

München 2015

Management in Technologieunternehmen

Natalie Wall

Fachanwältin für Informationstechnologierecht

Wall&Kollegen Rechtsanwälte

Teil I: Eigene Technologie

Eigene Technologie

- Arbeitnehmererfindungsrecht
 - Arbeitnehmererfindung
 - Verfahren
 - Vergütung

Eigene Technologie

- Schutzrechte
 - Patent
 - Gebrauchsmuster
 - Geschmacksmuster
 - Markenrecht
 - Urheberrecht

Technologieerwerb und – vergabe durch Lizenzen

- Kartellrechtliche Beschränkungen
- Lizenzvergaben ins Ausland
 - Sonderregelungen im Ausland
 - Devisenfragen
 - DBA für Lizenzgebühren
 - Praktischer Technologieschutz

Vorteile der Entwicklung im eigenen Haus

- Zielgerichtete Entwicklung – kein Warten auf Zufallstreffer
- Nutzung der Kreativität und Erfahrung eigener Mitarbeiter
- Produktentwicklung bis Marktreife möglich
- Entwicklung schneller umsetzbar und ggf. preisgünstiger als bei Erwerb der Technologie
- Bessere Geheimhaltung als bei Fremdvergabe oder Technologieerwerb von Dritten
- Kombinationen möglich, z.B. Grundlagenforschung in Kooperation mit Hochschulen, Produktentwicklung daraus im eigenen Haus
- Marketingvorteil Kompetenz: „Wir entwickeln selbst!“

Arbeitnehmererfindungsrecht, Anwendbarkeit

- Arbeitnehmer ist jeder, der bei seiner Tätigkeit weisungsgebunden und in den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert ist
- Auch Praktikanten, Auszubildende, Grenzfälle: Leiharbeiter, Abordnung innerhalb des Konzerns
- Arbeitnehmerähnliche Personen: Anwendbarkeit nur, wenn dies vertraglich vereinbart ist
- Private und öffentliche Arbeitgeber (Sonderregelungen für Hochschulen)
- Nur für Erfindungen, die patent- oder Gebrauchsmusterfähig sind (vgl. § 1 PatG u . § 1 GebrMG)

Fall

Wettbewerber meldet ein Schutzrecht an über einen Gegenstand, der im eigenen Unternehmen auch bekannt ist, aber von den Mitarbeitern als nicht patentwürdig erachtet wurde und daher auch nicht als Dienstleistung gemeldet wurde.

Folge

- Mit Sicherheit: ÄRGER!
- Möglichkeit eines Einspruchs gegen die Anmeldung des Wettbewerbers, falls die Frist noch nicht verstrichen ist, sonst evtl. Nichtigkeitsklage
- Ggf. Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung (nur in Deutschland) gegen das Verbotungsrecht aus dem Schutzrecht
- Evtl. Verlust einer Marktposition

Lösung

- Motivation der Mitarbeiter, alle Erfindungen zu melden.

Arbeitnehmererfindung

Gesetzliche Pflicht des Arbeitnehmers zur unverzüglichen Meldung von Dienstleistungen



Anspruch auf gesonderte Vergütung bei Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber

Inhalt und Formalien der Erfindungsmeldung:

- Schriftlich!
- Bezeichnung als Erfindungsmeldung
- Beschreibung der technischen Aufgabe, ihre Lösung und des Zustandekommens der Erfindung, Beifügung von Aufzeichnungen
- Soll dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, benutzte Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs, beteiligte Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Beteiligung angeben und jeweilige Anteile an der Erfindung
- Praxistipp: Formular mit Fragen bereitstellen!

Inanspruchnahme der Erfindung durch Arbeitgeber

- Arbeitgeber erwirbt bei unbeschränkter Inanspruchnahme alle Rechte an der Dienstleistung
- Arbeitnehmer erwirbt Vergütungsanspruch
- Bei beschränkter Inanspruchnahme erhält der Arbeitgeber ein nichtausschließliches Benutzungsrecht, die Erfindung wird aber für den Erfinder frei
- Der Erfinder kann eine freie Erfindung nach eigenem Ermessen nutzen
- Unbeschränkte Inanspruchnahme verpflichtet grundsätzlich zur Schutzrechtsanmeldung, Ausnahmen: Betriebsgeheimnis, Zustimmung des Erfinders

Formaler Ablauf:

1. Arbeitnehmer: Einreichen der Erfindungsmeldung

2. Arbeitgeber: Schriftliche Bestätigung des Eingangszeitpunkts

Innerhalb von 2 Monaten

oder

grds. innerhalb von 4 Monaten nach
ordnungsgemäßer Erfindungsmeldung

3. Arbeitgeber erklärt
Ergänzungsbedarf
(zurück zu 1.)

3. Arbeitgeber erklärt
schriftlich die Inanspruch-
nahme der Erfindung

1.
2.

