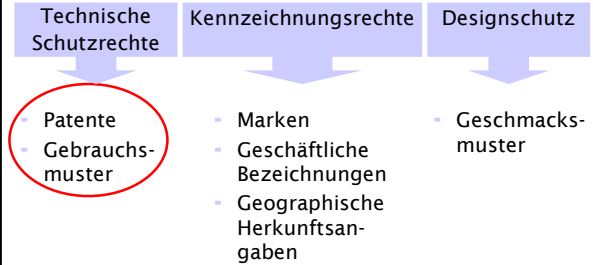


Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen – Überlegungen zu den Schutzrechten

11. Juni 2009

Gewerbliche Schutzrechte



Grundlage von Forschungsk Kooperationen

- Forschungsprojekte und Joint-Ventures zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nehmen an Bedeutung zu
- Juristischer und administrativer Aufwand für KMU hoch
- Vorab klären und vertraglich festlegen
 - Wer sich mit welchen finanziellen und personellen Mitteln im gemeinsamen Projekt engagiert
 - Wem das Know-How aus der Forschung zusteht
 - Wer ggf. am Ende Patente anmelden und verwerten darf

Grundlage von Forschungsk Kooperationen

- Abstimmungsaufwand für Forschungsk Kooperationen kann deutlich verringert werden
- Broschüre des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie „Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen - Ein Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft“ (2007)
 - Auftragsforschung (Übertragung, Lizenz)
 - Kooperationsforschung
 - Werkauftrag
- Mustervereinbarungen Download: <http://www.patentserver.de>

Wissenschaftliche Arbeitsergebnisse

Verschiedene Immaterialgüterrechte

- Werke geistigen Schaffens – Urheberrecht
- Erfindungen – Patent- oder Gebrauchsmusterschutz

Rechte am Ergebnis stehen zunächst grundsätzlich dem einzelnen Wissenschaftler bzw. Arbeitnehmer zu

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

- Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine Erfindung, die aus der Arbeit im Betrieb entstanden ist, seinem Arbeitgeber unverzüglich und gesondert zu melden
- Arbeitgeber hat das Recht, die Erfindung durch einseitige Willenserklärung an sich zu ziehen
- Inanspruchnahmeerklärung muss innerhalb einer begrenzten Frist von vier Monaten abgegeben werden
- Bei Inanspruchnahme hat der Erfinder ein Recht auf Vergütung
- Beschlossene Änderung:** Die Inanspruchnahme soll kraft Gesetzes als erklärt gelten, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht innerhalb von 4 Monaten nach der Meldung freigibt

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

§ 42 ArbEG - Erfindungen von Wissenschaftlern an Hochschulen

- Wissenschaftler hat ein negatives Publikationsrecht aus § 42 Nr. 2, d.h. er ist berechtigt, die Erfindung geheim zu halten
- Aber: will der Wissenschaftler offenbaren, hat er gegenüber seinem Arbeitgeber eine Meldepflicht
- Hochschule muss dann die Inanspruchnahmeerklärung innerhalb von vier Monaten abgeben
- Dem Erfinder verbleibt ein Recht zur Nutzung der Erfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit
- Verwertet die Hochschule die Erfindung kommerziell, hat der Erfinder Anspruch auf 30 % der erzielten Einnahmen als Erfindervergütung

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

- Vorschriften des ArbEG sind nicht arbeitsvertraglich abdingbar (§ 22 ArbEG), sondern zwingendes Recht, eine hiervon abweichende Regelung im Arbeitsvertrag wäre unwirksam
- Die Hochschule kann keine Vereinbarungen zu Lasten des Forschers treffen, die dessen gesetzlichen Rechte einengen
- Der Wissenschaftler selbst kann nur einen Verzicht und diesen grundsätzlich auch nur gegenüber dem Drittmittelgeber erklären
- Für schutzrechtsfähige Forschungsergebnisse muss es spezifische Regelungen im Drittmittelvertrag geben, die dem ArbEG Rechnung tragen
- Oder es muss eine zusätzliche Vereinbarung zwischen dem Wissenschaftler und dem Auftraggeber geschlossen werden

Problemfeld Publikationsfreiheit

- Finanzierung durch öffentliche Mittel, z.B. Förderung des Unternehmens für Auftragsforschung
- Offenlegung der Ergebnisse
- Widerspruch zum Geheimhaltungswillen des Forschers
- Beispiel Landesförderprogramm „Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“
 - Ergebnisse ohne geistige Eigentumsrechte müssen weit verbreitet werden
 - Geistige Eigentumsrechte aus der Tätigkeit einer Forschungseinrichtung werden in vollem Umfang dieser Einrichtung zugeordnet

Problemfeld Publikationsfreiheit

Mögliche Problemlösung

- Frühzeitige Einbeziehung von Hochschule (Verwertungsstelle) und forschendem Professor im Vorfeld eines Kooperationsvertrages/Forschungsprojektes
- Verzicht des Wissenschaftlers auf sein negatives Publikationsrecht und Nichtmeldung der Erfindung bei Vertragsschluss
- Verzicht der wissenschaftlichen Miterfinder auf ihr negatives Publikationsrecht
- Übertragung von Miterfinderanteilen sonstiger, in eigenem Arbeitsverhältnis zum Institutschef stehender Mitarbeiter auf den Auftraggeber

Problemfeld Patentinhaber

Mögliche Erfinder

- Wissenschaftler (z.B. Professor)
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- In eigenem Arbeitsverhältnis zum Institutschef stehender Mitarbeiter
- Mitarbeiter des Unternehmens, das den Forschungsauftrag gestellt hat

Da alle Arbeitnehmererfinder sind, gilt das ArbEG!

