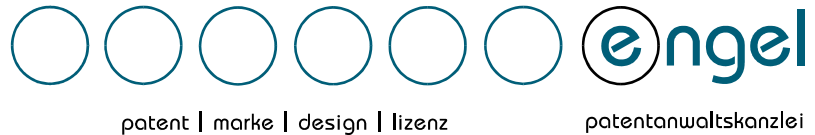


engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel
patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney
european patent and trademark attorney

haftungsregelung: die patentanwaltskanzlei engel
haftet bei einfacher fähigkeit bis 1 mio. euro,
bei vorsatz und grober fähigkeit unbeschränkt.



NEWS 03/2006

UPDATE Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen

Obwohl die prinzipiellen Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) seit Jahren unverändert sind und auch deren Auslegung in der Rechtsprechung recht einheitlich erfolgt, bereitet deren Anwendung in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten. Dies liegt zum großen Teil daran, dass die formalen Anforderungen, die seitens des Arbeitgebers einzuhalten sind, um von Arbeitnehmern getätigte Erfindungen auf das Unternehmen überzuleiten, nicht immer ausreichend beachtet werden. Gleichzeitig hält die höchstrichterliche Rechtsprechung¹ weiterhin streng daran fest, bei Versäumnis einer wirksamen Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen diese als freie Erfindung zu bewerten, so dass in diesen Fällen die ggf. resultierenden Patente nicht dem Unternehmen sondern den Arbeitnehmer-Erfindern zustehen.

Grundsätzlich besteht für den Arbeitgeber die einfache Möglichkeit, alle wirtschaftlich verwertbaren Rechte an einer von Arbeitnehmern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses getätigten Erfindung überzuleiten (§ 7 ArbEG), indem die unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung erklärt wird. Diese Erklärung muss vom Arbeitgeber gegenüber jedem einzelnen Erfinder innerhalb einer Frist von 4 Monaten ab Meldung der Erfindung in schriftlicher Form abgegeben werden (§ 6 ArbEG). Versäumt der Arbeitgeber die Inanspruchnahme, so wird die Erfindung automatisch frei. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber keinen Zugriff mehr auf die Erfindung hat und alle Rechte bei den Erfindern verbleiben. Ein solches Versäumnis kann sowohl durch Überschreitung der genannten Frist als auch durch Verletzung der Formvorschrift eintreten.

Die 4-Monatsfrist beginnt üblicherweise mit dem Zugang der vom Arbeitnehmer abzugebenden Erfindungsmeldung, in welcher die Erfindung vollständig zu beschreiben ist. Zwar soll die Erfindungsmeldung ebenfalls schriftlich getätigt werden, jedoch kann sich der Arbeitgeber nicht auf den fehlenden Fristbeginn berufen, wenn er nachweislich auch ohne ausdrückliche Erfindungsmeldung vom Zustandekommen der Erfindung, allen relevanten Details und den Personen der Erfinder Kenntnis erlangt hat. In der Praxis werden Erfindungen gelegentlich in Besprechungen oder im Rahmen allgemeiner Entwicklungsberichte mitgeteilt. Dies genügt zwar zunächst den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung nicht, so dass der Arbeitgeber die Meldung innerhalb von 2 Monaten beanstanden und eine vervollständigte Erfindungsmeldung verlangen kann (§ 5 III ArbEG). Damit würde auch die Frist zur Inanspruchnahme noch nicht zu laufen beginnen. Versäumt der Arbeitgeber jedoch die rechtzeitige Beanstandung einer schriftlich abgegebenen Erfindungsmeldung, beginnt die Frist zur Inanspruchnahme mit der Meldung und endet damit 4 Monate später.

Noch schwieriger ist die Situation aus Sicht des Arbeitgebers aber zu überblicken, wenn der Erfinder überhaupt keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung abgibt, der Arbeitgeber jedoch auf andere Weise hinreichende Kenntnisse über die Erfindung erlangt, die ihn dazu veranlassen, eine Patentanmeldung einzureichen. Spätestens mit Abschluss der Bearbeitung der Patentanmeldung, also mit dem Tag der Einreichung der Anmeldung beim Patentamt, muss davon ausgegangen werden, dass der

¹ BGH X ZR 155/03 „Haftetiketten“, Mitt. 2006, 363 ff.

