

6. Kapitel

Das 6. Kapitel behandelt sowohl die besonderen Regelungen für Erfindungen an Hochschulen als auch die allgemeinen Regelungen, die aufgrund der parallelen Anwendbarkeit des gesamten ArbEG gelten.

Aus dem vorherigen Kapitel wissen wir bereits, wann § 42 ArbEG zeitlich anwendbar ist. Wir haben außerdem die Begriffe der Hochschule, des Hochschulbeschäftigten und des Hochschulwissenschaftlers erörtert.

Ebenso sind wir in die Thematik der Diensterfindung i.S.v. § 4 Abs. 2 ArbEG eingestiegen und kennen nun die Voraussetzungen, die für eine Diensterfindung gegeben sein müssen.

In Kapitel 6 werden wir zunächst die Frage untersuchen, wie freie Erfindungen zu behandeln sind und wie genau diese überhaupt zustande kommen.

Danach gehen wir auf die Rechte und Pflichten ein, die für die Hochschule bei Vorliegen einer Diensterfindung entstehen.

6.1 Freie Erfindungen und Freigabe der Erfindungen

In Kapitel 5 haben wir schon kurz die freie Erfindung angesprochen. Mit den Folgen und Voraussetzungen einer freien Erfindung wollen wir uns nun näher beschäftigen.

Zunächst sollte man sich bewusst machen, welches die Konsequenzen für den Hochschulerfinder bei einer freien bzw. frei gewordenen Erfindung sind:

Sofern eine freie oder frei gewordene Erfindung vorliegt, ist der Hochschulerfinder im Grunde so zu behandeln, als stünde er in keinem Beschäftigungsverhältnis.

Der Hochschulerfinder kann also

- selbst als Inhaber der Erfindungsrechte die Diensterfindung zum Schutzrecht anmelden
- bzw. die Schutzrechtsanmeldung fortsetzen und
- über die Erfindung bzw. die Schutzrechtspositionen im Grundsatz frei verfügen.

Welche Kriterien müssen aber erfüllt sein, um von einer freien oder frei gewordenen Erfindung zu sprechen?

6.1.1 Freie Erfindungen

Nach § 4 Abs. 3 ArbEG sind alle diejenigen Erfindungen freie Erfindungen, die der Erfinder während der Beschäftigung an der Hochschule gemacht hat und die keine Aufgabenerfindungen oder Erfahrungserfindungen darstellen.

Freie Erfindungen sind also kein betriebliches Arbeitsergebnis, sondern sind dem außerbetrieblichen Lebensbereich des Arbeitnehmers zuzurechnen.

Folgende Erfindungen sind demnach freie Erfindungen:

- Erfindungen, die ein Hochschulwissenschaftler im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit entwickelt, sofern nicht eine Erfahrungserfindung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG vorliegt
- Erfindungen, die außerhalb des Aufgabenbereichs des Hochschullehrers liegen und maßgeblich auf seinen eigenen Erkenntnissen und Arbeiten aufbauen

6.1.1.1. Mitteilungspflicht

Die Tatsache, dass eine Erfindung frei ist, heißt aber nicht, dass für den Erfinder überhaupt keine Pflichten entstehen:

Auch alle freien Erfindungen muss der Erfinder dem Arbeitgeber (der Hochschule) mitteilen, § 18 Abs. 1 ArbEG. Auch nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen einer bereits mitgeteilten Erfindung sind anzugeben.

Hintergrund dieser Pflicht ist es, dass es der Hochschule ermöglicht werden soll, zu überprüfen, ob es sich um eine freie Erfindung oder um eine Dienstervindung handelt.

Wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Erfindung, die er während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses mit ihm gemacht hat, meldet, gibt es zwei Möglichkeiten:

Der Arbeitgeber bestreitet innerhalb von drei Monaten ab Mitteilung (§ 18 Abs. 2 ArbEG) nicht, dass eine freie Erfindung vorliegt	Der Arbeitgeber bestreitet innerhalb von drei Monaten, ab Mitteilung (§ 18 Abs. 2 ArbEG), dass eine freie Erfindung vorliegt
↓	↓
Die Erfindung gilt als frei	Die Erfindung gilt nicht automatisch als frei. Über die Einordnung wird zwischen Arbeitnehmer und Hochschule „gestritten“

Die Mitteilung ist auch im Sinne des Erfinders. Diesem wird Rechtssicherheit verschafft, ob die Erfindung frei ist und er seine Erfindung verwerten darf, oder nicht. Wenn keine freie Erfindung vorliegt und er die Erfindung dennoch selbst verwertet, geht er das Risiko ein, sich gegenüber der Hochschule schadensersatzpflichtig zu machen.

