

November 2009 / Gewerblicher Rechtsschutz

## Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

### Inhaltsübersicht

I. Hintergrund	1
II. Wesentliche Änderungen durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz	1
1. Änderungen im Patentgesetz (Art. 1)	1
a) Änderungen im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren	1
b) Änderungen im Nichtigkeitsberufungsverfahren	1
2. Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (Art. 7)	2
a) Inanspruchnahmefiktion	2
b) Ersetzung des Schriftformerfordernisses	2
c) Aufgabe der beschränkten Inanspruchnahme einer Erfindung	2
d) Qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge	2
e) Novellierung des § 27 ArbNErfG	3

\*\*\*

### I. Hintergrund

Am 1. Oktober 2009 trat das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) in Kraft. Nach Angaben des Bundesministeriums der Justiz ist Ziel der Neuregelung u.a. die Verbesserung der Rechtslage bei der Anmeldung von Patenten und Marken und eine Straffung des Rechtsmittelsystems.

### II. Wesentliche Änderungen durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz

#### 1. Änderungen im Patentgesetz (Art. 1)

Kernstück der patentrechtlichen Änderungen ist die Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens, in welchem gerichtlich überprüft wird, ob ein Patent zu Recht erteilt wurde. Vorrangiges Ziel des Gesetzgebers war es, die Tatsachenaufklärung in der ersten Instanz vor dem Bundespatentgericht zu stärken und

dort zu fokussieren und das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof auf eine Inhaltskontrolle zu konzentrieren.

#### a) Änderungen im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren

Das Patentrechtsmodernisierungsgesetz sieht eine Neufassung des § 83 PatG vor: Hiernach ist das Gericht künftig verpflichtet die Parteien ausdrücklich auf entscheidungserhebliche Fragen hinzuweisen, die von den Parteien in ihren bisherigen Schriftsätzen noch nicht ausreichend erörtert wurden. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, den Parteien die Möglichkeit zu geben, ihren weiteren Vortrag auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ebenso soll die gegnerische Partei und das Gericht durch eine Fristsetzung vor überraschendem neuem Vortrag geschützt und hiermit einhergehend einer Verlängerung der Verfahrensdauer vorgebeugt werden.

#### b) Änderungen im Nichtigkeitsberufungsverfahren

Mit dem Berufungsverfahren wird künftig nicht mehr eine vollständige neue Tatsachen- und Rechtsinstanz eröffnet, sondern es soll vielmehr eine Konzentration dahingehen stattfinden, die Entscheidung der ersten Instanz auf Fehler zu überprüfen.

Daher wurde im Patentrechtsmodernisierungsgesetz eine Neufassung des § 116 PatG vorgesehen, welcher nunmehr eine vollständige Präklusion einer geänderten Verteidigung mit geänderten Patentansprüchen des beklagten Patentinhabers im Berufungsverfahren vorsieht, sollte nicht einer der in § 116 Abs. 2 PatG n.F. aufgeführten Ausnahmetatbestände gegeben sein.

Auf diesem Weg soll die derzeitige Verfahrensdauer, die nach Angaben des Bundesministeriums der Justiz bei mehr als vier Jahren liegt, halbiert werden.

## 2. Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (Art. 7)

Die in Art. 7 des Patentrechtmodernisierungsgesetzes enthaltenen Änderungen des ArbNErfG schließen eine seit einem Jahrzehnt währende Diskussion über eine Reform des Arbeitnehmererfindungsrechts ab. Im Vordergrund der Novellierung stand, angesichts der Kritik an zu komplizierten Regelungen und einem zu hohen bürokratischen Aufwand, die Vereinfachung und Modernisierung von Verfahrensabläufen des Arbeitnehmererfindungsrechts.

### a) Inanspruchnahmefiktion

Einer der Hauptpunkte der Änderungen des Arbeitnehmererfindungsrechts ist ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen.

Im Bereich der Arbeitnehmererfindungen gilt zukünftig eine sog. Inanspruchnahmefiktion: Erfindungen gehen gem. § 6 Abs. 1 ArbNErfG n.F. vier Monate nach Eingang ihrer Meldung automatisch auf den Arbeitgeber über, sofern dieser die Erfindung nicht vor Fristablauf durch eine Erklärung in Textform (§ 126b BGB) freigibt.

Nach bisherigem Recht musste der Arbeitgeber binnen einer Frist von vier Monaten nach Meldung der Erfindung gegenüber dem Arbeitnehmer erklären, dass er diese in Anspruch nehmen will (§ 6 Abs. 2 ArbNErfG a.F.). Versäumte er diese Frist, wurde die Erfindung frei, so dass der Arbeitnehmer gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 1 ArbNErfG a.F. uneingeschränkt über diese verfügen konnte.