In angemessener Frist, bei unbeschränkter
Inanspruchnahme spätestens 3 Monate
nach Erteilung des Schutzrechts, bei
beschränkter spät. 3 Monate nach Benutzungsbeginn

4. Festsetzung der Art und Höhe der Erfindervergütung

5. Arbeitnehmer: Ggf. schriftlicher Widerspruch gegen Festsetzung

Arbeitnehmererfindervergütung

- Gesetz: „*angemessene Vergütung*“ - für die Bemessung maßgebend: „*die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Erfindung*“
- Richtlinie für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.07.1959
- Die Richtlinie für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst vom 01.12.1960 verweist auf s.o.

Arbeitnehmererfindervergütung

=> 3 Methoden der Ermittlung der Vergütung:

- Nach der Lizenzanalogie
- Nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (sinnvoll bei Kostenersparnis)
- Schätzung

Berechnungsbeispiel:

Ein Arbeitnehmererfinder hat in der chemischen Industrie ein neues Produkt und das Verfahren zu dessen Herstellung allein erfunden. Der Erfinder ist gruppenleitender Ingenieur und hatte sich die Aufgabe innerhalb seines Aufgabenbereichs selbst gestellt. Er hat die Lösung aufgrund betrieblicher Arbeiten gefunden. Der Arbeitgeber hat die Erfindung unbeschränkt in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet. Das Patent ist noch nicht erteilt, der Arbeitgeber hat jedoch bereits mit der Produktion nach der Erfindung begonnen. Dafür wurden auch keine früheren Patente mitverwendet. Der Umsatz mit dem Produkt betrug im Jahre 2004 Euro 6,5 Millionen.

Berechnungsbeispiel:

Methode: Lizenzanalogie, Lizenzsatz für freie Erfindung 3%

1. Umsatzabstaffelung, Lizenzsatz:

0 – 1.533.875 Euro	Lizenzsatz 3%	Euro 46.016,25
1.533.876 – 2.556.459 Euro	Lizenzsatz 2,7%	Euro 27.609,66
2.556.460 – 5.112.918 Euro	Lizenzsatz 2,4%	Euro 61.354,99
Über 5.112.918 Euro	Lizenzsatz 2,1%	<u>Euro 29.128,72</u>
		Euro 164.109,62

Berechnungsbeispiel:

2. Anteilsfaktoren:

a) Stellung der Aufgabe (1 - 6)

Je weniger aufgrund betrieblicher Vorgaben, desto höher die Wertzahl.

Hier: Aufgabe innerhalb seines Aufgabenbereichs selbst gestellt = Wertzahl 5

b) Lösung der Aufgabe (1 – 6)

Je mehr Unterstützung durch den Betrieb, desto geringer die Wertzahl

Hier: Lösung aufgrund betrieblicher Arbeiten gefunden = Wertzahl 3

Berechnungsbeispiel:

2. Anteilsfaktoren:

- c) Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (1 – 8)
Je spezialisierter für Entwicklungsarbeit, desto geringer die Wertzahl
Hier: gruppenleitender Chemiker = Wertzahl 4

Berechnung des Anteilsfaktors:

Summe der Wertzahlen = 12 von 20 möglichen
= 32% Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert
(Euro 164.109,62) = 52.515,08 Euro

Berechnungsbeispiel:

3. Risikoeinbehalt:

Da das Patent angemeldet, aber noch nicht erteilt ist, wird ein Risikoeinbehalt von 50% vorgenommen (und bei Erteilung ausgezahlt), Auszahlung für 2004 also **26.257,54 Euro**

Praxistipp: Einigung auf Pauschalabgeltung

Basis:

z.B. geschätzter Umsatz auf mittlere Patentlaufzeit im Unternehmen, Auszahlung in einer Summe abgezinst, bei Erteilung des Patents Auszahlung des Risikoeinbehalts

