
VIII. HOCHSCHULSYMPOSIUM, BERLIN

WEM GEHÖRT WAS?

RECHTLICHE ASPEKTE VON INNOVATIONEN UND
GEISTIGEM EIGENTUM



Dr. Alexander Kurz
Vorstand Personal und Recht

02.03.2012

WEM GEHÖRT WAS? RECHTLICHE ASPEKTE VON INNOVATIONEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

- Einleitende Bemerkungen
- Definitionen
- Ausgewählte Fallkonstellationen
- Schlussbemerkungen

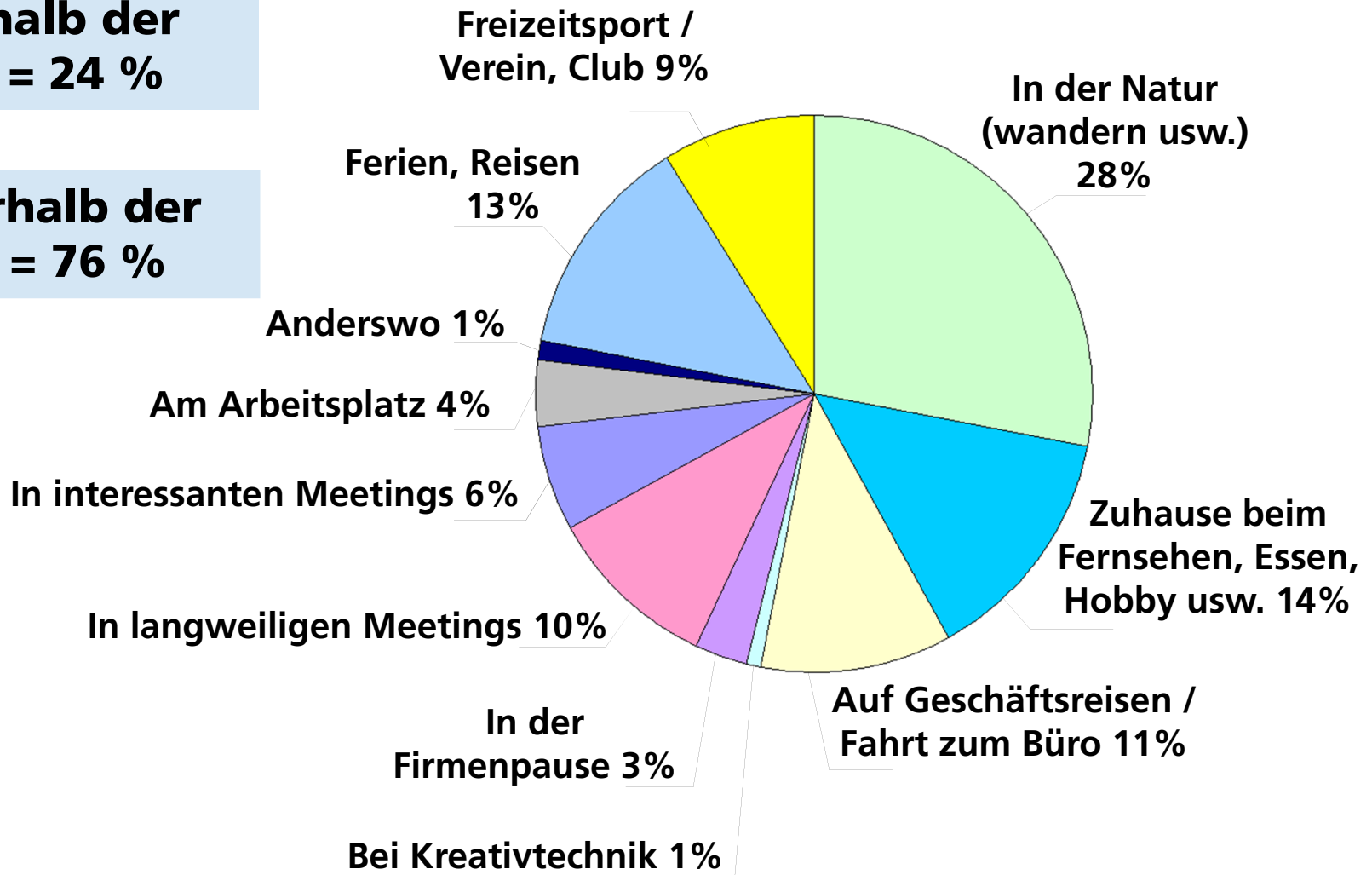
Am Anfang steht immer eine IDEE



Wo Ideen entstehen

Innerhalb der Firma = 24 %

Außerhalb der Firma = 76 %



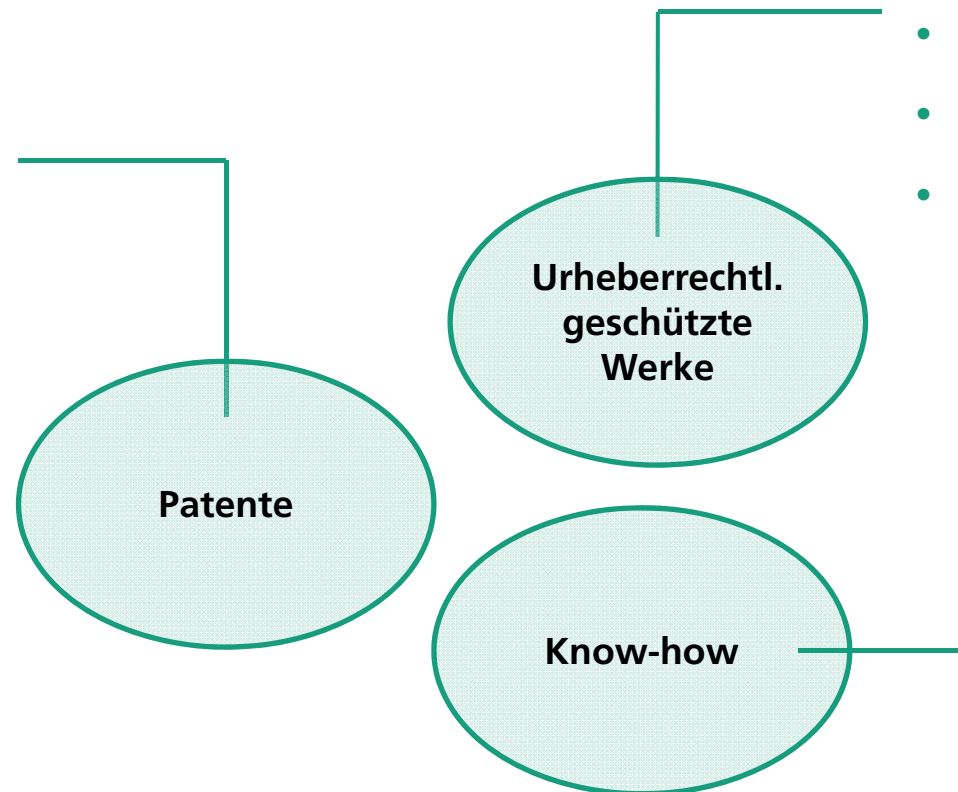
WEM GEHÖRT WAS? RECHTLICHE ASPEKTE VON INNOVATIONEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

- Einleitende Bemerkungen
- Definitionen
- Ausgewählte Fallkonstellationen
- Schlussbemerkungen

Definitionen: Immaterielle Gegenstände (Idee)

■ Intellectual Property (IP)

- **Erzeugnisse**
(z.B. Stoffe, Werkzeuge, Vorrichtungen)
- **Verfahren**
(z.B. Herstellungsverfahren)

