

Kapitel 8

Nachdem wir in den vorherigen Kapiteln uns theoretisch mit dem Patentrecht und den Grundzügen des ArbEG beschäftigt haben, kommen wir nun zu einigen praktischen Problemen.

Zunächst wollen wir einige Grundzüge von vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten bei Verträgen im Zusammenhang mit Erfindungen an Hochschulen erörtern.

Sodann wenden wir uns der Patentverwertung zu.

Die hier erörterten Grundzüge können nur holzschnittartig einige Problemfelder aufzeigen. Es kann hier keine Lösung für den Einzelfall angeboten werden. Gerade Vertragsgestaltung und Lizenzverträge sind stets maßgeblich von den jeweiligen Umständen abhängig. Es sollte im Falle eines Falles fachkundige Hilfe durch Rechtsanwälte, Patentanwälte etc. in Anspruch genommen werden.

Denn es gilt der Grundsatz: „pacta sunt servanda!“, „Verträge sind einzuhalten“.

8.1. vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Bei Verträgen an Hochschulen im Zusammenhang mit Erfindungen sind zwei verschiedene Konstellationen auseinander zu halten:

- Verträge die von der Hochschule im Zuge der Einwerbung von Drittmitteln mit einem Dritten abgeschlossen werden, hierzu unter 8.1.1,
- Verträge der Hochschule mit den Arbeitnehmern (Hochschulbeschäftigten), hierzu unter 8.1.2.

8.1.1. Verträge bei der Einwerbung von Drittmitteln mit einem Dritten

Bei den Verträgen bei der Einwerbung von Drittmitteln mit einem Dritten gibt es sehr viele verschiedene Konstellationen z.B.:

- Kooperationsverträge,
- Auftragsforschung für Unternehmen
 - mit Einbringung von (Alt-)Erfindungen von der Hochschule oder des Unternehmens
 - ohne Einbringung von (Alt-)Erfindungen von der Hochschule oder des Unternehmens
- öffentliche Förderungen, etc.

Auf diese Gestaltungen kann nicht im Einzelnen eingegangen werden. Im Folgenden sollen einige allgemeine Punkte angesprochen werden, die bei abzuschließenden Verträgen bedacht werden sollten.

- Bei drittmittelfinanzierten Forschungsaufträgen/Kooperationsverträgen mit privaten Unternehmen sind die Verträge daraufhin zu prüfen, ob sie genau das wiedergeben was beiderseits gewollt ist. Es ist genau zu prüfen z.B.:
 - Ob und in welchem Umfang gewollt ist, dass die Verwertungsrechte auf den Dritten übergehen.
 - Wenn Alterfindungen eingebracht werden, ob dem Dritten über die Forschungsphase hinaus Benutzungsrechte zustehen sollen.

- Wie es mit der Geheimhaltung bei allen Beteiligten steht. Insoweit sollte stets eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen werden, in der sich alle Beteiligte zur Geheimhaltung verpflichten.
- Ob die Gegenleistung (in Geld) angemessen ist etc.

Solche Verträge sind grundsätzlich bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit (wucherische Ausbeutung) wirksam.

Merke: Vorher prüfen ist besser als nachher streiten.

- Bei Verträgen, in denen sich auch ein privilegierter Hochschulerfinder zur Forschung verpflichtet, ist die negative Publikationsfreiheit gem. § 42 Nr. 2 ArbEG zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass durch ein Vertrag nur zwischen der Universität und einem Dritten nicht sichergestellt werden kann, dass eine Erfindung auch verwertet werden kann. Beteiligte privilegierte Hochschulerfinder sind nicht verpflichtet, Erfindungen zu offenbaren. Deswegen muss der privilegierte Hochschulerfinder (Professor, etc.) an dem Vertrag beteiligt werden.
- Bei den Drittmittelprojekten ist jeweils zu berücksichtigen, dass die Hochschulerfinder nach dem ArbEG eine Mitteilungspflicht gegenüber der Hochschule haben. Diese Mitteilungspflicht kann durch vereinbarte Geheimhaltungspflichten nicht ausgehebelt werden.
- Seitens der Hochschule gibt es ein Recht zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung (vorbehaltlich einer Regelung gem. § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG, dazu unten unter 8.1.2.1.). Dies führt zu Schadensersatzrisiken für den Erfinder, wenn er sich gegenüber dem Dritten zur unbeschränkten Übertragung der Verwertungsrechte der (Dienst-) Erfindung verpflichtet.