Arbeitgeber volle Kenntnis über die Erfindung besitzt – andernfalls hätte er keine Patentanmeldung einreichen können. Der Anmeldetag wird daher von der Rechtsprechung als spätestes fristauslösendes Ereignis für die Inlaufsetzung der Inanspruchnahmefrist angesehen. Soweit tatsächlich keine frühere ordnungsgemäße Erfindungsmeldung vorgelegen hat, kann der Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer getätigte Erfindung daher noch bis zum Ablauf von 4 Monaten ab Anmeldetag der eingereichten Patentanmeldung durch schriftliche Erklärung in Anspruch nehmen und dadurch auf sich überleiten. Versäumt der Arbeitgeber auch diese letzte Frist, so wird die Erfindung frei. Die Patentanmeldung wurde in diesem Fall vom Arbeitgeber unberechtigt vorgenommen, so dass der Erfinder Ansprüche wegen widerrechtlicher Entnahme geltend machen und die Patentanmeldung auf sich übertragen lassen kann.

Aus dieser für den Arbeitgeber misslichen Situation führen nicht einmal Umstände heraus, innerhalb derer der Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung der Patentanmeldung aktiv mitgewirkt hat und über die Einreichung der Patentanmeldung informiert war. Die notwendige, einseitige schriftliche Inanspruchnahmeerklärung des Arbeitgebers kann nicht durch konkludentes Handeln der Parteien ersetzt werden.

Ist die genannte Frist versäumt, kann die Erfindung nur noch durch eine rechtsgeschäftliche Übertragung vom Arbeitnehmer-Erfinder auf den Arbeitgeber übergeleitet werden. Dazu müssen aber beide Seiten entsprechende Willenserklärungen abgeben. Zwar ist es denkbar, dass eine solche Übertragung durch konkludentes Handeln erfolgt, jedoch ist dafür Voraussetzung, dass sich beide Seiten über den gewollten Rechtsübergang bewusst sind und dies durch aufeinander abgestimmtes Handeln der jeweils anderen Seite zur Kenntnis geben. Konkret bedeutet dies, dass sich der Arbeitnehmer-Erfinder darüber bewusst sein muss, dass die Erfindung frei geworden ist, also in seinem Eigentum liegt und nun durch eine Übertragung auf den Arbeitgeber (oder einen Dritten) übertragen werden kann. Diese Übertragung muss vom Arbeitnehmer gewollt sein und vom Arbeitgeber angenommen werden. An diesen Voraussetzungen fehlt es bereits, wenn der Arbeitnehmer-Erfinder überhaupt nicht wusste, dass er Eigentum an der frei gewordenen Erfindung hat.

Die Rechtsprechung wertet es im Übrigen als deutliches Indiz für das Fehlen eines konkludenten Übertragungsgeschäfts, wenn zwischen den Arbeitsvertragsparteien im Falle fehlender Inanspruchnahme keine Regelung zur Vergütung für die behauptete rechtsgeschäftlich Übertragung der Erfindung getroffen wurde.

Es ist daher allen Unternehmen dringend zu raten, genau auf die Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften zu achten, um im Falle von Arbeitnehmererfindungen eine korrekte Inanspruchnahme dieser Erfindungen zu gewährleisten und dies im Zweifel auch noch Jahre später nachweisen zu können. In jedem Fall sollte dem Arbeitnehmer eine schriftliche Bestätigung der fristgerechten schriftlichen Inanspruchnahmeerklärung abgefordert werden.

Sofern bei der Überprüfung bereits zurückliegender Fälle, in denen vom Arbeitgeber eine Patentanmeldung eingereicht wurde, festgestellt wird, dass die wirksame Inanspruchnahme versäumt wurde oder nicht nachweisbar wäre, ist dringend eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer-Erfinder über die Übertragung der Erfindung anzuraten, welche auch eine Regelung über die Vergütung enthalten sollte.

Für weitergehende Informationen, beispielsweise zur Vergütung von in Anspruch genommenen Arbeitnehmererfindungen oder zu den Möglichkeiten eines Verzichts auf die Freigabe der Erfindung für ausländische Nachanmeldungen stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung.