

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Theodor-Heuss-Ring 19-21 • 50668 Köln

Sitz Berlin
Hauptgeschäftsstelle Köln

Bundesministerium der Justiz
z.Hd. Herrn Ministerialdirektor
Dr. Hucko
Jerusalemmer Str. 24-28

50668 Köln, den **14.05.2001**
Theodor-Heuss-Ring 19-21
Telefon (0221) 77 16-151
Telefax (0221) 77 16-205
e-mail: office@grur.de

10117 Berlin

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen:
(Bei der Antwort bitte angeben)

**Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen**

Sehr geehrter Herr Dr. Hucko,

Zu dem vg. Entwurf wird wie folgt Stellung genommen:

1. Es wird angeregt, den im Eingangssatz der neuen Bestimmung verwendeten Begriff „... der an einer Hochschule Beschäftigten...“ zu überprüfen.

Begründung:

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz verwendet zum persönlichen Anwendungsbereich bisher nur die Begriffe der „Arbeitnehmer, Beamten und Soldaten“ (§ 1 ArbEG).

Der Begriff des „Beschäftigten“ erscheint demgegenüber unscharf (vgl. auch § 7 Abs. 1 SGB IV).

Ausweislich der vorgesehenen Begründung ist eine Ausdehnung des Personenkreises nicht vorgesehen. Von daher könnte es zur Klarstellung nahe liegen, den Personenkreis im Einleitungssatz etwa wie folgt zu bestimmen:

„Für Erfindungen der an einer Hochschule tätigen Arbeitnehmer und Beamten“

(Bundeswehr-Hochschule - Soldaten?)

Auf die Problematik der Präjudizwirkung der Begünstigung nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter an Hochschulen im Verhältnis zu sonstigen Mitarbeitern im öffentlichen und privaten Dienst ist bereits in den Sitzungen der Arbeitsgruppe hingewiesen worden (siehe auch zur Miterfinderproblematik Ziff. 4 dieses Schreibens).

2. Es wird angeregt, als **Ziff. 1** folgende neue Regelung einzufügen:

„1. Erfindungen, die im Rahmen einer genehmigten Nebentätigkeit gemacht werden, sind freie Erfindungen.“

Begründung:

Ausweislich der vorgesehenen Begründung (zu Art. 1 Nr. 2 - S. 11) sind frei diejenigen Erfindungen, die der Wissenschaftler im Rahmen einer genehmigten Nebentätigkeit macht. Um Meinungsverschiedenheiten bei der Qualifizierung einer Erfindung als freie oder Dienstfindung zu vermeiden, sollte diese beabsichtigte Klarstellung auch im Gesetzestext selbst verankert werden. Dies trägt zur erforderlichen Rechtssicherheit für die Hochschulwissenschaftler bei.

Die nachfolgenden Ziffern im Gesetz wären entsprechend anzupassen.

Ergänzend könnte in der Amtlichen Begründung noch darauf eingegangen werden, inwieweit Hochschulwissenschaftler von der Hochschule beim Abschluss von Forschungsaufträgen etc. als Vertragspartner mit herangezogen werden. Gerade aus der Lehr- und Forschungsfreiheit folgt sicherlich auch, dass eine Pflicht des Hoch-

schullehrers, an der Erfüllung eines Forschungsauftrages mitzuwirken, nur begrenzt bestehen dürfte. Wie soll die Hochschule ihre Pflichten zur Übertragung von Erfindungsrechten bzw. zur Einräumung von Nutzungsrechten aus einem abgeschlossenen Forschungsauftrag erfüllen, wenn der Hochschullehrer sich hinsichtlich einer Diensterfindung auf seine negative Publizitätsfreiheit beruft?