Bsp.: Der Erfinder macht eine Dienstleistung. Die Hochschule nimmt die Dienstleistung für sich in Anspruch. Deswegen kann der Erfinder die Verwertungsrechte nicht mehr vollständig an den Dritten übertragen. Er ist dem Dritten zum Ersatz des ihm entstandenen Schadens verpflichtet!

8.1.2. Verträge zwischen der Hochschule und den Beschäftigten

Es ist zunächst zu prüfen, ob der Erfinder tatsächlich in einem Beschäftigungsverhältnis zu der Hochschule steht.

Studenten oder Doktoranden stehen normalerweise nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule. Trotzdem arbeiten diese teilweise an (drittmittelfinanzierten) Forschungsprojekten mit. Machen diese alleine oder in Zusammenarbeit mit Anderen eine Erfindung, kann die Hochschule nicht auf die Erfindung zugreifen. Insbesondere bei der selbstständigen Mitarbeit von Studenten oder Doktoranden in (drittmittelfinanzierten) Forschungsprojekten ist insoweit eine Regelung erforderlich. Dies vor allem, da sich die Hochschule/das Institut bei solchen Forschungsprojekten normalerweise zu einer Übertragung von Rechten verpflichtet. Hierzu ist die Hochschule/das Institut nur dann in der Lage, wenn sie von den Studenten/Doktoranden die Rechte erhält.

Bei der Schutzrechtsüberlassung ist aber zu berücksichtigen, dass derartige Vereinbarungen zwischen der Hochschule und dem Studenten/Doktoranden besonderen öffentlich-rechtlichen Bindungen unterliegen. Dies bedeutet, dass eine Schutzrechtsüberlassung nur dann verlangt

werden kann, wenn legitime Hochschul- oder Lehrstuhlbelange dies erfordern. Dies ist aber grundsätzlich bei drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten der Fall.

8.1.2.1 § 22 ArbEG

Bei Verträgen zwischen der Hochschule und den Beschäftigten ist insbesondere § 22 S. 1 ArbEG zu beachten. Dieser bestimmt, dass **vor der Meldung einer Diensterfindung** von den Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abgewichen werden darf.

Unzulässig sind z.B. folgende Vereinbarungen vor der Meldung einer Diensterfindung:

- „dem Arbeitnehmer stehen auf Grund von Erfindungen keinerlei Ansprüche gegen den Arbeitgeber zu“,
- „der Arbeitnehmer erhält pauschal pro Monat zusätzlich 100,00 Euro Gehalt. Weitere Ansprüche wegen Erfindungen stehen ihm nicht zu.“
- „jede Erfindung außerhalb der Arbeitszeit gilt - unabhängig davon ob eine Erfahrungserfindung vorliegt oder nicht - als Diensterfindung“

Zulässig sind aber vertragliche Vereinbarungen, dass der Arbeitnehmer auf technische Neuerungen hinzuarbeiten hat (mit der Folge, dass Aufgabenerfindungen vorliegen).

Zulässig sind ferner Vereinbarungen vor Meldung einer Diensterfindung, die den Arbeitnehmer besser stellen, wie beispielsweise:

- Verzicht auf die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber
- Verzicht auf Meldung einer Diensterfindung (hierin liegt dann grundsätzlich auch der Verzicht auf die Inanspruchnahme)
- Vereinbarung einer höheren Vergütung für die Erfindung.

