



Science2Startup

Geistiges Eigentum in der Wissenschaft

Rechte und Verwertung

Geistiges Eigentum in der Wissenschaft: Rechte und Verwertung

Die grundlegende Weichenstellung für alle wissenschaftlichen Gründungen beginnt bei der Frage, ob und wie eine Idee oder ein fertiges Produkt geschützt werden kann.

Wem gehört die Idee/ die Erfindung?

Zunächst stellt sich die Frage, ob etwas rechtlich Relevantes erschaffen wurde und falls ja, wem die Nutzungsrechte an der Erfindung zustehen.

Häufig ist es wissenschaftlich Angestellten nicht bewusst, dass im Vorwege geklärt werden muss, wem die Rechte an der Idee oder am Ergebnis der Forschungstätigkeit, im Folgenden dem sogenannten geistigen Eigentum IP (= Intellectual Property), zustehen.

Denn in der Regel gestaltet sich die Tätigkeit in der Wissenschaft so, dass mit mehreren Personen gearbeitet und geforscht wird, bei der unterschiedliche Leistungen der einzelnen Gruppenmitglieder am Ende zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden. Dabei werden die Räumlichkeiten, die Gerätschaften, das Material, Personal usw. der Forschungseinrichtung benutzt und im Auftrag oder Weisung von Vorgesetzten oder Drittmittelgebenden behandelt.

Handelt es sich um eine Arbeitnehmer-Erfindung?

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (kurz: ArbNerfG) soll den oben skizzierten Konflikt zwischen arbeitsrechtlichen und erfinderrechtlichen Interessen ausgleichen und enthält Regelungen und Verfahren zum Vorgehen im Falle der Erfindung durch Arbeitnehmer*innen.

Grundsätzlich haben Arbeitgebende ein Interesse daran, das von Beschäftigten Geschaffene für sich zu beanspruchen und zu verwerten, da das Ergebnis am Produkt rein arbeitsrechtlich der arbeitgebenden Person zusteht:



Die Möglichkeit, dass es überhaupt zur Erfindung kommt, hat ein Betrieb immerhin mit der Ausstattung in Form von Maschinen, Werkzeug, Know-how, Räumen usw. zur Verfügung gestellt und den Beschäftigten außerdem für die Tätigkeit entlohnt.

Jedoch haben die Erfinder*innen ein berechtigtes Interesse daran, am besonderen Wert der Erfindung, der über die Lohnzahlung hinausgeht, finanziell und auch ideell beteiligt zu werden. An Erfindungen sind demnach beide Seiten beteiligt: Ohne die Leistung der Erfinder*innen ist keine Erfindung denkbar, aber ohne die Arbeitgeber*in besteht wiederum häufig keine Grundlage oder Möglichkeit für die Erfindung; beides bedingt sich gegenseitig. Das ArbNerfG will diese gegenseitigen Interessen ausgleichen.

Meldung einer Erfindung

Grundsätzlich muss eine Erfindung immer gemeldet werden. Dabei müssen Details zum Zustandekommen der Erfindung angegeben werden. Entsprechende Formulare halten die meisten Betriebe/Forschungseinrichtungen bereit.

Das ArbNerfG enthält unter anderem Regelungen zur Erfindungsvergütung, Streitbeilegung und Folgepflichten. In den Anwendungsbereich des ArbNerfG fallen Erfindungen und sogenannte technische Verbesserungsvorschläge.

Unterscheidung Dienstfindung und freie Erfindung

Fundamental für die Rechtezuordnung ist die Unterscheidung zwischen Dienstfindung und freier Erfindung. Eine Dienstfindung liegt vor, wenn die Erfindung während des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses gemacht wird. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Erfindung während der Freizeit, des Urlaubs, in den Geschäftsräumen etc. gemacht wurde, sondern es kommt auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses an, während der die Erfindung zeitlich gemacht wird.

Bei der Dienstfindung wird zudem zwischen Aufgabenerfindungen und Erfahrungserfindungen unterschieden: Aufgabenerfindungen resultieren aus dem vertraglichen Arbeitsbereich der Beschäftigten, Erfahrungserfindungen resultieren aus dem betrieblichen Know-how (d. h. Beschäftigte nutzen das im Betrieb vorgefundene und erlernte Wissen und nutzen dieses für die Erfindung).

Möglichkeiten der Verwertung und Übertragung

Wenn die grundsätzlichen Fragen geklärt sind, nämlich welche Schutzrechte einschlägig sind und wem welche Nutzungsrechte zustehen, muss sich im Falle, in dem die Rechte auf den Betrieb übergehen oder diesem zustehen, mit den Gründungswilligen geeinigt werden, wie die Schutzrechte verwertet und auf eine eventuelle Ausgründung übertragen werden sollen.

Dabei kommen je, nach Einzelfall unterschiedliche Modelle der Rechteübertragung in Betracht:

1. Verkauf an Dritte

Die Erfinder*innen können dabei, je nach Art des Schutzrechtes und der Ausgestaltung der Verwertung, am entstehenden Gewinn partizipieren.

2. Die Rechte verbleiben bei der Forschungseinrichtung

Es werden jedoch Nutzungsrechte (Lizenzen) mit den Gründer*innen über das geistige Eigentum vereinbart (Lizenzierung). Über die Art und Weise der Nutzungsrechte bestehen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.

3. Die Ausgründung in der kapitalintensiven Anfangsphase dadurch zu schonen, dass man z.B. Lizenzzahlungen zu einem gewissen Zeitpunkt erst später anlaufen lässt.

4. Rechte am geistigen Eigentum bleiben bei der Forschungseinrichtung, aber:

Die Forschungseinrichtung beteiligt sich gesellschaftsrechtlich an der Ausgründung und bringt die Rechte am geistigen Eigentum (IP) als Sacheinlage in eine GmbH. Die Forschungseinrichtung wird damit Gesellschafterin, mit allen damit einhergehenden Rechten und Pflichten.

5. Gesellschaftsrechtliche Beteiligung durch einen Vertrag nachbilden

ohne dass die Forschungseinrichtung Gesellschafterin wird. Man kann die Rechte und Pflichten, zum Beispiel eine Gewinnbeteiligung oder Mitwirkungs- und Informationsrechte, vertraglich flexibel einer Gesellschafterstellung angleichen (virtuelle Beteiligung).

Wichtigkeit der Rechteklärung für eine spätere Finanzierung durch Investor*innen

Investor*innen achten besonders darauf, dass die Rechtezuordnung und -übertragung lückenlos und rechtssicher geklärt ist, bevor sie eine Finanzierung in Betracht ziehen.

Diese Fragen sollten demnach möglichst früh geklärt werden, damit eine Gründung nicht an einer Finanzierung durch Geldgebende scheitert.