3. Es wird angeregt, die (bisherige) **Ziff. 1 in Satz 1** wie folgt zu fassen:

„Der Erfinder ist berechtigt, die gemeldete Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, nachdem er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, schriftlich angezeigt hat.“

Begründung:

Durch die Einfügung der Worte „gemeldete Diensterfindung“ soll klargestellt werden, dass diese Veröffentlichungsanzeige eine Erfindungsmeldung i.S.d. § 5 ArbEG nicht ersetzen kann. Dies ist ausweislich der vorgesehenen Amtlichen Begründung (S. 12 f.) auch nicht gewollt.

Das Wort „nachdem“ stellt den zeitlichen Zusammenhang zwischen Erfindungsmeldung und nachfolgender Veröffentlichung klar.

Die bisher vorgesehene Frist von einem Monat erscheint zu kurz. Da die Anzeige dem Dienstherrn gegenüber erfolgen muss, ist angesichts des verwaltungsmäßigen Geschäftsganges nicht hinreichend sichergestellt, dass dem Dienstherrn ausreichend Zeit für eine vorherige Schutzrechtsanmeldung verbleibt.

Der vorgesehene Begriff „offenbaren“ sollte im Interesse einer einheitlichen Begriffsverwendung durch den auch in der (bisherigen) Ziff. 2 verwendeten Begriff „veröffentlichen“ ersetzt werden.

4. Es wird angeregt, die (bisherige) **Ziff. 2** um folgenden Satz 3 zu ergänzen:

„Sind sonstige Erfinder an dem Zustandekommen der Dienstleistung beteiligt, bleiben deren Pflichten aus § 5 unberührt.“

Begründung:

Der idealtypische Fall, dass ein Hochschulwissenschaftler Alleinerfinder ist, dürfte angesichts der in der vorgesehenen Amtlichen Begründung zu Recht herausgestellten Teamarbeit (S. 12) nicht der Regelfall sein. Insofern erscheint eine Klarstellung geboten, dass die Absicht eines Miterfinders, von seiner negativen Publikationsfreiheit Gebrauch zu machen, die anderen Miterfinder nicht von ihrer Meldepflicht entbinden kann und darf. Dies betrifft sowohl die Situation, dass ein Hochschulwissenschaftler als Miterfinder beteiligt ist, der sich nicht auf seine negative Publikationsfreiheit beruft bzw. berufen kann, als auch Miterfinder außerhalb dieses Personenkreises.

Vorsorglich sei auf die ohnehin im Falle einer Miterfinderschaft bestehende mehrfache Konfliktsituation hingewiesen:

Es stellt sich die Frage, ob der Wunsch eines Miterfinders, sich auf die negative Publikationsfreiheit zu berufen, den Arbeitgeber berechtigt, auch im Hinblick auf die übrigen Miterfinder von einer prioritätsbegründenden Schutzrechtsanmeldung abzusehen. Dieser Interessenskonflikt könnte ggf. über das Recht der Bruchteilsgemeinschaft, in die der Dienstherr mit unbeschränkter Inanspruchnahme eintritt, gelöst werden. Soweit verfassungsrechtlich zulässig, könnte allerdings auch daran gedacht werden, der Meldepflicht für alle Beteiligten den Vorrang einzuräumen.

Diese Konfliktsituation setzt sich hinsichtlich der Verwertung fort: Die Berufung eines Miterfinders auf die negative Publikationsfreiheit würde auch einer Verwertung entgegenstehen und damit dem eventuellen Verwertungs- und Vergütungsinteresse der übrigen Miterfinder. Letzteres erscheint als

verfassungsrechtlich kaum hinnehmbarer Eingriff in den Kernbereich der zur Eigentumsgarantie gehörenden Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes der Erfindung an den Erfinder (vgl. BVerfG v. 24.04.1998 NJW 1998, 3704, 3705 - Induktionsschutz von Fernmeldekabeln).

Diese Miterfinderproblematik könnte teilweise entschärft werden, wenn die nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter weiterhin den sonstigen Mitarbeitern im öffentlichen und privaten Dienst gleichgestellt bleiben, also keine zusätzlichen Vergütungsanreize gegeben werden.