Hinweis:

Der Hochschulerfinder hat **vor der Anmeldung des Schutzrechtes die Erfindung der Hochschule zu melden**. Sofern eine Dienstervindung vorliegt, ist die Hochschule dann zur Schutzrechtsanmeldung verpflichtet (vgl. unten Kapitel 6.2.). Wenn ein nicht ausreichend qualifizierter Hochschulerfinder selbst ein Patent anmeldet, ist diese Anmeldung häufig so schlecht, dass im Ergebnis kein Patent erteilt wird. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Erfindung nicht geschützt wird. Für den Hochschulerfinder kann ein solches Verhalten auch dienstrechtliche Konsequenzen haben und zu Schadensersatzpflichten führen.

Die Mitteilung muss schriftlich erfolgen. Ihr Umfang richtet sich danach, welche Informationen der Arbeitgeber für eine zuverlässige Beurteilung benötigt, ob es sich um eine freie oder gebundene Erfindung handelt. Dies richtet sich jeweils nach den Umständen des Einzelfalls. Üblicherweise wird eine summarische Darstellung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung genügen. Aufgabe des Arbeitnehmers ist es also, die Erfindung technisch zu charakterisieren und Einzelheiten über ihr Zustandekommen zu beschreiben. Sollten Angaben über die Erfindung und ihre Entstehung fehlen, wird die Frist des § 18 Abs. 2 ArbEG nicht in Gang gesetzt.

Zu beachten ist, dass der Erfinder ein Unterlassen der Mitteilung nicht damit rechtfertigen kann, dass er irrtümlich der Meinung war, es handle sich um eine freie Erfindung. Denn die

gesetzliche Regelung in § 18 ArbEG will gerade verhindern, dass der Erfinder die Frage alleine entscheidet.

6.1.1.2. Ausnahmen von der Mitteilungspflicht

Eine Mitteilungsverpflichtung entfällt nur in folgenden Fällen:

- wenn die Erfindung im Arbeitsbereich der Hochschule **offensichtlich** nicht verwertbar ist, z.B. der Gegenstand dort überhaupt nicht genutzt werden kann, § 18 Abs. 3 ArbEG. Ausgangspunkt einer solchen Beurteilung ist immer eine wirtschaftliche Betrachtungsweise.
- wenn auch bei einer Diensterfindung von der Meldepflicht nach § 42 Nr. 2 ArbEG abgesehen würde. Sofern also der Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ablehnt, scheidet auch eine Mitteilungspflicht „erst recht“ bei einer freien Erfindung aus.

Es ist den Beschäftigten an Hochschulen zu empfehlen, Erfindungen in jedem Fall der Hochschule mitzuteilen. Ansonsten tragen sie das Risiko, sich schadensersatzpflichtig zu machen.

Zusammenfassung zur Mitteilung nach § 18 Abs. 1 ArbEG:

- nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen einer bereits mitgeteilten Erfindung sind anzugeben
- Eine Erfindung gilt nach § 18 Abs. 2 ArbEG als frei, sofern der Arbeitgeber nicht innerhalb von 3 Monaten die „Freiheit der Erfindung“ bestreitet (Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den Arbeitgeber zu laufen)
- Schriftformerfordernis
- summarische Darstellung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung
- Mitteilungsverpflichtung entfällt nach § 18 Abs. 3 ArbEG dann, wenn die Erfindung im Arbeitsbereich der Hochschule **offensichtlich** nicht verwertbar ist (wirtschaftliche und objektive Betrachtung)

6.1.1.3 Bestreiten der freien Erfindung

Dem Arbeitgeber ist nach § 18 Abs. 2 ArbEG die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb von drei Monaten zu bestreiten, dass die Erfindung frei ist. Die Erklärung muss dem Hochschulbeschäftigten zugehen. Aus ihr muss sich zweifelsfrei ergeben, warum der Dienstherr die Erfindung als Dienstervindung ansieht.

Das Bestreiten nach § 18 Abs. 2 ArbEG kann auf zwei Arten erfolgen:

- Ausdrücklich durch schriftliches Bestreiten
- Konkludent durch (schriftliche) Inanspruchnahme der Erfindung

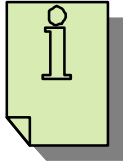
Scheitert zwischen den beiden Arbeitsvertragsparteien eine Einigung über die Einordnung der Erfindung, ist der Streit vor der Schiedsstelle und ggf. anschließend vor den ordentlichen Gerichten zu klären.

6.1.2 Freigabe der Erfindung

Eine zunächst gebundene Dienstervindung kann zudem gem. § 8 Abs. 1 ArbEG frei werden. Mit einer Freigabe bringt der Arbeitgeber zum Ausdruck, eine Dienstervindung nicht

verwerten zu wollen oder zu können. In diesem Fall bestehen nach § 8 Abs. 2 ArbEG die Pflichten aus §§ 18, 19 ArbEG nicht.
Frei wird die Erfindung durch den Dienstherrn.