Trotz dieser Fiktion soll nach Angaben des Bundesministeriums der Justiz der das Arbeitnehmererfindungsrecht prägende Interessensausgleich gewahrt bleiben, wonach der Arbeitgeber grundsätzlich einen Anspruch auf Dienstfindungen des Arbeitnehmers hat und der Arbeitnehmer im Gegenzug einen Vergütungsanspruch erhält. Die Neuregelung bringt das zum Ausdruck.

Vorteil der Inanspruchnahmefiktion ist aus Sicht des Arbeitgebers insbesondere die Möglichkeit zur sofortigen Nutzung der Erfindung. Daneben besteht nicht länger das Risiko für den Arbeitgeber, bei einer unterlassenen oder unwirksamen Inanspruchnahme gebrauchsmuster- oder patentrechtlichen Ansprüchen eines Arbeitnehmers ausgesetzt zu sein.

Dem gegenüber steht gem. § 9 ArbNErfG die Verpflichtung des Arbeitgebers, nach Ablauf der Freigabefrist dem Arbeitnehmer die Erfindung zu vergüten. Eine besondere Problematik ergibt sich hierbei in den Fällen, in denen der Arbeitgeber die Erfindungen nicht nutzen möchte, sie aber vom Arbeitnehmer patentiert bzw. zum Gebrauchsmuster angemeldet wird. Nach den Vergütungsrichtlinien des BMAS (Nrn. 20 bis 24) ist der Arbeitgeber auch dann verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Vergütung zu zahlen, wenn er eine Erfindung, für die ein Schutzrecht erteilt wurde, nicht verwertet. Weiterhin besteht gem. § 13 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 ArbNErfG eine Verpflichtung des Arbeitgebers, eine Erfindung, die er nicht explizit freigibt, zum Gebrauchsmuster bzw. Patent anzumelden.

Durch die Inanspruchnahmefiktion werden auch die erheblichen Risiken, die sich für Arbeitgeber aus dem Haftetiketten-Urteil des BGH (NZA-RR 2006, 474) ergaben, durch den Gesetzgeber beseitigt: Die Kenntnis des Arbeitgebers trotz unterlassener Meldung ist insofern weit weniger problematisch, als das neue Recht nach Fristablauf nicht mehr die Freigabe der Erfindung, sondern deren Inanspruchnahme vorsieht.

### b) Ersetzung des Schriftformerfordernisses

Mit der ArbNErfG-Novelle 2009 hat der Gesetzgeber das bisherige Erfordernis der Schriftform (§ 126 BGB) durch das der Textform (§ 126b BGB) ersetzt.

### c) Aufgabe der beschränkten Inanspruchnahme einer Erfindung

Eine weitere Neuerung ist die Aufgabe der Rechtsfigur der „beschränkten Inanspruchnahme“. Nach § 7 Abs. 1 ArbNErfG n.F. bewirkt eine Inanspruchnahme den Übergang sämtlicher vermögenswerter Rechte an der Dienstfindung auf den Arbeitgeber.

### d) Qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge

Die im Referentenentwurf vorgesehene ersatzlose Streichung des Anspruchs eines Arbeitnehmers auf gesonderte Vergütung gem. § 20 ArbNErfG, sofern er dem Arbeitgeber einen technischen Verbesserungsvorschlag unterbreitet, welcher diesem eine Vorzugsstellung im Wettbewerb verleiht („qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag“), ist vom Gesetzgeber nicht aufgegriffen worden.

## e) Novellierung des § 27 ArbNErfG

Die Neufassung des § 27 ArbNErfG führt zu einer Straffung des Insolvenzverfahrens, indem auf das als unpraktikabel empfundene Vorkaufsrecht des Arbeitnehmererfinders (§§ 463 ff. BGB) verzichtet wurde und der Gesetzgeber stattdessen in § 27

Nr. 3 ArbNErfG n.F. einen unmittelbarer Anbietungszwang des Insolvenzverwalters kodifizierte. Dieser neu geschaffene Auffangtatbestand ersetzt neben dem früheren Vorkaufsrecht bei Veräußerung ohne Geschäftsbetrieb auch die Regelungen für den Fall, dass die Diensterfindung weder verwertet noch veräußert wird.

Diese Mandanteninformation beinhaltet lediglich eine unverbindliche Übersicht über das in ihr adressierte Themengebiet. Sie ersetzt keine rechtliche Beratung. Als Ansprechpartner zu dieser Mandanteninformation und zu Ihrer Beratung stehen gerne zur Verfügung:

**Dr. Thomas Nägele**  
+49.621.4257 222  
thomas.naegele@sza.de

**Dr. Christian Engelhardt**  
+49.621.4257 247  
christian.engelhardt@sza.de

**Dr. Steffen Henn**  
+49.621.4257 247  
steffen.henn@sza.de

**SZA SCHILLING, ZUTT & ANSCHÜTZ RECHTSANWALTS AG**

D-68165 Mannheim, Otto-Beck-Str. 11  
D-68027 Mannheim, Postfach 10 27 50  
Telefon:+ 49 (0) 621 4257 0  
Telefax:+ 49 (0) 621 4257 280

**WWW.SZA.DE**