5. In der (bisherigen) **Ziff. 3** sollte vor dem Wort „Inanspruchnahme“ das Wort „unbeschränkte“ eingefügt werden.

Begründung:

Die Klarstellung erscheint im Hinblick auf § 7 Abs. 2 ArbEG geboten. Bei der beschränkten Inanspruchnahme verbliebe dem Erfinder ohnehin ein solches Eigentumsrecht.

Ergänzend wird vorgeschlagen, in der vorgesehenen **Amtlichen Begründung zu § 42 Nr. 3** in **Abs. 2** nach den Worten „erteilt wird“ als Klammerzusatz aufzunehmen:

„(vgl. § 15 Abs. 3 PatG).“

Begründung:

Zum Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG ist streitig, ob dieser sich auch auf gesetzliche Nutzungsrechte erstreckt. Durch einen derartigen Hinweis des Gesetzgebers könnte diese Streitfrage relativiert werden.

6. Es wird angeregt, nach der (bisherigen) **Ziff. 4** folgende **neue Ziffer** einzusetzen:

„Wird eine Diensterfindung nicht innerhalb von drei Jahren nach unbeschränkter Inanspruchnahme verwertet, ist sie einschließlich darauf bezogener Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte dem Erfinder auf dessen Verlangen und Kosten zu übertragen; die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen sind ihm auszuhändigen.“

Begründung:

Dem mit der Gesetzesreform verfolgten Interesse an einem verstärkten Technologietransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft dient es, wenn unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindungen auch tatsächlich verwertet werden. Mit diesem Gesetzeszweck wäre es unvereinbar, wenn eine seitens der Hochschule bzw. des Dienstherrn nicht verwertete Diensterfindung auf Dauer dem Erfinder vor-enthalten würde. In Anlehnung an die Amtliche Vergütungsrichtlinie Nr. 22 sollte deshalb eine Freigabepflicht bei Nichtverwertung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vorgesehen werden. Die Amtliche Vergütungsrichtlinie Nr. 22 enthält insofern nur eine Sollbestimmung und spricht gesetzesuntechnisch von „Freigabe“. Die hier vorgeschlagene Formulierung ist an § 16 Abs. 1 ArbEG angelehnt.

Sollte die Regelung aufgenommen werden, müsste jedoch in der Amtlichen Begründung darauf hingewiesen werden, dass ein derartiges „Rückfallrecht“ sich aus der besonderen Verwertungssituation an der Hochschule ergibt. Die Hochschule verwertet im Regelfall durch Lizenzvergabe bzw. Verkauf der Erfindungsrechte, während beim Arbeitgeber in der gewerblichen Wirtschaft typischerweise die Eigennutzung im Vordergrund steht und der Arbeitgeber damit das volle wirtschaftliche Risiko einer Verwertung trägt. Darüber hinaus hat er ein legitimes Interesse, eine Erfindung „auf Vorrat zu halten“.

7. Es wird angeregt, in der **Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 die Übergangsfrist auf zumindest zwei Jahre auszudehnen.**

Begründung:

Der Regelfall eines Forschungsauftrages mit Hochschulwissenschaftlern ist nicht der den Hochschullehrer langfristig bindende Lehrstuhlvertrag, sondern der projektbezogene Forschungsvertrag. Hier erscheint es angemessen, die Übergangsfrist zu verlängern. Die bisher vorgesehene Jahresfrist dürfte zwar für einen Teil dieser Verträge ausreichen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Hochschulwissenschaftler und deren Vertragspartner für einen nicht unerheblichen Teil gezwungen werden, Verträge unter dem Gesichtspunkt des Wegfalls der Geschäftsgrundlage rückabzuwickeln, etwa schon geleistete Zahlungen bzw. umfangreich bereitgestellte Sach- und Arbeitsmittel. Eine derartige Konsequenz insbesondere zu Lasten der Hochschulwissenschaftler kann nicht beabsichtigt sein.

Dr. Gloy
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär