

7. Kapitel

In Kapitel 7 werden die besonderen Privilegien für Hochschulwissenschaftler erläutert. Diesbezüglich sollten wir uns noch mal in Erinnerung rufen, dass **die Bestimmungen in § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG nur Personen betreffen, die kraft ihrer Dienststellung weisungsfrei über die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen entscheiden können**. Welche Personen das konkret sind, wurde bereits in Kapitel 5 dargestellt.

Am Schluss von Kapitel 7 werden wir dann auf die Vergütungspflicht bei Erfindungsverwertung durch die Hochschule eingehen. Diese Pflicht besteht wiederum gegenüber allen Hochschulbeschäftigten, nicht nur gegenüber Hochschulwissenschaftlern.

7.1 Publikationsfreiheit des Hochschulwissenschaftlers (Nr. 1)

Die Regelungen des § 42 Nr. 1 und 2 ArbEG gehören inhaltlich zusammen. § 42 Nr. 1 ArbEG behandelt dabei die positive Publikationsfreiheit und § 42 Nr. 2 ArbEG die negative Publikationsfreiheit des Hochschulwissenschaftlers. Diese beiden Rechte ergeben sich aus der in Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz (GG) verankerten Wissenschaftsfreiheit.

Ziel des § 42 Nr. 1 ArbEG ist es,

- Dem Hochschulwissenschaftler eine Veröffentlichung seiner Dienstfindung nicht erst nach deren Freiwerden bzw. bei Offenkundigkeit der erfinderischen Lehre oder nach Offenlegung der Schutzrechtsanmeldung zu ermöglichen,
- dabei aber eine Neuheitsschädlichkeit zu vermeiden und so
- den Dienstherrn zu einer beschleunigten Schutzrechtsanmeldung zu veranlassen

Sollte die Erfindung schon bereits zum Schutzrecht angemeldet worden sein, kann der Hochschulwissenschaftler die Erfindung ohne Anzeige offenbaren. Er muss auch nicht die Offenlegung der Patentanmeldung abwarten.

Sofern der Hochschulwissenschaftler sich entschließt, die Dienstfindung vor der Schutzrechtsanmeldung zu offenbaren, greift § 42 Nr. 1 ArbEG, er muss also die beabsichtigte Offenbarung (Veröffentlichung) seinem Dienstherrn anzeigen.

Offenbarung (Veröffentlichung) bedeutet, die Erfindung

- durch schriftliche oder mündliche Beschreibung,
- durch Benutzung oder
- in sonstiger Weise

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vgl. § 3 Abs. 1 S. 2 PatG, Kapitel 2.1.1.1.

Die beabsichtigte Offenbarung muss im Rahmen der Lehr- und Forschungstätigkeit erfolgen. Davon umfasst sind lediglich nicht-kommerzielle Nutzungen der Erfindung im wissenschaftlichen Bereich.

Nicht zur Lehr- und Forschungstätigkeit gehören daher Offenbarungen im Rahmen privater Nebentätigkeit, auch soweit es sich um entgeltliche außeruniversitäre Auftragsforschung, Gutachten usw. handelt. Soweit es sich nicht um Lehr- und Forschungstätigkeit handelt, existiert für den Hochschulerfinder kein Offenbarungsrecht auf Grund von § 42 Nr. 1 ArbEG. Eine bestehende Geheimhaltungspflicht gilt also fort.

Die Anzeige an den Dienstherrn bedarf keiner besonderen Form, kann daher

- mündlich,

- fernmündlich,
- schriftlich,
- per E-Mail oder
- Fax

erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch aus Beweis Zwecken - der Hochschulwissenschaftler trägt die Beweislast für den Zugang der Anzeige beim Dienstherrn - die Schriftform. Der Zugang (und nicht nur die Absendung) kann z.B. durch ein Empfangsbekenntnis, durch ein Einschreiben mit Rückschein oder durch Übergabe eines Schriftstücks unter Zeugen nachgewiesen werden.

Die Anzeige muss für den Empfänger erkennen lassen, zu welchem Zeitpunkt der Erfinder eine Veröffentlichung plant, damit zuvor noch eine Schutzrechtsanmeldung nach § 13 ArbEG durch die Hochschule erfolgen kann. „Rechtzeitig“ nach § 42 Nr. 1 ArbEG heißt daher auch, dass dem Dienstherrn eine Schutzrechtsanmeldung zeitlich noch möglich sein muss, wobei das Gesetz von einer regelmäßigen Frist von zwei Monaten ausgeht.

