
ARBEITNEHMER- ERFINDERRECHT



**BEITEN
BURKHARDT**

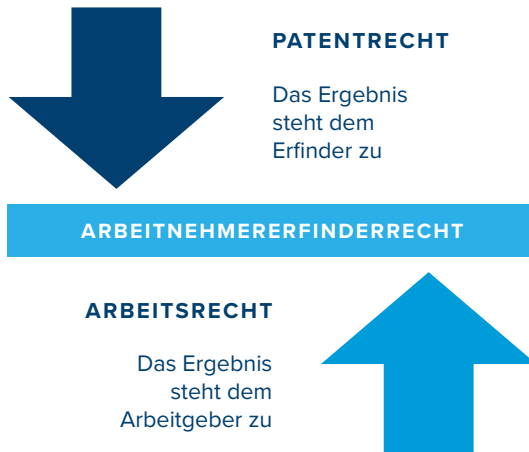
Unsere Expertise: Arbeitnehmererfinderrecht

„ERFINDERKULTUR“ ALS MOTOR FÜR WACHSTUM, WETTBEWERBSFÄHIGKEIT UND INNOVATION

Etwa 80 Prozent aller eingereichten Patentanmeldungen in Deutschland kommen aus Unternehmen und gehen auf Erfindungen von Arbeitnehmern zurück. Im Regelfall sind sie Resultat erfolgreicher Forschung und Entwicklung, dem Herzstück eines jeden technologieaffinen, innovativen Unternehmens. Eine gelebte Erfinderkultur bedeutet, die Fähigkeit der eigenen Mitarbeiter, Ideen und Erfindungen hervorzubringen, wertzuschätzen und durch Anreize, Ausstattung und klare Erfindungsmanagementstrukturen zu unterstützen und zu fördern. Sie geht einher mit der stetigen Verbesserung bestehender und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren, ist Garant für Wachstum und spiegelt letztlich Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens wider.

SCHNITTSTELLE UND SPANNUNGSFELD ZUGLEICH: DAS ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen stehen sämtliche Arbeitsergebnisse dem Arbeitgeber zu. Demgegenüber steht das Patentrecht, das zunächst dem Erfinder das Recht an der Erfindung und auf ein Patent zuspricht. Diesen Konflikt löst das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), das die Schnittstelle beider Rechtsgebiete bildet und für einen gerechten Interessensausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sorgen soll: Die Erfindung des Arbeitnehmers soll als Arbeitsergebnis grundsätzlich dem Arbeitgeber zustehen, der Arbeitnehmer dafür finanziell angemessen an der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitgeber beteiligt werden.



UNSER ANGEBOT

In Ihrem Unternehmen stehen Sie vor der Herausforderung, den oftmals in der Praxis nur schwer handhabbaren Vorgaben des Arbeitnehmererfindergesetzes gerecht zu werden.

Wir beraten Sie bei dem **Aufbau von Zuständigkeiten und der Implementierung von unternehmensinternen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen sowie Handlungsabläufen**. Wir schulen Sie im Umgang mit Erfindungen und Erfindern, erstellen mit Ihnen gemeinsam auf die Unternehmensstrategie abgestimmte **Leitlinien** zu Erfindungsmeldungen und erarbeiten mit Ihnen flexible **Vergütungsmodelle**. Wir erarbeiten mit Ihnen **Anmeldestrategien** und beraten Sie unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung der Verletzungsgerichte bei der Ausarbeitung und Formulierung der Patentanmeldung. Bei Streitigkeiten unterstützen wir Sie bei der außergerichtlichen Streitschlichtung oder vor der **Schiedsstelle** und den zuständigen Gerichten.

Wir helfen Ihnen, **Risiken**, die durch den unsachgemäßen und nicht gesetzeskonformen Umgang mit Arbeitnehmererfindungen entstehen können, zu **minimieren** und einen auf Ihre Unternehmenspraxis abgestimmten Erfindungsmanagementprozess aufzubauen.

Sprechen Sie uns an, wenn Arbeitnehmererfindungen für Sie und Ihr Unternehmen ein Thema sind.