Praxistipp: Einigung auf Pauschalabgeltung

- Vorteile:
 - Einigung ist besser als einseitige Festsetzung zur Vermeidung von Streitigkeiten
 - jährliche Neuberechnung nach tatsächlichem Umsatz entfällt
 - bei Ausscheiden des Erfinders keine gesonderte Abfindungsregelung für Erfindung erforderlich
 - kein Anspruch auf Rechnungslegung (Umsatzzahlen) mehr (wichtig wenn Erfinder zu Wettbewerber wechselt)
 - Motivation für andere Erfinder (große Summe lockt)
- Risiko:

Anpassungsanspruch bei wesentlicher Änderung der Umstände der Festsetzung, § 12 Abs. 6

Gewerbliche Schutzrechte

- Patent
 - Gesetzliche Regelung im **Patentgesetz**
 - Gesetz gewährt ein **absolutes Schutzrecht** (Wirkung gegen jedermann) im Austausch gegen die Pflicht zur Offenlegung
 - setzt eine „**Erfindung**“ voraus; Begriff ist im Gesetz nicht definiert,

Begriff: Erfindung

- nach der Rechtsprechung handelt es sich um „*eine planmäßige Anleitung, in welcher Weise die Kräfte der Physik, der Chemie oder der Biologie zu nutzen sind, um einen ganz bestimmten Erfolg zu erzielen*“
- Wiederholbarkeit: Ein Fachmann muss durch die Patentbeschreibung des Erfinders in der Lage versetzt werden, den angestrebten technischen/physikalischen/biologischen Erfolg zu erzielen.
- Neuheit: Alles das, was nicht zum Stand der Technik gehört (§ 3 Abs. 1 PatG). Stand der Technik ist die Summe dessen, was **am Tag der Patentanmeldung** durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise allgemein bekannt, d.h. der Öffentlichkeit zugänglich war.

Praxistipp: Entwickler sollten durch regelmäßige Patentrecherchen den Stand der Technik kennen

Begriff: Erfindung

- Erfindungshöhe bzw. erfinderische Tätigkeit: Die Neuerung muss sich über den bekannten Stand der Technik insoweit erheben, als sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus eben diesem Stand der Technik ergibt
- Gewerbliche Anwendbarkeit
 - **Wirkung** des Patents: **Alleinbenutzungsrecht** des Patentinhabers, Ausschluss Dritter
 - ⇒ Patentinhaber kann jeden unberechtigten Benutzer auf **Unterlassung** und bei Verschulden auf **Schadenersatz** in Anspruch nehmen (§ 139 PatG).
Berechnung des Schadenersatzes entweder nach angemessener Lizenzgebühr oder Herausgabe des durch die unberechtigte Benutzung Erlangten
 - ⇒ Strafbarkeit einer Patentverletzung nach § 142 PatG bis zu 3 Jahren, bei gewerbsmäßigem Handeln bis zu 5 Jahren

Begriff: Erfindung

- Gewerbliche Anwendbarkeit
 - **Dauer** des Patents
 - Abhängig von der Zahlung der jährlichen Patenterhaltungsgebühren an das DPMA
 - grundsätzlich höchstens 20 Jahre (Ausnahme: prioritäts-gestützte Auslands- oder EP-Anmeldungen, dann max. 21 Jahre oder unselbständige Anschlussanmeldungen jeweils innerhalb eines Jahres)

Gewerbliche Schutzrechte

- Gebrauchsmuster
 - gesetzliche Regelung im Gebrauchsmustergesetz
 - „Kleiner Bruder des Patents“, setzt wie dieses eine technische Erfindung voraus
 - Schutz nur für Erzeugnisse, Anordnungen oder Vorrichtungen, nicht für Verfahren
 - Dauer maximal 10 Jahre, Gebührenzahlung vorausgesetzt
 - Wichtig: Patent wird vom DPMA nach Stellung des Prüfungsantrags geprüft (spätestens 7 Jahre nach Anmeldung), Gebrauchsmuster wird erst geprüft, wenn es von Dritten angegriffen wird
 - nur in wenigen anderen Ländern bekannt, keine Auslandserstreckung möglich

Praxistipp: Wenn sich im Prüfungsverfahren eines Patents herausstellt, dass der Prüfer bestimmte Schutzansprüche nicht gewähren möchte, so können diese u.U. als Gebrauchsmuster angemeldet werden.