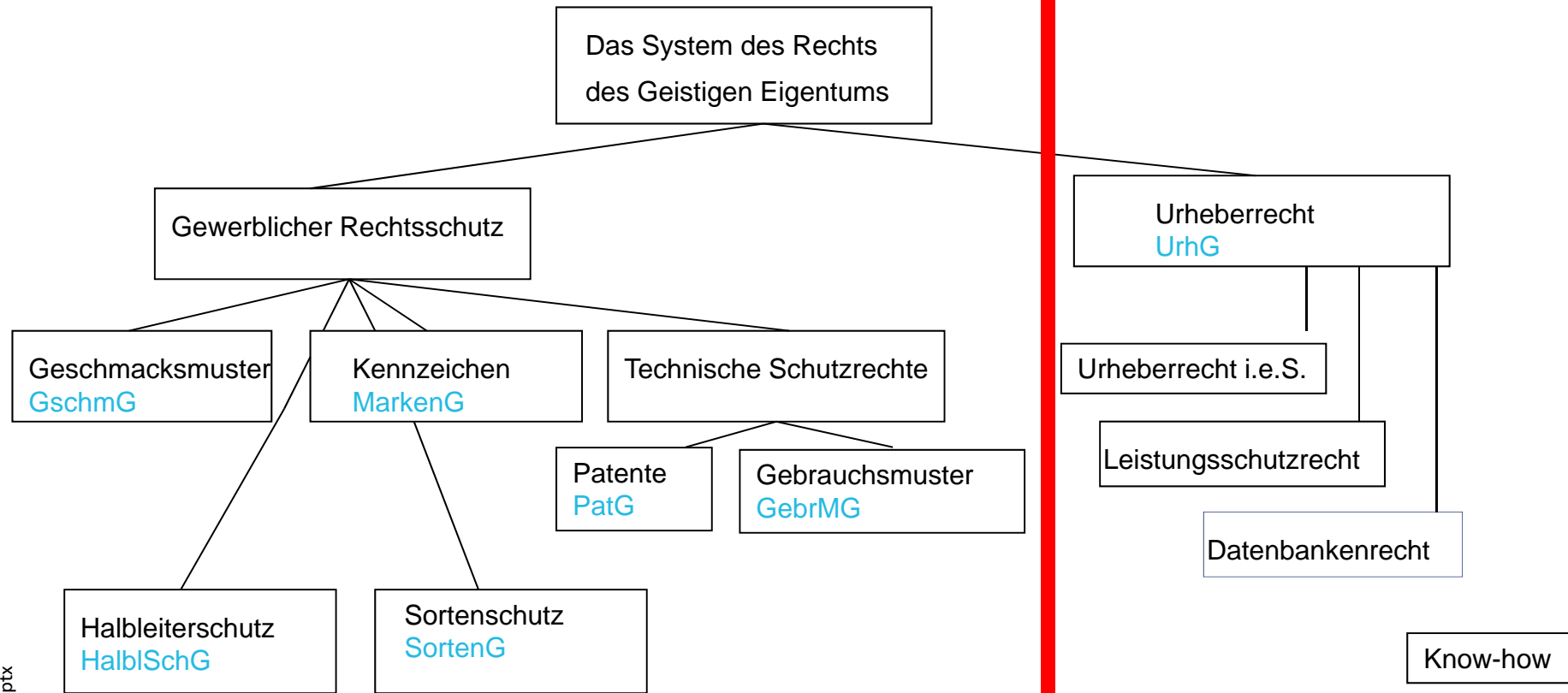


- Software
- Zeichnungen
- Pläne
- Kunstwerke
- Kenntnisse, Erfahrungen (geheim und wesentlich)

Ergebnisarten

Schutzrechtsfähig

Nicht schutzrechtsfähig



Typische Fallkonstellationen im wissenschaftlichen Bereich:

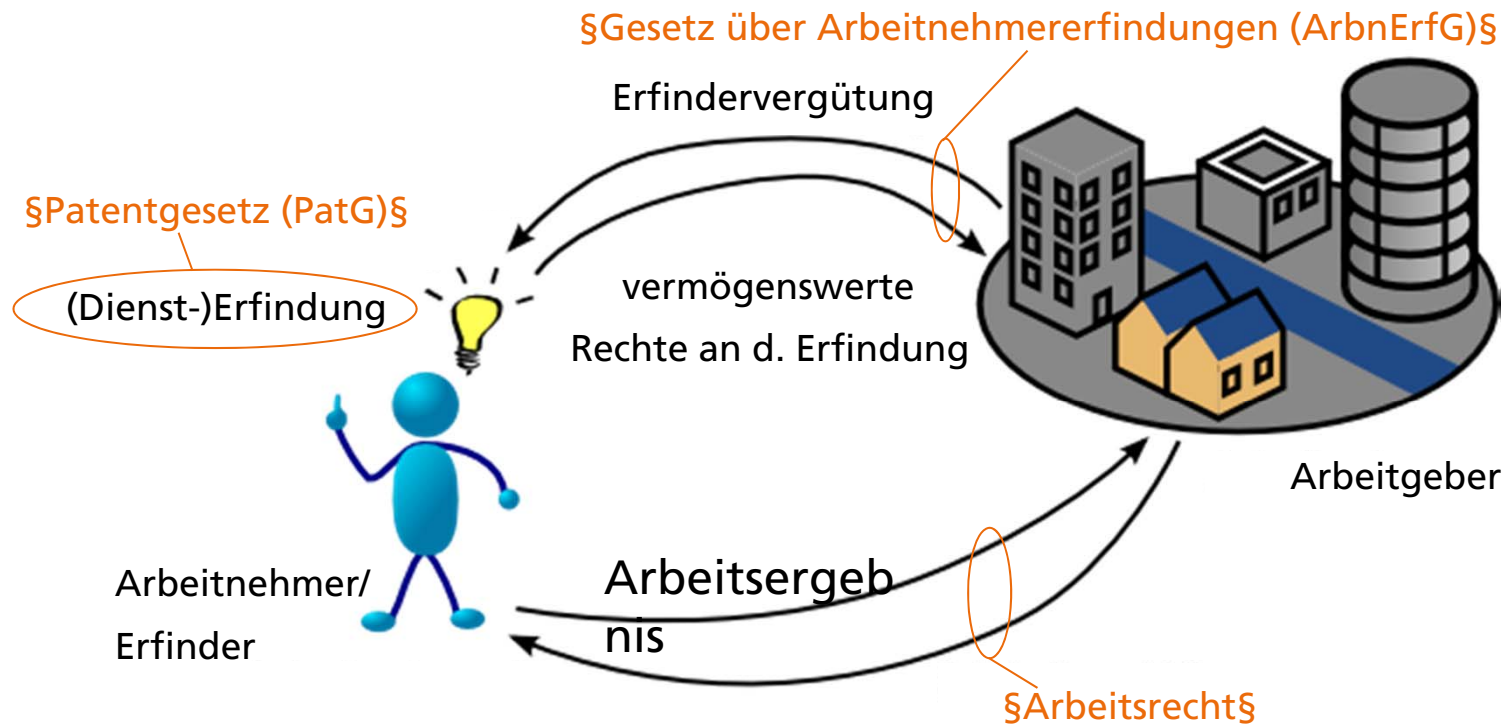
- **Abgrenzung Diensterfindung/freie Erfindung**
- **Mehrere Erfinder**
- **Mehrere Arbeitgeber**
- Publizieren/Kongresse etc. versus IPR
- Personen ohne Arbeitnehmerstatus
- Mangelnde Sensibilität
- Nebentätigkeit/Gutachten
- **Kooperationen/Auftragsforschung**
- **IP-Management-Verwertungsstrategien:
Lizenzierung/Eigennutzung/rechtssichere Gestaltung**
- (Indikatorsteuerung; leistungsbezogene Mittelzuteilung; „Masse statt Klasse“)
- Schutzrechtsverletzungen und -verfolgung; Diebstahl von IP