Dies geschieht entweder



durch ausdrückliche schriftliche Erklärung, § 8 I Nr. 1 ArbEG, oder



durch Verstreichen lassen der Inanspruchnahmefrist ohne Erklärung, § 8 I Nr. 3 ArbEG. Auf eine Kenntnis der Parteien von dem Ablauf der Frist kommt es dabei nicht an.

Bei der schriftlichen Freigabe durch die Hochschule ist die Verwendung von Begriffen wie „freigeben“ oder „aufgeben“ nicht erforderlich, ein entsprechender Wille muss lediglich zweifelsfrei aus der Erklärung hervorgehen.

Eine Freigabe kann nicht unter einer Bedingung oder Auflage erfolgen, da der Arbeitnehmer als Empfänger über die Rechtslage endgültig im Klaren sein muss. Hieraus können sich für ihn immerhin weitere Maßnahmen (Schutzrechtsanmeldung, Fristen, Gebühren) ergeben. Nach Meldung der Erfindung sind gem. § 22 S. 2 ArbEG allerdings die Verwertung einschränkende Vereinbarungen zulässig.

6.1.3. Benutzungsrecht des Arbeitgebers

Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber gem. § 19 ArbEG in jedem Fall mindestens ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten,

- bevor er eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet,
- sofern die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers fällt.

6.2 Schutzrechtsanmeldung

Die Hochschule ist gem. § 13 Abs. 1 ArbEG zur Schutzrechtsanmeldung verpflichtet. Besondere Mitwirkungs- oder Mitspracherechte des Arbeitnehmers bestehen nicht. Ihn trifft aber die Pflicht, den Dienstherrn bei der Ausarbeitung der Anmeldung zu unterstützen.

Die Anmeldung hat unverzüglich nach Erfindungsmeldung durch den Hochschulbeschäftigten zu erfolgen. „Unverzüglich“ bedeutet in der juristischen Terminologie „ohne schuldhaftes Zögern“. Es darf also nicht solange gewartet werden, bis der Ablauf der Viermonatsfrist für die Inanspruchnahme naht. Andererseits ist dem Arbeitgeber ein gewisser Zeitraum für eine Prüfung zu gewähren, ob es sich bei der gemeldeten Erfindung um eine schutzfähige Erfindung handelt. Außerdem sind Maßnahmen, die der Arbeitgeber treffen muss, um die Erfindung anmeldungsreif zu machen, zu berücksichtigen. Hierzu gehört eine

Neuheitsrecherche ebenso wie die Einschaltung außenstehender Berater (z.B. Patent- oder Rechtsanwälte), soweit dies erforderlich scheint.

Mängel in der betrieblichen Organisation begründen allerdings grundsätzlich den Vorwurf schuldhafter Verzögerung.

Die Anmeldung durch die Hochschule hat den Sinn, dass auch im Interesse des Hochschulbeschäftigten eine Vereitelung der Schutzrechtserteilung durch neuheitsschädliche Veröffentlichungen oder offenkundige Vorbenutzung verhindert wird. Die Prioritätsrechte, die mit der ersten Hinterlegung einer Schutzrechtsanmeldung entstehen, sollen frühestmöglich gesichert werden.

Besondere Umstände, wie etwa Anhaltspunkte für einen drohenden Prioritätsverlust, können daher eine beschleunigte Handhabung gebieten.

Für die Praxis wichtig wird die Frage sein, wer die Kosten der Schutzrechtsanmeldung zu tragen hat.

Als „Herr des Erteilungsverfahrens“ muss der Arbeitgeber zunächst alle Kosten, die mit der Anmeldung in Verbindung stehen, leisten. Eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verfahrenskosten ist jedoch nach Meldung möglich, vgl. § 22 S. 2 ArbEG.

Sollte die Hochschule ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, kann der Erfinder wie folgt vorgehen, § 13 Abs. 3 ArbEG:

- Er kann eine angemessene Nachfrist setzen, innerhalb derer die Anmeldung getätigt werden muss.
- Wenn die Hochschule innerhalb dieser Frist immer noch nicht tätig wird, kann der Hochschulerfinder die Anmeldung der Erfindung
 - im Namen der Hochschule und
 - auf deren Kosten bewirken.

Die Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung besteht auch, wenn die Hochschule noch nicht über die Inanspruchnahme entschieden hat. Lediglich in den Fällen des § 13 Abs. 2 ArbEG, insbesondere, wenn die Hochschule die Erfindung freigibt, entfällt die Anmeldepflicht. Dann ist nur noch der Arbeitnehmer zur Schutzrechtsanmeldung berechtigt.

