichten muss der Arbeitgeber auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses beachten.

IV. PRAXISTIPPS

Unternehmen müssen ihre betriebliche Praxis auf die neue Rechtslage einstellen. Zugleich müssen die „Altfälle“ nach den bisherigen Vorschriften des ArbEG behandelt werden. Das ArbEG erlaubt nach Meldung der Erfindung vertragliche Einigungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (§ 22 ArbEG), die insbesondere Pauschalvergütungen und den Abkauf der Pflichten des Arbeitgebers nach dem ArbEG beinhalten dürfen. Unternehmen sollten die Möglichkeiten zur Vereinfachung der Regeln über Arbeitnehmererfindungen in ihrer betrieblichen Praxis nutzen.

¹⁶ BGH, 17.11.2009, Az X ZR 137/07 – „Türinnenverstärkung“ und Az X ZR 60/07 vom selben Tage in Abkehr zu der bisherigen std. Rspr., zuletzt: BGH, GRUR 1989, 689 – Copolyester II.

1. ERFINDUNGSMELDUNG

Eine Erfindungsmeldung darf jetzt zwar in Textform, z.B. als E-Mail beim Arbeitgeber gemeldet werden, doch sie muss weiterhin vollständig gem. § 5 ArbEG sein. D.h. es muss erkennbar sein, dass es sich um eine Erfindungsmeldung handelt, das zu lösende Problem und die technische Lösung müssen beschrieben werden, die Erfinder und möglichst auch ihre Anteile an der Erfindung sind zu nennen.

Um die Vollständigkeit der Meldung sicherzustellen, empfiehlt es sich auch weiterhin, Formblätter für die Meldung bereitzustellen. Damit wird auch verhindert, dass es bei der bloßen Textform zu Schwierigkeiten bei der Abgrenzung einer Erfindungsmeldung zu einer bloßen Meldung über Entwicklungsergebnisse kommt. Es sollten für die Erfindungsmeldung auch konkrete Adressaten angegeben werden.

Nach wie vor hat der Arbeitgeber unverzüglich den Eingang der Erfindungsmeldung zu bestätigen.

Es empfiehlt sich, auch weiterhin die Erfindung ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dies kann mit Hinweis auf die neue Rechtslage geschehen, um den Arbeitnehmer auf die neuen Vorschriften hinzuweisen und damit zu verhindern, dass der Arbeitnehmer bei passivem Verhalten des Arbeitgebers davon ausgeht, dass die Erfindung frei geworden ist. Zudem dürfte eine ausdrückliche Inanspruchnahme motivierend wirken.

2. INCENTIVE- UND ABKAUFSYSTEME

Zur Reduzierung des internen Verwaltungsaufwandes und um größere unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu erlangen, sind viele Unternehmen in den letzten Jahren dazu übergegangen, Prämiensysteme (Abkaufsysteme) zu erstellen. Dem Erfinder wird die Zahlung einer Anerkennungsprämie angeboten, die mit

dem Abkauf von gesetzlichen Formalpflichten verbunden ist. Dies betrifft die Anbieterspflicht des Arbeitgebers in Bezug auf Schutzrechtsanmeldungen im Ausland, an denen er kein Interesse hat (§ 14 ArbEG) und der Anbieterspflicht von Schutzrechten oder Anmeldungen, die er aufgeben möchte (§ 16 ArbEG) und ggf. die Pflicht zur Inlandsanmeldung (§ 13)¹⁷. Die Höhe der Prämie hängt von der Anzahl der „abgekauften“ Pflichten ab. Bei einem „Abkauf“ der Pflichten nach §§ 14 und 16 werden Prämien zwischen 100 und 600 Euro (im Durchschnitt 320 Euro), bei einem zusätzlichen Abkauf der Anmeldepflicht nach § 13 ArbEG werden Prämien zwischen 150 und 600 Euro (durchschnittlich 430) pro Erfindung gezahlt¹⁸. Soweit die Vergütungspflichten nicht bereits durch Pauschalvergütungen erfüllt sind, werden Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche sowie die Informationspflicht über die Anmeldung und den Verlauf des Anmeldeverfahrens (§ 15 ArbEG) begrenzt¹⁹. Mit der zeitnah nach Inanspruchnahme gezahlten Anerkennungsprämie dürfte der Arbeitnehmer zu weiterer Erfindungstätigkeit auch besser motiviert werden.

3. PAUSCHALVERGÜTUNGSSYSTEME

Prämiensysteme für den Abkauf von Formalpflichten werden oft mit Pauschalvergütungssystemen für zukünftige Nutzungshandlungen verbunden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren eine Pauschalvergütung bei oder bereits vor Schutzrechtserteilung. Die Pauschalvergütung wird teilweise anhand der prognostizierten wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung (z.B. basierend auf Produktplanzahlen) oder aber unabhängig vom Erfindungswert und Nutzungsumfang festgelegt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen vereinbaren, dass jede Partei auf ihr Recht auf Abänderung der Vergütungszahlung bei veränderten Umständen (§ 12 VI ArbEG) verzichtet.

¹⁷ Der „Abkauf“ der Anmeldepflicht löst auch Probleme, die in den Fällen entstehen, in denen der Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung vor Inanspruchnahme z.B. innerhalb eines Konzernverbundes übertragen hat.

¹⁸ BDI/BDA Umfrage 2004.

¹⁹ Z.B. wird der Rechnungslegungsanspruch auf die Vorlage von Jahresumsatzlisten begrenzt.



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

MÜNCHEN LONDON

Arabellastrasse 4 · D-81925 München
pm@hoffmanneitle.com
Telefon +49 (0)89 – 92 409-0
Telefax +49 (0)89 – 91 83 56

Sardinia House · 52 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3LZ
Phone +44 (0)207 – 404 01 16
Fax +44 (0)207 – 404 02 18

©Hoffmann · Eitle 5/2009. Dieses Rundschreiben enthält Informationen und Kommentare zu rechtlichen Fragen und Entwicklungen, die für unsere Mandanten und Freunde von Interesse sind. Die vorstehenden Ausführungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, beinhalten Vereinfachungen und sind nicht als professioneller Rechtsrat gedacht und vorgesehen. Die Gesetze auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes sind vielfältig und komplex; daher empfehlen wir in jedem Fall eine eingehende rechtliche Beratung, bevor Sie bezüglich eines der in diesem Rundschreiben angesprochenen Themen Maßnahmen ergreifen. Korrespondenz und Rückfragen bezüglich dieses Rundschreibens können Sie gerne an Dr. Anja Petersen-Padberg und Dr. Markus Georg Müller in unserem Münchner Büro richten. (APetersen@HoffmannEitle.com, MMueller@HoffmannEitle.com)