7.2 Negative Publikationsfreiheit des Hochschulwissenschaftlers (Nr. 2)

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer gem. § 5 ArbEG verpflichtet, seinem Dienstherrn unverzüglich die Erfindung zu melden. Dies gilt grundsätzlich auch für Beschäftigte an Hochschulen.

Ausfluss der in Art. 5 Abs. 3 GG geregelten Wissenschaftsfreiheit ist jedoch die Publikationsfreiheit des Wissenschaftlers. Davon umfasst ist auch die negative Publikationsfreiheit, also die Möglichkeit, eine Veröffentlichung der Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten abzulehnen. Das hat der Gesetzgeber für die Dienstleistung in § 42 Nr. 2 S. 1 ArbEG berücksichtigt.

Der Hochschulwissenschaftler (vgl. hierzu Kapitel 5.2.3) kann seine Erfindung auf Dauer geheim halten. In diesem Fall erfährt die Hochschule von der Erfindung gar nichts. Der Erfinder trifft die Entscheidung, eine Offenbarung zu unterlassen, in eigener Verantwortung. Es bedarf keiner Anzeige oder sonstigen Erklärung des Erfinders, von seiner negativen Publikationsfreiheit Gebrauch zu machen. Ebenso steht dem Dienstherrn kein Anspruch auf Darlegung der Beweggründe zu.

Die Konsequenz hieraus ist allerdings ein Verbot von folgenden Maßnahmen:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- eine eigene Veröffentlichung der Dienstleistung (wissenschaftliche Publikationen, Vorträge etc.),- eine eigene Schutzrechtsanmeldung und- eine sonstige Verwertung |
|--|

Will der Forscher seine Erfindung allerdings zu einem späteren Zeitpunkt doch noch offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung wiederum unverzüglich zu melden (§ 42 Nr. 2 S. 2 ArbEG). „Unverzüglich“ bedeutet auch hier „ohne schuldhaftes Zögern“. Auch die Anzeigepflicht für Publikationen nach § 42 Nr. 1 ArbEG greift dann wieder.

Schwierigkeiten bei der Ausübung der negativen Publikationsfreiheit ergeben sich, wenn an einer Erfindung mehrere Personen beteiligt sind, von denen ein Teil möglichst schnell, der andere dagegen erst später oder überhaupt nicht veröffentlichen will. Wenn sich in diesem Fall Teile des gemeinsam erarbeiteten Wissens selbständig abtrennen lassen und eindeutig bestimmten Personen zugeordnet werden können, dürfen diese für den von ihnen stammenden

Teil auch jeweils entscheiden. Oft wird eine Aufspaltung der Erfindung in einzelne Teile jedoch nicht sinnvoll möglich sein. Die Beteiligten, die nicht publikationswillig sind, können dann eine Veröffentlichung oder Anmeldung ganz verhindern. Dies gilt jedoch nur, sofern sie sich selbst auf ihre eigene Lehr- und Forschungsfreiheit berufen können.

7.3 Nutzungsrechte des Hochschulwissenschaftlers (Nr. 3)

Auch § 42 Nr. 3 ArbEG dient dem Schutz von Forschung und Lehre. Hiernach bleibt dem Hochschulerfinder im Fall der Inanspruchnahme seiner Erfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.

Die wirtschaftliche Verwertung des Forschungsergebnisses durch die Hochschule wird durch dieses personengebundene, nicht übertragbare Benutzungsrecht nicht beeinträchtigt, da der Erfinder nur zu einer nicht-kommerziellen Verwendung berechtigt ist.

§ 42 Nr. 3 ArbEG kommt nur zur Anwendung im Fall der unbeschränkten Inanspruchnahme, vgl. insoweit Kapitel 6.3.1.

Im Fall der beschränkten Inanspruchnahme erwirbt der Dienstherr nur ein nichtausschließliches Benutzungsrecht, der Erfinder bleibt aber Rechtsinhaber. Bei der (in der Praxis nicht oft genutzten) beschränkten Inanspruchnahme durch die Hochschule ist § 42 Nr. 3 ArbEG daher gar nicht notwendig, weil der Hochschulwissenschaftler immer noch Inhaber des Benutzungsrechts ist.

