

Merkblatt über Dienstertfindungen

Am 07. Februar 2002 ist mit der Novellierung des § 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen - ArbNErfG (*nachfolgend sind alle Paragraphen ohne besondere Bezeichnung solche des ArbNErfG*) eine Gesetzesänderung in Kraft getreten, die unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit und Ihre damit verbundenen dienstlichen Verpflichtungen hat.

Mit den neuen Vorschriften soll im Interesse der Förderung des Wissenschafts- und Technologietransfers die Patentaktivität an den deutschen Hochschulen nachhaltig gestärkt werden.

Im Kern gelten für Dienstertfindungen folgende Grundsätze:

- Jede Erfindung, die ein Beschäftigter in dienstlicher Eigenschaft gemacht hat, ist vom Erfinder dem Arbeitgeber/Dienstherrn, also der TUB, zu melden (§ 5).
- Eine Dienstertfindung kann vom Arbeitgeber/Dienstherrn in Anspruch genommen (§ 6), im eigenen Namen schutzrechtlich gesichert und auf eigene Rechnung verwertet werden.
- Der Erfinder erhält für eine Erfindung, die der Arbeitgeber/Dienstherr in Anspruch genommen und verwertet hat, eine Erfindervergütung in Höhe von 30% der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (§§ 9 ff i.V.m. § 42 Nr. 4).

Im einzelnen:

- „**An einer Hochschule beschäftigt**“ ist jede Person, die in einem Anstellungsverhältnis zur Hochschule steht. Hierzu zählen die Hochschullehrer und das sonstige wissenschaftliche Personal, aber auch alle anderen Beschäftigten. Nicht darunter fallen Studenten als solche, wenn sie keinen Anstellungsvertrag mit der Hochschule haben.
- „**Dienstertfindung**“ ist jede Erfindung, die aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden ist (§ 4 Abs. 2 Nr. 1), dazu zählen bei Wissenschaftlern insbesondere auch Ergebnisse der Drittmittelforschung (§ 25 Abs. 1 HRG). Auch Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit beruhen, sind Dienstertfindungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2); unter dieser Voraussetzung führen auch Forschungsarbeiten in Nebentätigkeit zu Dienstertfindungen.
- Die **Meldung von Dienstertfindungen** hat unverzüglich nach dem Entstehen der Erfindung und in schriftlicher Form zu erfolgen (§ 5 Abs. 1).
- Die Erklärung einer **Inanspruchnahme** durch den Arbeitgeber/Dienstherrn soll so bald wie möglich erfolgen; sie ist spätestens 4 Monate nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung abzugeben (§ 6 Abs. 2).
- Für **Publikationen von Wissenschaftlern** gibt es eine Sonderregelung: Sie sind dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel 2 Monate zuvor, anzuzeigen (§ 42 Nr. 1). Diese eigenständige Informationspflicht gibt dem Arbeitgeber/Dienstherrn Gelegenheit, eine (vorsorgliche) Patentanmeldung vorzunehmen, wenn sich eine in der geplanten Veröffentlichung enthaltene Dienstertfindung zur späteren Inanspruchnahme anbietet. Nach Ablauf der im Gesetz genannten Frist kann die Publikation erfolgen. Für die eigentliche Inanspruchnahme gilt die 4-Monats-Frist des § 6 Abs. 2.
- Macht ein Hochschulwissenschaftler von seinem verfassungsmäßigen Recht auf **Geheimhaltung seiner Forschungsergebnisse** Gebrauch, wird er von der Meldepflicht des § 5 befreit. Will er seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt dennoch offenbaren, leben die Pflichten zur Erfindungsmeldung und zur Anzeige von Publikationen wieder auf (§ 42 Nr. 2).
- Auch nach Inanspruchnahme behält der Hochschulerfinder ein nichtausschließliches **Recht zur Benutzung seiner Dienstertfindung** im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit (§ 42 Nr. 3).
- Bei der **Berechnung der Erfindervergütung** wird der Hochschulerfinder besser gestellt als andere Dienstertfinder. Die Höhe der Vergütung beträgt 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (§ 42 Nr. 4). Die vom Dienstherrn für schutzrechtliche Sicherung und Vermarktung aufgewandten Kosten werden hierbei nicht vom Erlös abgezogen; Basis für die Ermittlung sind die Bruttoerlöse. Mehrere Erfinder teilen sich die Erfindervergütung (§ 12 Abs. 2).

- Genereller **Stichtag** für die Anwendung des neuen Rechts ist der **7. Februar 2002**. Für alle Erfindungen, die von diesem Tag an gemacht werden, greifen die neuen Regelungen (§ 43 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2).
Einzige **Ausnahme**: Für Erfindungen, die Gegenstand von vertraglichen Vereinbarungen von Hochschulwissenschaftlern mit Dritten sind, gilt noch für die Dauer von 1 Jahr die Regelung des § 42 in seiner bisherigen Fassung, um die Abwicklung oder Anpassung solcher Verträge zu erleichtern. Unter diese Übergangsregelung fallen aber nur solche Verträge, die vor dem 18. Juli 2001 abgeschlossen worden sind (§ 42 Abs. 1 Satz 2).

Daraus ergibt sich, dass der Arbeitgeber/Dienstherr darüber entscheidet, ob die gemeldete Erfindung in Anspruch genommen werden soll oder nicht. Mit der Inanspruchnahme geht das Recht an der Erfindung auf den Arbeitgeber/Dienstherrn über und löst für diesen die Pflicht aus, die Erfindung zum Schutzrecht anzumelden. Nimmt die TUB die Erfindung nicht in Anspruch, so wird die Erfindung frei und der Beschäftigte kann selbst über die Erfindung und ggf. Verwertung verfügen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Gesetzestext unter <http://transpatent.com/gesetze/arbnerfg.html>

Das Ziel einer Förderung des Wissens- und Technologietransfers kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Hochschulen in der Lage sind, Schutzrechte schnell anzumelden und anschließend auch wirtschaftlich zu verwerten. Zu diesem Zweck haben die Berliner Hochschulen gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin im vergangenen Jahr eine Gesellschaft gegründet. Die **ipal Gesellschaft für Patentverwertung Berlin mbH** verfolgt vorrangig das Ziel, für marktfähige Erfindungen aus Berliner Hochschulen Schutzrechte anzumelden und anschließend Lizenzverträge auszuhandeln.

Zuständigkeiten und Ansprechpartner

Servicebereich Kooperation, Patente, Lizenzen
Verwertungsfragen/Kontaktstelle zur ipal GmbH

KPL 3 - Bernd Poppenheger
Tel.: 314-21768
Bernd.Poppenheger@TU-Berlin.de