Typische Problemstellungen

UNTERNEHMENSINTERNE ORGANISATION UND VERWALTUNG

Viele mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, interne Strukturen, insbesondere eine unternehmens- oder bereichsübergreifende Organisation und Verwaltung des Erfindungswesens mit definierten Zuständigkeiten, Handlungsabfolgen, Leitlinien und Vergütungsgrundsätzen, aufzubauen (**Erfindungsmanagement**). Hierdurch lässt sich nicht nur der Kommunikations- und Informationsprozess zwischen dem Erfinder und Ihrem Unternehmen vereinfachen, etwa durch den Einsatz vorgefertigter Formulare oder einer geeigneten Verwaltungssoftware. Ein strukturiertes Erfindungsmanagement hilft Ihnen daneben bei der Beachtung der Vorgaben des Arbeitnehmererfindergesetzes (z. B. Fristenverwaltung) und dient Ihnen als wertvolle Informations- und Dokumentationsquelle. Der Erfindungsprozess, angefangen von der Erfindungsmeldung über die Inanspruchnahme bis hin zur Vergütung, kann hierdurch insgesamt transparent strukturiert und der administrative Aufwand reduziert werden.

Letztlich ist ein funktionierendes Erfindungsmanagement unerlässlich, um auf Dauer eine erfolgreiche **Erfinderkultur** in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Bestandteil eines Erfindungsmanagementsystems sind zudem Schulungen zur Information, Förderung und Motivation von Mitarbeitern sowie Patentgespräche in Form von Workshops zur Besprechung eigener Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und zur Wettbewerbsanalyse.



ANGEMESSENE VERGÜTUNG DURCH PAUSCHALVERGÜTUNGSSYSTEME ODER INCENTIVE-PROGRAMME

Mit der Inanspruchnahme einer Erfindung durch den Arbeitgeber entsteht im Gegenzug für den Arbeitnehmer ein **Anspruch auf angemessene Vergütung**. Die Bemessung der Höhe der Vergütung für jeden Einzelfall bereitet Unternehmen häufig Probleme. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach gesetzlichen Vergütungsrichtlinien, die die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie den Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Erfindung als relevante Faktoren vorsehen. Es hat sich in der Praxis bewährt, ein **transparentes Vergütungssystem** einzuführen, um dadurch einen Anreiz für Erfindungstätigkeit zu schaffen. Unter Beachtung der Vorgaben des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG) erarbeiten wir mit Ihnen auf Ihr Unternehmen ausgerichtete **Pauschalvergütungssysteme** und **Incentive-Programme**.

INANSPRUCHNAHMEFIKTION FÜHRT ZU WEITEREN VERPFLICHTUNGEN DES ARBEITGEBERS

Seit Oktober 2009 gilt eine Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindungsmeldung nicht binnen vier Monaten nach Zugang ausdrücklich freigibt (**Inanspruchnahmefiktion**). Rechtsfolge der Inanspruchnahmefiktion ist, dass die Erfindung mit allen Rechten und Pflichten auf den Arbeitgeber übergeht. Diese für das Unternehmen auf den ersten Blick sehr vorteilhafte Regelung führt jedoch gleichsam zu einer Reihe von Verpflichtungen des Arbeitgebers. Dazu gehört, dass er mit der Inanspruchnahme grundsätzlich auch verpflichtet ist, dem Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergütung zu zahlen, über die Verwertung der Erfindung Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Der Arbeitgeber muss zudem die Erfindung unverzüglich im Inland zum Schutzrecht anmelden. Dem Arbeitgeber entstehen daher **Kosten für die Verwaltung, die Schutzrechtsanmeldung und die Vergütung**. Im Unternehmen sollte es daher einen bewussten Entscheidungsprozess über die Inanspruchnahme und weitere Behandlung jeder einzelnen gemeldeten Erfindung geben. Bestandteil eines solchen Entscheidungsprozesses sollten sowohl technische als auch wirtschaftliche Erwägungen sein.

RECHTE UND PFLICHTEN DES ARBEITNEHMERS UND ARBEITGEBERS BEI ARBEITNEHMERERFINDUNGEN NACH DEM ARBEG

Arbeitnehmer:

Unverzügliche
**Meldepflicht
der Erfindung**
unabhängig von
Diensterfindung
oder freier
Erfindung

Arbeitgeber:

Unverzügliche
Eingangsbestätigung
der Erfindungsmeldung
unabhängig von
Diensterfindung oder
freier Erfindung

Arbeitgeber:

**Möglichkeit zur
Beanstandung**
Diensterfindung:
2-Monatsfrist
Freie Erfindung:
3-Monatsfrist

Arbeitgeber:

Möglichkeit der förmlichen Inanspruchnahme oder **Freigabe** der Erfindung oder bei Untätigkeit: gesetzliche Fiktion der Inanspruchnahme 4 Monate nach Erfindungsmeldung mit dem Übergang aller vermögenswerten Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber

Arbeitgeber:

Unverzögliche **Anmeldepflicht der Erfindung** zum Patent/Gebrauchsmuster
Ggf. Auslandsfreigabe der Diensterfindung oder Aufgabe der Diensterfindung

**Arbeitnehmer/
Arbeitgeber:**

Anspruch auf Vergütung der Erfindung bei Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber
Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung über Art und Umfang der Nutzung durch den Arbeitgeber

UNSERE TÄTIGKEITEN IM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

■ **Schulung im Umgang mit Arbeitnehmererfindungen und Erfindern**

Unsere Mandanten schätzen unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit Arbeitnehmererfindungen und Erfindern. Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter gezielt in Workshops und Vorträgen und beantworten aufkommende Fragen zu Problemstellungen.

■ **Aufbau von unternehmensinternen Prozessen**

Wir beraten Sie bei dem Aufbau von unternehmensinternen Prozessen, wie Zuständigkeiten, Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen und erstellen Handlungsleitfäden und Musterformulare für Ihre tägliche Arbeit im Erfindungsmanagement.

■ **Ausarbeitung von unternehmensspezifischen Vergütungsmodellen**

Die Ermittlung einer angemessenen Vergütung für Arbeitnehmererfindungen stellt Arbeitgeber vor eine große Herausforderung. Wir entwerfen mit Ihnen Vergütungsmodelle und/oder Incentive-Programme, die die Besonderheiten Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte berücksichtigen.

■ **Vergütungsberechnung sowie -vereinbarung mit dem Erfinder und Vergütungsfestsetzung im Einzelfall**

Auch bei der Berechnung der angemessenen Vergütung im Einzelfall unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der vergütungsrelevanten Parameter und entwerfen für Sie Vergütungsvereinbarungen und Rechteabkaufklauseln. Kommt es zu keiner Einigung mit dem Erfinder, unterstützen wir Sie bei der Ausarbeitung von begründeten Vergütungsfestsetzungen.

■ **Anmeldestrategien und Ausarbeitung von Anmeldeentwürfen**

Im Rahmen des Erfindungsmanagements entwerfen wir mit Ihnen gemeinsam Anmeldestrategien, die sich wesentlich an dem Produkt-, Markt- und Wettbewerbsumfeld Ihres Unternehmens orientieren. Wir helfen Ihnen, Patentanmeldungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung so zu formulieren, dass die gemeldete Erfindung vollständig erfasst wird und Sie im Verletzungsfall auf einen breiten Schutzbereich zurückgreifen können.

■ **Außergerichtliche sowie gerichtliche Vertretung**

Bei Streitigkeiten mit Erfindern unterstützen wir Sie außergerichtlich mit unserer Expertise und vertreten Ihr Unternehmen im Eskalationsfall vor der Schiedsstelle des DPMA oder den jeweiligen Gerichten.

UNSER TEAM

Einer unserer Grundsätze ist, dass die erfahrenen Partner unserer Kanzlei nicht nur in der Mandatsakquise, sondern auch konsequent in der gesamten Mandatsbeziehung, d. h. in der konkreten Mandatsführung und -bearbeitung, auftreten. Unser Spezialisierungsprinzip und unser hoher Qualitätsanspruch garantieren Ihnen, dass wir ein Mandat nur dann annehmen, wenn wir davon überzeugt sind, Ihnen die bestmögliche Beratungsqualität und Betreuung durch ein kontinuierlich bestehendes, individuelles Team gewährleisten zu können.

Ansprechpartner für die Beratung zu patentrechtlichen Themen einschließlich Arbeitnehmererfinderrecht bei BEITEN BURKHARDT ist für Sie Dr. Sebastian Heim. Er ist Partner bei BEITEN BURKHARDT und verantwortet den Bereich Patent- und Technologierecht. Er und sein Team verfügen über breitgefächerte Erfahrung im Bereich des Patentrechts. Das Patentrechtsteam wird durch weitere Partner, einen Of Counsel und mehrere Associates aus unseren Büros in München, Berlin, Russland und China vervollständigt. In allen technischen Bereichen arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich mit namhaften Patentanwälten zusammen, die wir im Einzelfall bei Bedarf und nach Abstimmung mit Ihnen in die Mandatsarbeit einbinden.

Sprechen Sie uns gerne an.



Dr. Sebastian Heim

Rechtsanwalt | LL.M. | Fachanwalt für
Gewerblichen Rechtsschutz
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München
Tel.: +49 89 35065-1421
Fax: +49 89 35065-2152
Sebastian.Heim@bblaw.com



BEIJING | BERLIN | BRÜSSEL | DÜSSELDORF | FRANKFURT AM MAIN
HAMBURG | MOSKAU | MÜNCHEN | ST. PETERSBURG

WWW.BEITENBURKHARDT.COM

01/2019