Das Nutzungsrecht des Hochschulwissenschaftlers entsteht kraft Gesetzes mit Zugang der unbeschränkten Inanspruchnahmeerklärung beim Erfinder. Auf den Willen oder das Bewusstsein der Beteiligten kommt es nicht an.

Das nichtausschließliche Nutzungsrecht des Hochschulwissenschaftlers

- ist nicht auf Dritte übertragbar (ansonsten stünde dem Erfinder eine gesetzlich nicht vorgesehene weitere Vergütungsmöglichkeit für seine Erfindung zu und die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung durch den Dienstherrn würde beeinträchtigt),
- darf nicht von einem Angestellten des Hochschulwissenschaftlers genutzt werden.
- ist nicht in der Zwangsvollstreckung pfändbar, § 851 Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO).

Das Nutzungsrecht besteht auch weiter, wenn die Erfindung bzw. das hierauf erteilte Patent oder Gebrauchsmuster an Dritte übertragen oder eine ausschließliche Lizenz erteilt wird. Dies folgt aus § 15 Abs. 3 PatG und § 22 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), die analog anzuwenden sind, da eine Ungleichbehandlung von gesetzlichem und rechtsgeschäftlich eingeräumtem Nutzungsrecht sachlich nicht gerechtfertigt wäre.

7.4 Vergütung bei Erfindungsverwertung (Nr. 4)

Die allgemeinen Regeln der §§ 9 - 12 ArbEG über die Höhe der Vergütung, die dem Arbeitnehmer bei einer Dienstleistung zustehen, sind für Hochschulerfindungen nicht anwendbar. Hier gilt die Sonderregelung des **§ 42 Nr. 4 ArbEG**. Diese Norm ist - im Gegensatz zu den Nr. 1 bis 3 - **gültig für alle Beschäftigten an Hochschulen**.

Sofern eine unbeschränkte Inanspruchnahme vorliegt, steht dem Erfinder nach § 42 Nr. 4 ArbEG ein Anspruch in Höhe von 30% der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (ohne Abzug von der der Hochschule durch die Verwertung entstandenen Kosten) zu. Durch diese

Regelung soll der Anreiz der Hochschulwissenschaftler erhöht werden, Erfindungen zu tätigen und diese Dienstserfindungen der Hochschule zu melden.

Verwertung ist in einem weiten Sinne zu verstehen und umfasst

- sowohl die innerbetriebliche Nutzung beim Dienstherrn
- als auch die außerbetriebliche Nutzung z.B.
 - durch Erfindungsverkauf,
 - Lizenzaustausch oder
 - Lizenzvergabe.

Vergleich Vergütung für Arbeitnehmer - Vergütung für Hochschulbeschäftigte

| | |
|------------------------------------|---|
| Zum Vergleich § 9 Abs. 2 ArbEG: | mit der Erfindungsverwertung einhergehende Kosten werden berücksichtigt (Bsp.: Schutzrechtserwirkung, -aufrechterhaltung, -verteidigung und -verwertung), der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung |
|------------------------------------|---|

es wird abgestellt auf die **wirtschaftliche Verwertbarkeit** der Dienstserfindung, also auf eine abstrakte Größe

| | |
|-------------------|--|
| § 42 Nr. 4 ArbEG: | Kosten für Erfindungsverwertung werden nicht abgezogen . Der Erfinder erhält 30 % des Verwertungserlöses. |
|-------------------|--|

abzustellen ist auf den **konkret erzielten Verwertungserlös**
Problematisch, wenn kein adäquater Erfolg erzielt wird; wenn die Hochschule keine Geldzahlung, sondern ebenfalls eine Lizenz erhält; wenn die Hochschule die Erfindung ohne Gegenleistung überträgt (etwa im Rahmen von Kooperationsverträgen mit der Privatwirtschaft)

Die Formulierung in § 42 Nr. 4 ArbEG zeigt, dass die Anteile auf Basis der Bruttoeinnahmen (nach Abzug von Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, aber ohne Ertragssteuer, wie Einkommenssteuer) ermittelt werden. Die Universität kann also Patentierungs- und Verwertungskosten nicht vorher abziehen. Das wirtschaftliche Risiko, eine schlechte Verwertung mit nur geringen Einkünften zu erzielen, trägt somit der Dienstherr.

Bei Miterfinderschaft von Hochschulbeschäftigten ist der 30 % -Anteil unter den Miterfindern aufzuteilen. Die Quotelung erfolgt nach den jeweiligen Miterfinderanteilen.