Gewerbliche Schutzrechte

- Geschmacksmuster
 - gesetzliche Regelung im Geschmacksmustergesetz
 - Gegenstand: keine Erfindung, sondern eine **ästhetische/gestalterische Leistung**
 - schützt für den gewerblichen Bereich ein neues Muster (zweidimensional) oder ein neues Modell (dreidimensional), das eine bestimmte Eigenart aufweist
 - Rechtswirkung mit Patent- oder Gebrauchsmusterschutz vergleichbar
 - Dauer: 5 Jahre, Verlängerung bis max. 25 Jahre möglich

Teil II:
Technologieerwerb und –vergabe durch Lizenzen

Technologieerwerb und – vergabe durch Lizenzen

- Arten von Lizenzen, Besonderheiten
 - Patentlizenzen
 - Markenlizenzen
 - Know-How-Lizenzen
 - Softwarelizenzen

Technologieerwerb und –vergabe durch Lizenzen

- Arten von Lizenzen, Besonderheiten

Grundsätzlich:

Eine Lizenz ist die Vergabe eines Rechts an einem gewerblichen Schutzrechts oder von sonstigem Wissen vom jeweiligen Inhaber an eine andere Person durch Rechtsgeschäft (Ausnahme Zwangslizenz).

Grundsätzlich:

Es herrscht Vertragsfreiheit für den Abschluss von Lizenzverträgen, aber Grenzen durch öffentliches Recht, insbesondere Kartellrecht.

Gliederung der Lizenzen nach ihrem jeweiligen Gegenstand

- Patentlizenzen
- Know-How-Lizenzen (über technisches oder betriebswirtschaftliches Wissen ohne Schutzrecht)
- In Praxis häufig: Kombination aus Patent- und Know-How-Lizenzvertrag, u.U. auch zusammen mit einem „Technical Assistance Agreement“ zur Anwendungsschulung
- Markenlizenzen
- Softwarelizenzen
- Gebrauchsmusterlizenzen, Geschmacksmusterlizenzen

Unterscheidung nach eingeräumten Rechten

- Entwicklungs- und Nachbaulizenz
- Herstellungs- und Vertriebslizenzen
Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen
- Ausschließliche und nicht ausschließliche Lizenzen
- Haupt- und Unterlizenz
- Gemeinsame Nutzung („patent pool“) Mehrerer

Definition der Lizenzerteilung

1. Sachlich (technische Definition, Vertragsprodukte)
2. Örtlich (geographisch abgegrenztes Anwendungsgebiet)
3. Persönlich (L-geber, L-nehmer, evtl. Unterlizenzvergabe)
4. Zeitlich (Patentdauer, Längstlaufklausel)

Kartellrechtliche Einschränkungen

- Lizenzen über Schutzrechte dürfen weder über den sachlichen noch den örtlichen oder den zeitlichen Anwendungsbereich des Schutzrechts hinausgehen (§ 17 GWB)
- Know-How-Lizenz, § 18 GWB:
Dauer maximal bis Offenkundigkeit, in Kombination mit Patentlizenz maximal Patentlaufzeit
- Lizenzkartelle (patent pools) grds. unzulässig, in Ausnahmefällen Freistellung möglich
- „Patenttausch“ mit Wettbewerbern zulässig

Kartellrechtliche Einschränkungen

- Art. 81 EGV: Grundlegendes Verbot vereinbarter oder abgestimmter Wettbewerbsbeschränkungen, Ausnahme: Freistellung
- Art. 82 EGV: Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung
- VO 240/96: „Weiße“ und „schwarze“ Liste für Vertragsinhalte

Lizenzvergaben ins Ausland

- Formvorschriften, z.B. Registrierung beim Patentamt, notarielle Form des Lizenzvertrags oder notarielle Beglaubigung der Unterschriften
- Inhaltliche Prüfung auf Werthaltigkeit, z.T. durch unterschiedliche Instanzen, Genehmigungsvorbehalte
- Zeitliche Begrenzung der Laufzeit, z.T. auf 10 Jahre
- Beachtung der Existenz von Doppelbesteuerungsabkommen

Praktischer Technologieschutz

- Ein Recht ist nur so gut wie seine Durchsetzbarkeit
- Sorgfältige Auswahl des Geschäftspartners und der mit der Technologie befassten Personen
- Genaue Beschreibung und Abgrenzung der zu lizensierenden Technologie
- Sonderkündigungsrechte vereinbaren, ggf. Vertragsstrafen
- Schlüsselemente nicht aus der Hand geben, z.B. Zulieferung bestimmter Rohstoffe oder Bauteile nur durch Lizenzgeber

Rechts-Management in Technologieunternehmen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rechtsanwältin

Natalie Wall

Karlsplatz 7
80335 München

FON 089 30 90 589-0

FAX 089 30 90 589-11

MOB 0173-3582228

wall@wall-legal.de

www.wall-legal.de