

Recht kurz bitte (18)

Neue Regelungen bei Arbeitnehmer-Erfindungen?

Von Mikio Tanaka

Wenn ein Arbeitnehmer im Laufe seiner Arbeitszeit eine wesentliche Erfindung macht, stellt sich die Frage: Wem gehören die IP-Rechte an dieser Erfindung? Dem Arbeitnehmer (AN) oder dem Arbeitgeber (AG)? In Japan wird derzeit genau dieses Problem der Arbeitnehmer-Erfindungen diskutiert. Eine Patentrechtsreform soll in die Wege geleitet werden.

Gegenwärtig sieht das japanische Patentgesetz (PatG) vor, dass das Paten-tanmeldungsrecht dem Erfinder zusteht. Das gilt auch für AN-Erfindungen. Einerseits erhält der Arbeitgeber, der hohe Summen in die Entwicklung investiert hat, eine unentgeltliche Lizenz. Außerdem ist es möglich – und in der Praxis weit verbreitet – per Vertrag oder Betriebsordnung (*shūgyō kisoku*; JM 7/2008) Übertragungen von Paten-tanmeldungsrechten für eventuelle künftige Erfindungen zwischen AG und AN im Voraus zu regeln. Andererseits finden sich in §35 PatG auch Regelungen zum Schutz des schwächer gestellten AN. So kann dieser vom AG eine „angemessene Vergütung“ für die Übertragung fordern.

Zahlen, ja. Aber wie viel?

Anders aber als in Deutschland gibt es keine Richtlinie zur Berechnung der Vergütung – die Festlegung liegt im Ermessen des Gerichts, was in der Vergangenheit zu einer Reihe von Urteilen geführt hat, in denen der AG hohe Beträge zahlen musste. Das extremste Beispiel ist das Urteil des Tokyoter Regionalgerichts vom Januar 2004: Die Erfindung der blauen Leuchtdiode durch einen AN der Nichia Corporation verhalf dem Unternehmen zu einem raschen Wachstum. Das Gericht stellte 60,4 Milliarden Yen (etwa 560 Mio. Euro) als „angemessene Vergütung“ fest. Da jedoch der Kläger (AN) „nur“ 20 Milliarden Yen gefordert hatte, ordnete das Gericht schließlich



eine Zahlung in genau dieser Höhe an. In der zweiten Instanz einigten sich beide Seiten jedoch nur auf einen Vergleichsbetrag von 840 Millionen Yen.

In Wirtschaftskreisen hatte das Urteil der ersten Instanz erschütternde Wirkung und gab den Anstoß für eine rasche Reform des §35 PatG noch im selben Jahr. Nun gilt, dass nur in Fällen, in denen die AG-internen Regelungen (z.B. die Betriebsordnung) für irrational befunden werden, das Gericht die Vergütung berechnen kann. Diese rasche Reaktion erinnert an die ebenso rasche Gesetzesreform nach der Aktionärsklage infolge der enormen Verluste in der New Yorker Filiale der Daiwa Bank (JM 1/2009).

Mitte Mai 2013 veröffentlichte der japanische Wirtschaftsdachverband Keidanren auf seiner Website eine Stellungnahme zu AN-Erfindungen. Darin heißt es unter anderem, es sei unerlässlich, die F&E-Investitionen privater Unternehmen bestmöglich zu nutzen, um die für die Realisierung des Wirtschaftswachstums erforderlichen Innovationen hervorzubringen. Das AN-Erfindungs-System stelle jedoch ein großes Hindernis dar. Daher sollten AN-Erfindungen zuerst dem AG zugesprochen werden. Begründet wird dies damit,

dass die Bemessungsgrundlage für eine „angemessene“ Vergütung unklar und die Höhe schwer voraussagbar sei. Somit bestünden für den AG langfristige Prozessrisiken. Darüber hinaus gebe es zahlreiche Länder, in denen AN-Erfindungen dem AG zugeordnet seien (zu denen Deutschland übrigens nicht zählt).

Stützt Gesetzgeber Arbeitgeber?

Anfang Juni 2013 veröffentlichte ein zentraler Regierungsausschuss, der sich mit geistigem Eigentum befasst (die „Strategische Zentralabteilung der Regierung für geistiges Eigentum“) einen Artikel zum Regelwerk für AN-Erfindungen. Laut diesem sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken und das AN-Erfindungs-System so zu gestalten, dass die globalen Aktivitäten der Unternehmen dadurch nicht behindert werden. So soll unter anderem auf Grundlage von Analysen der Rechtslage im Ausland und angesichts des umfassenden Wandels in Industrie und Arbeitsumfeld eine Neuordnung des AN-Erfindungs-Systems erwogen werden. Hierbei soll es besonders um eine Verbesserung der Voraussagbarkeit sowie eine Angleichung an sowohl ausländische Rechtssysteme als auch an das japanische Arbeitsrecht gehen – etwa, ob die AN-Erfindung dem AG zugeordnet oder im Vertrag zwischen AG und AN geregelt werden soll.

Auf den ersten Blick erscheint das Regierungspapier wie eine bloße Auflistung aller derzeit relevanten Diskussionspunkte. Genauer betrachtet spiegelt der Text jedoch im Ganzen die Position des Keidanren wider. ■



Mikio Tanaka
ist Partner und Rechtsanwalt
mit japanischer Volljuristzulassung
bei City-Yuwa Partners in Tokyo.

E-Mail: mikio.tanaka@city-yuwa.com
www.city-yuwa.com