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ist der Arbeitgeber von seiner Anmeldepflicht enthoben, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt. Hier ist zu beachten, dass durch das Gesetz keine bestimmte Form für diese Abrede vorgeschrieben ist. Eine Zustimmung kann daher grundsätzlich auch durch schlüssiges Verhalten (konkludent) angenommen werden. Im Hinblick auf die weitgreifenden Rechtsfolgen sind hieran jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Dennoch sollte sich der Hochschulbeschäftigte über die Folgen im Klaren sein und die Konsequenzen

- Prioritätsverlust,
- Wegfall eines Vergütungsanspruches aus § 9 sowie
- eventueller Verlust des eigenen Verfügungsrechts gem. §§ 8 Abs. 2, 14 Abs. 2, 16 ArbEG)

im Blick haben.

6.3 Inanspruchnahme

Die Hochschule kann die Erfindung grundsätzlich

- beschränkt oder
- unbeschränkt in Anspruch nehmen.

Beide Möglichkeiten setzen dabei nach § 6 Abs. 2 S. 1 ArbEG den **Zugang der schriftlichen Erklärung beim Arbeitnehmer** voraus. Einer Zustimmung seitens des Arbeitnehmers bedarf es dabei aber nicht.

6.3.1 Unbeschränkte Inanspruchnahme

Sofern die Hochschule die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch nimmt, gehen alle Rechte (mit Ausnahme des Benutzungsrechts des Erfinders, vgl. Kapitel 7.1) auf sie über, § 7 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitgeber wird Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers hinsichtlich aller übertragbaren vermögenswerten Rechte an der Erfindung. Hierzu zählen auch die vom Arbeitnehmer eventuell bereits erworbenen Schutzrechtspositionen. Durch die unbeschränkte Inanspruchnahme kann die Hochschule die Verwertung bestmöglich betreiben, da sie in diesem Zusammenhang die weitestgehenden Rechte erwirbt.

Als nunmehr alleiniger Berechtigter kann der Arbeitgeber die Rechte der Erfindung selbst nutzen, so z.B. Nutzungsrechte vergeben, die Erfindung als ganzes Dritten übertragen oder Auslandsanmeldungen vornehmen.

Er ist auch nicht gezwungen, die Hochschulerfindung wirtschaftlich zu verwerten, dies steht vielmehr in seinem Belieben. Unterlässt der Arbeitgeber die Verwertung der Erfindung, kann der Erfinder eine solche nicht erzwingen oder auch nur eine Begründung für diese Entscheidung verlangen.

Als Ausgleich für den Verlust seiner Rechtspositionen erhält der Hochschulbeschäftigte gem. § 42 Nr. 4 ArbEG 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Hierzu jedoch später in Kapitel 7 mehr.

Das Dargestellte gilt ungeachtet anderweitiger Verfügungen des Erfinders, § 7 Abs. 3 ArbEG. Von § 7 Abs. 3 ArbEG erfasst werden alle Verfügungen, die unmittelbar darauf gerichtet sind, auf die vermögenswerten Rechte an der Erfindung Einfluss zu nehmen. Verfügungen stellen demnach

- die Übertragung,
- Belastung,
- Aufhebung oder
- Änderung

der Rechte an der Erfindung dar.

Sinn dieser Regelung ist es, den Arbeitgeber vor Verfügungen des Arbeitnehmers über die Dienstleistung zu schützen.

Beispiele:

Abtretung der Erfinderrechte,
einfache oder ausschließliche Lizenzvergabe,
Verpfändungen

nicht aber: die tatsächliche Eigennutzung durch den Erfinder

6.3.2 Beschränkte Inanspruchnahme

Eine beschränkte Inanspruchnahme ist nach § 42 ArbEG zwar nicht geregelt, jedoch gelten insoweit die allgemeinen Regeln der §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 2 ArbEG.

Bei der beschränkten Inanspruchnahme erwirbt die Hochschule für das Land ein nichtausschließliches Benutzungsrecht. Das Land kann die Erfindung dann nur für eigene Zwecke, d.h. zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nutzen.

Das nichtausschließliche Nutzungsrecht ist zudem nur mit dem Betrieb der Hochschule, oder zumindest mit dem entsprechenden Fachbereich, übertragbar.

Eine Verwertung des nichtausschließlichen Benutzungsrechts durch die Hochschule ist daher nur schwer vorstellbar und wird damit aufgrund der Ineffizienz in der Praxis nicht vorkommen. Wir werden daher in diesem Rahmen nicht näher auf die beschränkte Inanspruchnahme eingehen.