WEM GEHÖRT WAS? RECHTLICHE ASPEKTE VON INNOVATIONEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

- Einleitende Bemerkungen
- Definitionen
- **Ausgewählte Fallkonstellationen**
 - Die Diensterfindung/freie Erfindung
 - Die Gemeinschaftserfindung
 - Kooperationen mit Hochschulen
 - Auftragsforschung und IPR
- Schlussbemerkungen

Der Erfinder, die Erfindung und das Schutzrecht: Die Diensterfindung

Ausgewählte Fallkonstellationen: Die Diensterfindung 1



Arbeitsrecht:	dem Arbeitgeber steht das Arbeitsergebnis zu
Patentgesetz:	Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger
ArbnErfG:	regelt den Rechtsübergang vom Arbeitnehmer-Erfinder auf den Arbeitgeber

Die Dienstfindung/ freie Erfindung

Ausgewählte Fallkonstellationen: Die Dienstfindung 2

Voraussetzungen für eine Dienstfindung nach §4 ArbNErfG

- sie wurde während der Dauer des Arbeitsverhältnisses erstellt (auch außerhalb der Dienstzeit)
UND
entweder
- liegt sie auf dem Tätigkeitsgebiet des Erfinders (Obliegenheitserfindung)
oder
- beruht auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs (Erfahrungserfindung)



sonst ist es eine freie Erfindung, **aber** auch diese unterliegen Beschränkungen nach §18 Mitteilungspflicht und §19 Anbieterspflicht

Gemeinschaftserfindungen und Gemeinschaftsanmeldungen

Ausgewählte Fallkonstellationen: Die Gemeinschaftserfindung

„Machen mehrere gemeinsam eine Erfindung, so steht ihnen das Recht auf Patent gemeinschaftlich zu“ - § 6 S. 2 PatG

Allg. Rechtslage führt zu Problemen, denn:

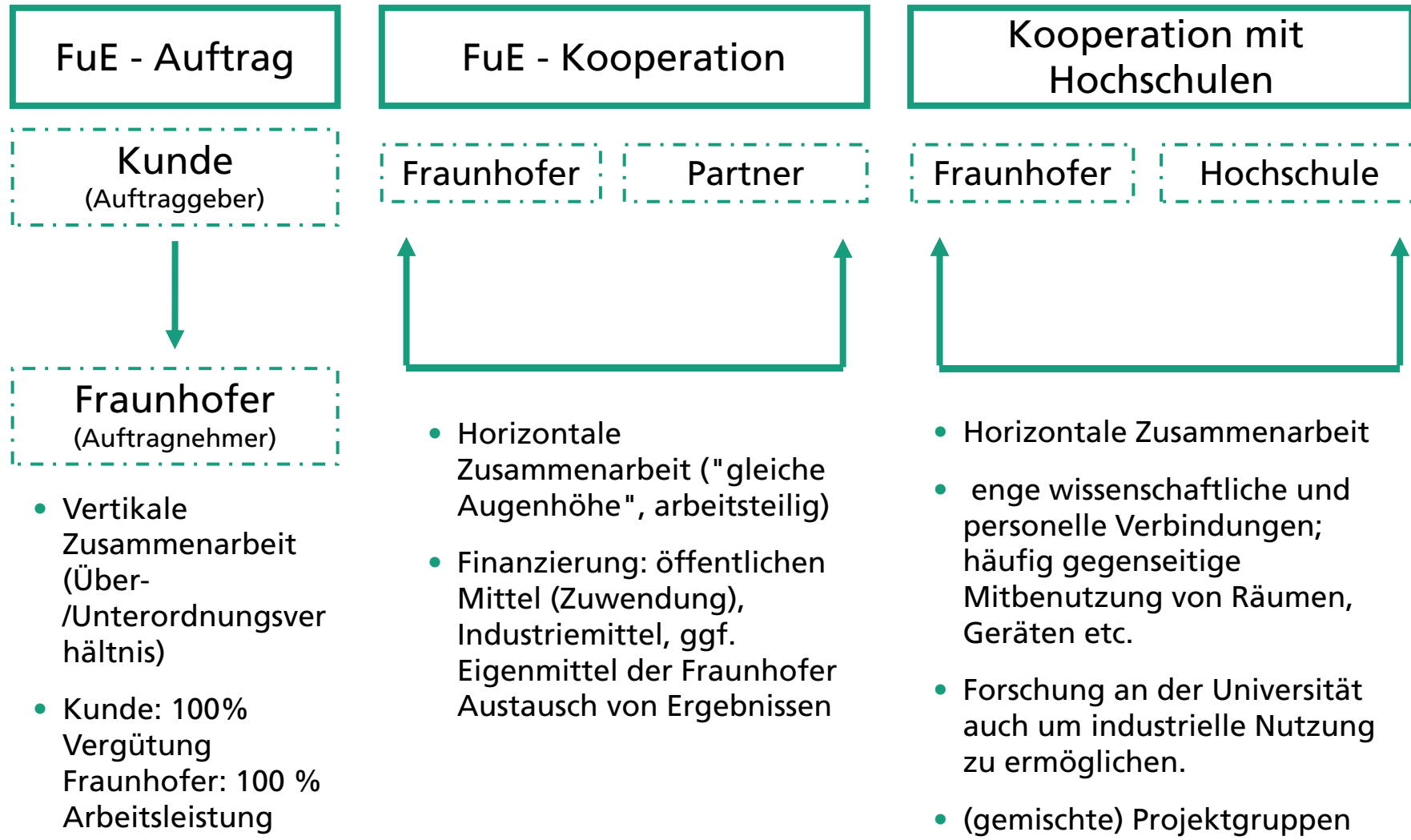
- beide Partner, die Firma und die FuE-Einrichtung haben gleiche Rechte gemäß der Gemeinschaft nach Bruchteilen (§§ 741ff BGB, Teilhaber)
- jeder Teilhaber darf für eigene Zwecke benutzen, d.h. z.B. nach dem Patent produzieren
aber: Lizenzvergabe/Verwertung ist keine „Benutzung“ (s.o.), sondern eine Verfügung über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen und bedarf der Zustimmung aller Teilhaber
- Die FuE-Einrichtung kann/wird selbst kaum benutzen, hat jedoch ein Interesse an der Verwertung
- Industriepartner/Teilhaber wünscht sich in der Regel „freedom to operate“
- Arbeitnehmer-Erfinder wünscht Vergütung. Da der Anspruch nur bei Verwertung durch eigenen Arbeitgeber entsteht, eher selten (Interessen des Erfinders sind häufig in dieser Fallkonstellation eingeschränkt)

