

**"Risiken bzw. Vorteile bei
Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen im Hinblick
auf die Änderung von § 42 ANEG
für Hochschulangehörige"**

Dr. Annette Oschmann

CLIFFORD CHANCE PÜNDER

Cecilienallee 6, 40474 Düsseldorf

Telefon: +49 211 4355-0

Telefax +49 211 4355 5600

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

I. Einführung

Warum?

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

II. Alte Rechtslage (1)

§ 42 ANEG a.F.:

"(1) In Abweichung von den Vorschriften der §§ 40 und 41 sind Erfindungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten bei den wissenschaftlichen Hochschulen, die von ihnen in dieser Eigenschaft gemacht werden, freie Erfindungen. Die Bestimmungen der §§ 18, 19 und 22 sind nicht anzuwenden.

(2) (...)"

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

III. Alte Rechtslage (2)

Fallgruppen:

- Klassische Auftragsforschung
- Auftragsforschung im Rahmen einer Nebentätigkeit
- Erfindung im Hauptamt ohne vorherigen, konkreten Auftrag

IV. Die Abschaffung des HLP (1)

- Zum 07.02.2002 in Kraft getreten
- **Änderungen**
 - Ggf. Meldepflicht, § 5 ANEG bzw. ggf. Mitteilungspflicht, § 18 ANEG
 - Benutzungsrecht, § 42 Nr. 3 ANEG n.F.
 - Positive und negative Publikationsfreiheit, § 42 Nr. 1, 2 ANEG n.F.
 - Vergütung, § 42 Nr. 4 ANEG n.F.

V. Die Abschaffung des HLP (2)

- **Keine vertragliche Übertragungsvereinbarung:**
Hochschulerfindungen unterliegen ab 07.02.2002 neuem Recht
- **Im Übrigen:**
Privilegierung von Altverträgen bis 07.02.2003

VI. Die Abschaffung des HLP (2a)

Im Einzelnen:

- Kooperationsvertrag mit Übertragungspflicht vor 18.07.2001 eingegangen
 - Verpflichtung bis 07.02.2003 gültig
 - Dies gilt auch für Erfindungen, die nach dem 07.02.2002 fertiggestellt worden sind
- Kooperationsvertrag mit Übertragungspflicht nach 18.07.2001 eingegangen:
 - Vertrag muss angepasst werden, wenn er auch Erfindungen erfasst, die nach dem 07.02.2002 gemacht werden
 - Altes Recht gilt auf Dauer, wenn der Vertrag ausschließlich Erfindungen erfasst, die vor dem 07.02.2002 gemacht wurden

VII. Auswirkungen für die Industrie

Fallgruppen:

- Klassische Auftragsforschung
- Auftragsforschung im Rahmen einer Nebentätigkeit
- Erfindungen im Hauptamt ohne vorherigen, konkreten Auftrag

VIII. Allgemeine Probleme

- **Miterfinder**
- **"Hochschule"**

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

IX. Weitere Probleme aus Sicht der Industrie

- **Einbeziehung des Professors bereits im Vorfeld möglich?**
- **"Zerstückelung" von Forschungsergebnissen?**
- **Kompetenz der Verwertungsstellen sichergestellt?**
- **Wirtschaftlicher Betrieb der Verwertungsstellen gewährleistet?**

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

X. Künftige Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen (1)

Grundsätze:

- Überprüfen, ob "freie Erfindung"
- 2. Frühzeitige Einbeziehung von Hochschule (Verwertungsstelle) und forschendem Professor im Vorfeld eines Kooperationsvertrages/ Forschungsprojektes

XI. Künftige Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen (2)

Vorschlag von Falckenstein:

- Einbeziehung des Wissenschaftlers
 - Verzicht auf das Recht zur Nichtmeldung der Erfindung
 - Verzicht der wissenschaftlichen Miterfinder auf ihre neg. Publizitätsfreiheit
 - Übertragung von Miterfinderanteilen sonstiger, in eigenem Arbeitsverhältnis zum Institutschef stehender Mitarbeiter auf den Auftraggeber

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

XII. Künftige Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen (2a)

(Fortsetzung)

- **Mitwirkung der Hochschule**
 - Kurzfristige Übertragung der gemeldeten und in Anspruch genommenen Dienstleistungen auf den Auftraggeber, zumindest Exklusivlizenz
- **Finanzielle Unterstützung durch das Unternehmen**
 - Fakultativ gesonderte finanzielle Leistungen, z.B. Übernahme der Patentanmeldekosten

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

XIII. Künftige Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen (3)

- Interne Abgrenzungsvereinbarung zwischen Professor und Hochschule?
- Regelung im Dienstvertrag, dass Hochschule in Anspruch nehmen "kann", aber nicht "muss"?
- Wirtschaftlich komplette Rücklizenzierung?
- Gentlemen's Agreement, wonach grundsätzlich keine Inanspruchnahme?
- "Abgeltung" im Rahmen von Drittmittelaufträgen?

Bedenken

Sinn und Zweck des Gesetzes;

Dienstrecht

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R

XIV. Resümée

Warum?

C L I F F O R D
C H A N C E
P Ü N D E R