Nach der Meldung einer Diensterfindung sind vertragliche Regelungen über eine Diensterfindung zulässig, § 22 S.2 ArbEG. Ebenso ist eine Vereinbarung über freie Erfindungen jederzeit möglich. Die Grenze der Zulässigkeit für solche Vereinbarungen ist nach der Meldung nur die Sittenwidrigkeit.

8.1.2.1. § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG

Praktisch wichtig ist die Möglichkeit des § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG.

Vor Meldung einer Erfindung (z.B. bei Abschluss des Arbeitsvertrages, im Zuge der Einwerbung von Forschungsmitteln etc.) können der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vereinbaren, dass

- der Arbeitgeber auf eine unbeschränkte oder beschränkte Inanspruchnahme verzichtet
- der Arbeitgeber dafür eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Diensterfindung erhält.

In diesem Vertrag kann, muss aber nicht, die Höhe der angemessenen Beteiligung festgelegt werden. Wenn eine solche vertragliche Vereinbarung unterbleibt, kann der Arbeitgeber die Höhe der Ertragsbeteiligung festsetzen.

8.2. Verwertung durch Veräußerung oder Lizenzvergabe

Bei der Verwertung einer Erfindung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten,

- Veräußerung und
- Lizenzvergabe

Der Unterschied zwischen einer Veräußerung und Lizenzvergabe ist folgender:

Bei einer Veräußerung verbleibt bei dem Erfinder nur das oben in Kapitel 3 schon angesprochene Erfinderpersönlichkeitsrecht. Das Patentrecht als solches geht an den Käufer über. Dieser kann das Patentrecht ohne Einschränkungen verwerten, d.h. zum Beispiel auch weiterverkaufen.

Dagegen verbleibt bei einer Lizenzvergabe auch das Patentrecht bei dem Erfinder. Die Lizenzvergabe ist die praktisch wichtigste Form der beschränkten Rechtsübertragung. Dem Lizenznehmer wird „nur“ ein Ausübungsrecht hinsichtlich der Erfindung übertragen. Der Lizenznehmer ist im Rahmen der ihm übertragenen Rechte befugt, das Patent zu nutzen. Zu einem Verkauf des Patentrechts ist er auf Grund eines Lizenzvertrages nicht berechtigt.

Veräußerung und Lizenzvergabe sind auch für noch zukünftige Erfindungen möglich. So kann z.B. im Rahmen eines Kooperationsvertrages oder einer Auftragsforschung, dem Partner ein Benutzungsrecht (Lizenz) oder die Verwertung der Erfindung übertragen werden.

Bei der Lizenz gibt es grundsätzlich zwei Arten,

- eine einfache (dazu unter 8.2.1) und
- eine ausschließliche (dazu unter 8.2.2.).

Bei der genauen Ausgestaltung einer Lizenz sind der Vertragsfreiheit (fast) keine Grenzen gesetzt. Wenn aber etwas vereinbart wird, was nicht eingehalten wird (und/oder werden kann), begründet dies Schadensersatzansprüche des anderen Vertragspartners.

8.2.1 einfache Lizenz

Bei einer einfachen Lizenz erwirbt der Lizenznehmer nur ein Benutzungsrecht. Der Lizenzgeber ist nicht gehindert, weiteren Personen ebenfalls Lizenzen zu erteilen. Der Lizenzgeber darf das Recht auch selbst nutzen. Der Lizenznehmer hat insofern keinen Konkurrenzschutz.

Der Lizenznehmer ist zur Zahlung der Lizenzgebühr verpflichtet, der Lizenzgeber zur Aufrechterhaltung des Patentes (z.B. zur Zahlung der Jahresgebühren beim Patentamt).