Konsequenz

- Vertragliche Gestaltung vorab, möglichst klar und einfach (häufig: Rahmenvereinbarung: generelle Prinzipien; spätere Einzelvereinbarung mit Details)

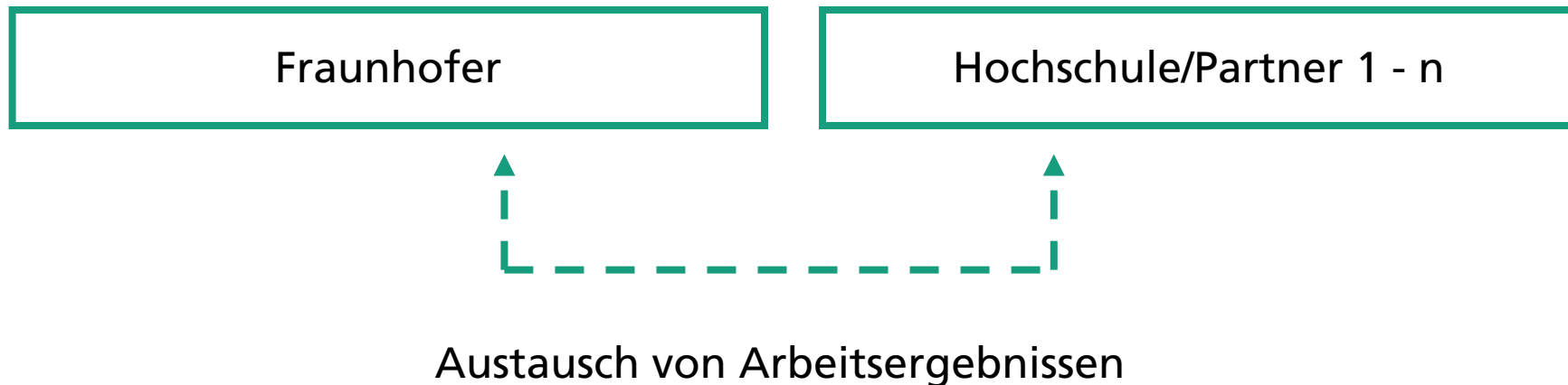
Kooperationsformen mit Hochschulen

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 1



Öffentlich geförderte FuE Kooperation mit Hochschulen

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 2



Standard:

- Gegenseitige Einräumung von nicht ausschließlichen Nutzungsrechten an Foreground und Background IP (nach Projektende idR. zu „marktüblichen“ Konditionen)
- Darüber hinaus: Gesonderte Vereinbarungen zu späterem Zeitpunkt
- Haftungsbeschränkungen für jeden Beteiligten

Kooperationen von Fraunhofer mit Hochschulen bei personeller Verflechtung: Zahlen

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 3

- 69 Institutsleitungen
- weitere 103 Professor/Innen innerhalb von Kooperationen
- zusätzlich Hon. Prof. bzw. apl. und Priv.Doz.
- Kooperationen auch auf Abteilungsleitererebene
- Anzahl an Doktorand/Innen: 2150
- 5 ausländische Tochtergesellschaften;
- zahlreiche Projektgruppen und Projekt-Center im In- und Ausland (idR. mit akademischer Verflechtung)

Kooperationen von Fraunhofer mit Hochschulen (personelle Verflechtung): FhG Standard-Rechterege lung

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 4

Entstehen im Rahmen der Kooperation verwertbare Ergebnisse durch Beschäftigte der Hochschule, die zugleich im Beschäftigungsverhältnis mit Fraunhofer stehen:

- Informationspflicht der Hochschule über Erfindungsmeldung
- Übertragung von ausschließlichen Nutzungsrechten an Fraunhofer; der Hochschule verbleibt ein nicht-ausschließliches Nutzungsrecht für Forschung und Lehre
- Einräumung von ausschließlichen Nutzungsrechten an urheberrechtlich geschützten Werken; der Hochschule verbleibt ein nicht-ausschließliches Nutzungsrecht für Forschung und Lehre
- Anmeldung, Kostentragung und Verwertung, jeweils in Abstimmung mit Hochschule, durch Fraunhofer

Jedoch: Beteiligung der Hochschule an den ggf. entstehenden Nettoverwertungserlösen und Vergütung der beteiligten Beschäftigten

Auftragsforschung: Extrempositionen

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 5

Extrempositionen (Ausnahmen?)