Problemfeld Patentinhaber

Mögliche Anmelder

- Hochschule
- Institutschef
- Unternehmen
- Allein oder gemeinsam

Die Anteile berechnen sich nach den Erfindungsanteilen

Problemfeld Patentinhaber

Mögliche Problemlösung

- Übertragung der Rechte auf einen Partner und Zahlung eines Einmalbetrages an die anderen Partner
- Übertragung der Rechte auf einen Partner und Beteiligung an den Erlösen für die anderen Partner
- Alle Partner sind Patentinhaber mit gleichzeitiger Vergabe von Lizenzen an einen Partner
- Freigabe der Erfindung an die Hochschulerfinder mit gleichzeitiger Übertragung der Rechte an das beteiligte Unternehmen

Wichtig: Gleichstellung der Hochschulerfinder nach ArbEG vertraglich vereinbaren!

Problemfeld Patentinhaber

Beispiel Landesförderprogramm

„Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“

- Geistige Eigentumsrechte aus der Tätigkeit einer Forschungseinrichtung werden in vollem Umfang dieser Einrichtung zugeordnet
- Für geistige Eigentumsrechte, die auf die beteiligten Unternehmen übertragen werden, erhalten die Forschungseinrichtungen von den beteiligten Unternehmen ein marktübliches Entgelt

Problemfeld Nachanmeldungen

- Nachanmeldungen von Patenten im Ausland innerhalb von 12 Monaten ab dem Prioritätstag
- Rechtzeitige Entscheidung zu Auslandsanmeldungen ist notwendig
- ArbEG §§ 14, 16 - Anbietungspflicht an Erfinder mindestens drei Monate vor der Frist!

Mögliche Problemlösung

- Industriepartner nimmt Nachanmeldungen im Ausland im eigenen Namen vor
- Rechte der Hochschulerfinder werden durch eine pauschale Einigung nach Erfindungsmeldung abgelöst

Fallbeispiel Erfindervergütung

Jahresumsatz (U_j) durch die Erfindung von 200.000 €

Firma

- Üblicher Lizenzsatz (L) in der Branche 3%
- Anteilsfaktor (A) des Mitarbeiters M beträgt ($a + b + c = 8 \Rightarrow$) 15%
- Vergütung pro Jahr (V_{jF})
 $V_{jF} = U_j \times L \times A$
 $V_{jF} = 200.000 \text{ €} \times 3\% \times 15\%$
- Vergütung für ein Jahr **900 €**

Hochschule

- Üblicher Lizenzsatz (L) in der Branche 3%
- § 42 (4) ArbEG: 30 % der erzielten Einnahmen als Erfindervergütung (B)
- Vergütung pro Jahr (V_{jH})
 $V_{jH} = U_j \times L \times B$
 $V_{jH} = 200.000 \text{ €} \times 3\% \times 30\%$
- Vergütung für ein Jahr **1.800 €**

Fallbeispiel Erfindervergütung

Jahresumsatz (U_j) durch die Erfindung von 200.000 €

2 Erfinder aus der Firma mit 20 % und 30 % Beteiligung

- $L = 3\%$
- $A_1 = 15\%$; $A_2 = 18\%$
- $V_{jF1} = 200.000 \text{ €} \times 3\% \times 15\% \times 20\% = 180 \text{ €}$
- $V_{jF2} = 200.000 \text{ €} \times 3\% \times 18\% \times 30\% = 324 \text{ €}$
- Kosten für die Firma
 $V_{jF1} + V_{jF2} + L = 180 \text{ €} + 324 \text{ €} + 6.000 \text{ €} = 6.504 \text{ €}$ entsprechen ca. 3% von 200.000 € Jahresumsatz

2 Erfinder aus der Hochschule mit 20 % und 30 % Beteiligung

- $L = 3\%$
- $B_1 = 30\%$; $B_2 = 30\%$
- $V_{jH1} = 200.000 \text{ €} \times 3\% \times 30\% \times 20\% = 360 \text{ €}$
- $V_{jH2} = 200.000 \text{ €} \times 3\% \times 30\% \times 30\% = 540 \text{ €}$
- Kosten für die Hochschule
 $V_{jH1} + V_{jH2} = 360 \text{ €} + 540 \text{ €} = 900 \text{ €}$ entsprechen 15% von 6.000 € Lizenzentnahmen

Schnick & Garrels Patentanwälte



Lizenzsätze

Umsatzprozentsatz in den einzelnen Industriezweigen

- Elektroindustrie
1 - 5 %
- Maschinen-und Werkzeugindustrie
1 - 8 %
- Chemische Industrie
1 - 6 %
- Pharmazeutische Industrie
2 - 8 %