„Schwächen“ der einfachen Lizenz:

- Der Lizenznehmer darf keine Verbotensrechte gegen Dritte geltend machen.
- Die einfache Lizenz ist grundsätzlich nicht übertragbar.
- Der Lizenznehmer ist zur Erteilung von Unterlizenzen nur befugt, wenn ihm dies besonders gestattet ist.

Hinsichtlich der weiteren Rechte und Pflichten kommt es auf den Inhalt des abgeschlossenen Lizenzvertrages ab.

8.2.2. ausschließliche Lizenz

Bei einer ausschließlichen Lizenz gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer für die Lizenzzeit das **alleinige Recht** zur Verwertung. Dies bedeutet, dass der Lizenzgeber keine konkurrierenden Lizenzen vergeben darf.

Wenn der Lizenzgeber vorher eine (oder mehrere) einfache Lizenz(en) vergeben hat, kann er immer noch eine ausschließliche Lizenz erteilen. Diese hat dann allerdings zur Folge, dass er keine weiteren Lizenzen mehr erteilen darf. Der Lizenzgeber muss den Lizenznehmer aber auf diese Konstellation hinweisen. Die vorherigen einfachen Lizenzen genießen Bestandsschutz.

Den Lizenznehmer treffen normalerweise folgende Pflichten:

- Zahlung der Lizenzgebühr
- Benutzung des Schutzrechtes, d.h. des Patentes. Diese Benutzungspflicht hängt teilweise mit der Lizenzgebühr zusammen. Die Höhe der Lizenzgebühr bestimmt sich häufig nach dem Umfang der Benutzung (z.B. pro produziertes Teil ist ... zu zahlen).

Der Lizenznehmer hat grundsätzlich folgende Rechte:

- Benutzung des Rechtes
- Geltendmachung sämtlicher Verbotensrechte im Hinblick auf das Recht
- Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen
- Übertragung seiner Lizenz

Den Lizenzgeber treffen normalerweise folgende Pflichten:

- Aufrechterhaltung des Patentes
- Verbot der Selbstnutzung
- Duldung der Nutzung durch den Lizenznehmer

8.2.3. § 15 Abs. 3 PatG

Durch die Regelung des § 15 Abs. 3 PatG wird der Lizenznehmer geschützt. Hierdurch wird sichergestellt, dass erteilte Lizenzen (einfache oder ausschließliche) nicht durch Verfügungen des Berechtigten vernichtet werden (sog. Sukzessionsschutz).

§ 15 Abs. 3 PatG regelt insofern drei Fälle:

Fall -----> Folge

1.	Übertragung des Patents	Ausschließliche und einfache Lizenzen gehen nicht unter
2.	Übertragung einer ausschließlichen Lizenz durch den (ersten) Lizenznehmer	Vergebene Unterlizenzen gehen nicht unter
3.	Vergabe einer ausschließlichen Lizenz durch den Patentinhaber	Vorherige einfache Lizenzen gehen nicht unter.

Die Regelungen des § 15 Abs. 3 PatG können im Lizenzvertrag modifiziert/abbedungen werden.

8.2.4. übliche Inhalte von Lizenzverträgen

Lizenzverträge enthalten üblicherweise folgende Regelungen:

- genaue Bezeichnung des Gegenstandes des Lizenzvertrages
- genaue Regelung der eingeräumten Benutzungsbefugnisse, insbesondere der Grenzen, z.B.
 - Beschränkung des Benutzungsrechtes auf ein bestimmtes Gebiet
 - Zeitdauer der Nutzungsbefugnis
 - Die zur Nutzung berechtigten Personen (etwa nicht der gesamte Konzern des Lizenznehmers, sondern nur Teile)
 - Begrenzung der Menge
- Regelung, ob eine einfache oder ausschließliche Lizenz vorliegt.
- Hinweis, wenn andere Lizenzen schon erteilt wurden.
- Geheimhaltungspflichten

- Höhe der Lizenzgebühren
- Ggf. Vereinbarung von Ausübungspflichten
- Ggf. Vereinbarung von Erfahrungsaustausch