FuE-Einrichtung (AN)

behält **alle** Rechte an Foreground IP
(Eigentum, Verwertungsrechte)

Partner (AG)

erhält **keine** Rechte an Foreground IP

- für Partner nicht akzeptabel

FuE-Einrichtung (AN)

überträgt **alle** Rechte an Foreground IP



Partner (AG)

erhält **alle** Rechte an Foreground IP

- für FuE-Einrichtung nicht akzeptabel (keine Nutzung, wenn überhaupt, relativ geringe Pauschalabgeltung)
- Nachteil auch für Partner, da bei regelmäßiger Übertragung kein (Background-) Wissen zur Verfügung gestellt werden kann. Expertise muss neu generiert werden:
Zeit- und Kostennachteile für Partner

Auftragsforschung: Gestaltungsmöglichkeiten

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 6

FuE-Einrichtung

behält Eigentum an Foreground IP, vergibt nichtausschließliche Nutzungsrechte



Partner

erhält nichtausschließliche Nutzungsrechte

- Verwertung für Partner gesichert
- weitere Nutzung/Verwertung durch FuE-Einrichtung möglich
- keine alleinige Verwertung durch Partner, aber ggf. für Partner interessant, da in dieser Gestaltung oft Nutzungsrecht zu günstigen Konditionen eingeräumt wird (idR. nur Arbeitnehmererfindervergütung, anteilige Schutzrechtskosten)

FuE-Einrichtung

behält Eigentum an Foreground IP, vergibt ausschließliche unbeschränkte Nutzungsrechte



Partner

erhält ausschließliche unbeschränkte Nutzungsrechte

- alleinige Verwertung für Partner für sämtliche Anwendungen
- keine Nutzungsmöglichkeit für FuE-Einrichtung, jedoch Entgeltlichkeit der Lizenzierung.
- für FuE-Einrichtung nur dann interessant, wenn kein anderweitiges Verwertungspotential (und kein eigenes Nutzungsinteresse) vorliegt. Diese Gestaltung sollte **seltener Ausnahmefall** sein.

Auftragsforschung: Konsensuale Lösung

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 7



Konsensuale Lösung

FuE-Einrichtung (AN)

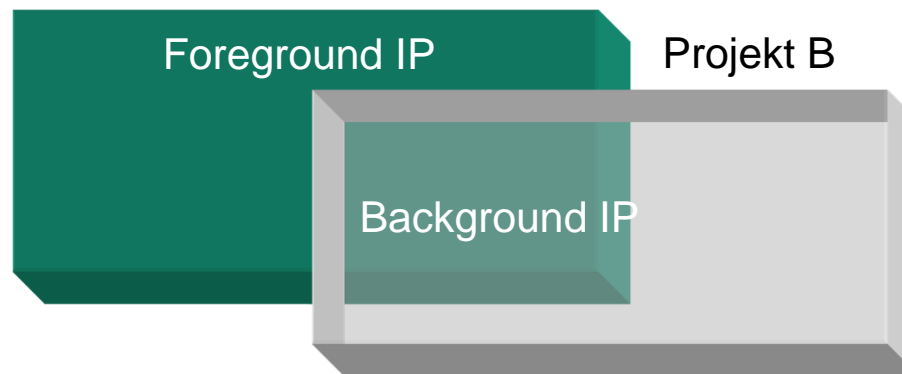
behält Eigentum an Foreground IP,
vergibt **ausschließliche, beschränkte**
Nutzungsrechte z.B. für
„Anwendungszweck“ (Field of use), oder
andere Beschränkung; bei Know-how
nichtausschließlich



Partner (AG)

erhält **ausschließliche, beschränkte**
Nutzungsrechte z.B. für
„Anwendungszweck“, bei Know-how
nichtausschließlich

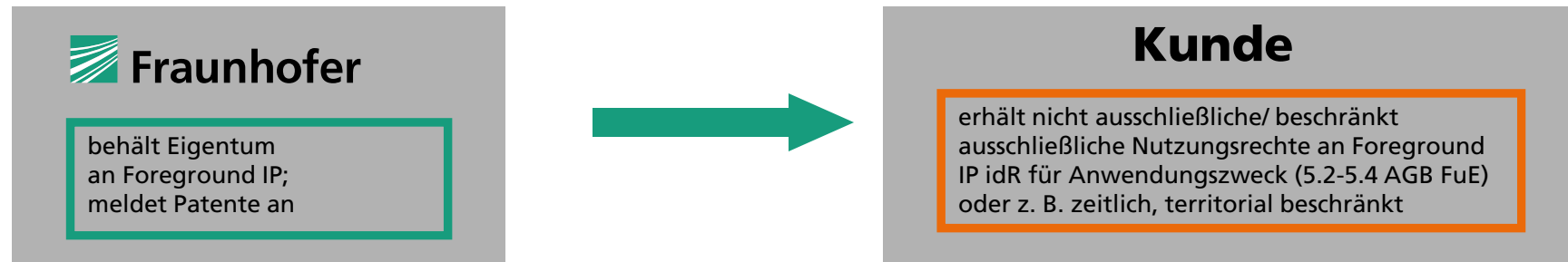
Zu beachten: Projekt A



Fraunhofer- weite IP Strategie für die Vertragsforschung

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 8

Regel



Ausnahme

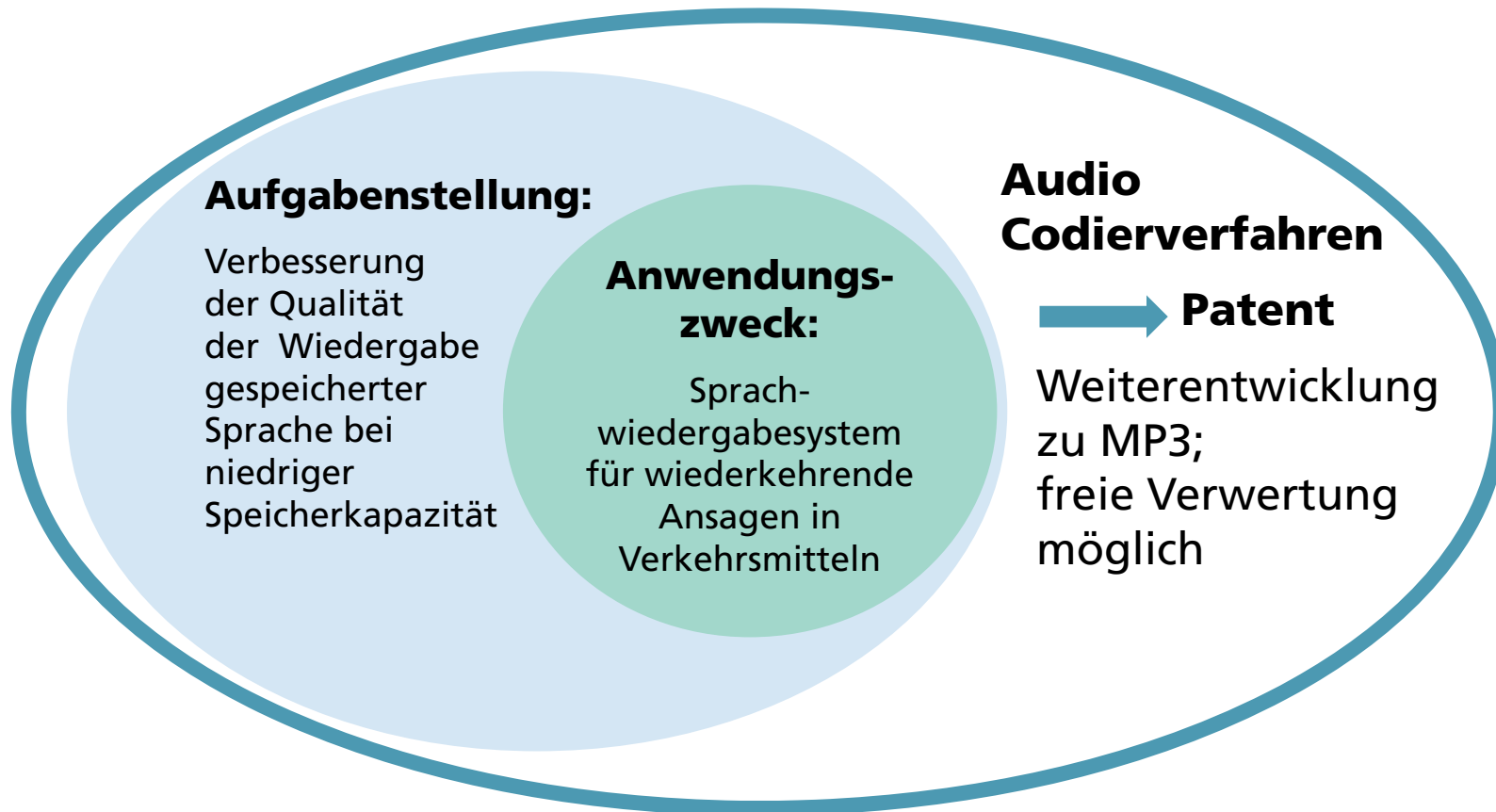


Ausnahme greift **nur in absoluten Einzelfällen**, falls Mehrfachverwertung unmöglich oder unrealistisch (geringes Verwertungspotential durch FhG). Einzelfallgenehmigung

Auftragsforschung: Beispiel

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 9

Der Kunde erhält die zur Umsetzung des vereinbarten Projektergebnisses erforderlichen Nutzungsrechte, **und nur diese**



Die IP- Erfolgsgeschichte - Zeitlicher Ablauf - MP3

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 10



Erfinder MP3, 1987des



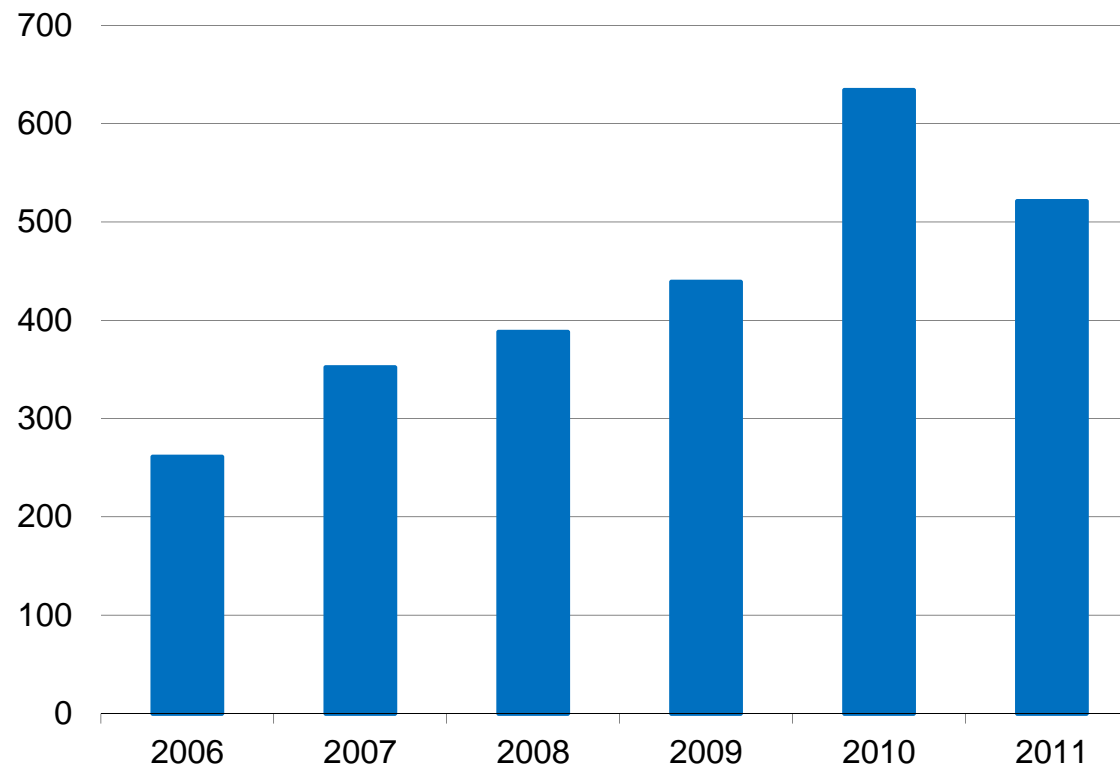
Entwicklung der Audio-Codierung am Fraunhofer-Institut IIS

- **seit 1981:** Forschungsfeld an der Universität Erlangen
- **seit 1987:** Audio-Codierung am Fraunhofer IIS
- **1992:** MPEG-1 Layer 3 wird internationaler Standard
- **Juli 1995** die Dateiendung und Kurzbezeichnung "MP3" wird festgelegt
- **1997** startet der MP3 Internet Boom
- **1997** MP3- Nachfolger MPEG-2 AAC wird internationaler Standard
- **2000** Bundespräsident Rau verleiht den Erfindern von MP3 den „Deutschen Zukunftspreis“
- **Bis heute:** Lizenzerfolg

Abgeschlossene Verwertungsverträge der Fraunhofer-Gesellschaft

2006 – 2011 pro Jahr

Ausgewählte Fallkonstellationen: Kooperation mit Hochschulen 11



WEM GEHÖRT WAS? RECHTLICHE ASPEKTE VON INNOVATIONEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

- Einleitende Bemerkungen
- Definitionen
- Ausgewählte Fallkonstellationen
- **Schlussbemerkungen**

Schlussbemerkungen

- IPR sind einzubetten in ein systematisches Innovationsmanagement.
- Forschungseinrichtungen und Hochschulen werden immer mehr als Arbeitgeber gefordert, ein kreativitätsförderndes Klima und Arbeitsumfeld zu schaffen.
- Vertragliche Gestaltungen sind absolut notwendig (Gesetzeslage nicht hinreichend)
- Alle Verwertungswege sind zu beachten (mehr als Lizenzierung von Patenten)
- Neue Herausforderungen
 - Open Innovation und Open Source
 - Internationale Entwicklungen (USA, China, EU, ACTA)
- Das vorhandene Potential für mehr (strategische) Zusammenarbeit der Akteure im Forschungssystem ist noch nicht ausgeschöpft
- Und..... es braucht auch Fortune und den passenden Zeitpunkt

Man muss viele Frösche küssen, um auf einen Prinzen zu stoßen!

Arthur Frey, 3M, Erfinder der Haftnotizen



Schleyer Stiftung_02 03 2012.pptx

Quelle: mod. nach Kienbaum

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Dr. Alexander Kurz
Vorstand Personal und Recht