



Kurzinformation

Rechtsvorschriften betreffend den Transfer von Forschungs- und Innovationsleistungen in die Wirtschaft

Verschiedene Rechtsvorschriften bewahren die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung (im Folgenden: F&E-Ergebnisse) vor unerlaubter Verwendung oder Nachahmung, gewährleisten das Recht auf wirtschaftliche Verwertung seitens der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung und ermöglichen eine Generierung finanzieller Rückflüsse an die Hochschule bzw. Forschungseinrichtung.¹ Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums an F&E-Ergebnissen enthalten insbesondere:

- **Patentgesetz** (PatG) und **Gebrauchsmustergesetz** (GebrMG) als Grundlagen für **technische gewerbliche Schutzrechte**. Patente können für Erfindungen und Verfahren aus allen Bereichen der Technik erteilt werden. Ein Patentschutz setzt eine Neuheit, das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit und eine gewerbliche Anwendbarkeit voraus (§ 1 Abs. 1 PatG). Für technische Erfindungen bietet der Gebrauchsmusterschutz eine einfachere, preiswertere und schnellere Alternative zum Patentschutz.²

Das Recht auf Inanspruchnahme einer im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses hervorgebrachten Erfindung (sog. Diensterfindung) steht der jeweiligen Institution (Hochschule bzw. Forschungseinrichtung) zu, vgl. §§ 40 f., § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 1 **Arbeitnehmererfindungsgesetz** (ArbnErfG). Diese Berechtigung umfasst auch die Anmeldung zum Patent oder zum Gebrauchsmuster. § 42 ArbnErfG enthält besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen. Unter anderem verbleibt danach auch im Falle einer Inanspruchnahme der Erfindung durch die Hochschule der Hochschulerfinderin bzw. dem Hochschulerfinder stets ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen ihrer oder seiner Lehr- und Forschungstätigkeit (§ 42 Nr. 3 ArbnErfG).

¹ Ausführlich Thimm, Verwertung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, Zusammenführung von Angebot und Nachfrage auf elektronischen Forschungsmarktplätzen, Dissertation, abrufbar unter: <https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/year/2017/docId/4275>, S. 44 ff.

² Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Patente, Marken & Co. im Kurzporträt, https://www.dpma.de/service/schutzrechte_kurz_erklaert/portrait/index.html.

Verwertet die Hochschule die Erfindung, so beträgt die Höhe der Vergütung an die Hochschulerfinderin bzw. den Hochschulerfinder (pauschal) 30 % bezogen auf die gesamten erfindungsbezogenen Einnahmen (§ 42 Nr. 4 ArbnErfG).³

- **Markengesetz** (MarkenG) und **Designgesetz** (DesignG) als Grundlagen für **nichttechnische gewerbliche Schutzrechte**. Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als Marken können u.a. Wort- und Bildzeichen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen, Farben oder sonstige Zeichen eingetragen werden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Eingetragene Designs schützen die äußere Gestaltung von zwei- oder dreidimensionalen Erzeugnissen. Schutzfähig sind die Form und/oder die Farbgebung von Gegenständen.⁴ Der Designschutz setzt voraus, dass das Design neu ist und Eigenart hat (§ 2 Abs. 1 DesignG).
- **Urheberrechtsgesetz** (UrhG) zum Schutz von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst (§ 1 UrhG), somit etwa auch wissenschaftlicher Publikationen. Das Urheberrecht an einem nach Maßgabe des UrhG geschützten Werk liegt unübertragbar bei dessen Schöpferin bzw. Schöpfer (§ 7 UrhG). Der Urheberrechtsschutz gilt bereits bei der Entstehung des Werkes. In Abgrenzung zu gewerblichen Schutzrechten bedarf es keiner Beantragung oder Registrierung, keiner Hinterlegung des Werkes und auch keiner Zahlungsleistung.⁵ Die Urheberin bzw. der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (§ 31 Abs. 1 UrhG). Hat die Urheberin bzw. der Urheber das Werk in Erfüllung ihrer oder seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen (siehe dazu § 43 UrhG), so erkennen Rechtsprechung und Literatur eine umfangreiche Rechteeinräumung zugunsten des Arbeitgebers (z.B. Hochschule bzw. Forschungseinrichtung) an.⁶

Verträge und Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Industrie- bzw. Drittmittelprojekten enthalten regelmäßig Vereinbarungen betreffend das geistige Eigentum an F&E-Ergebnissen.

Ein Transfer von Forschungs- und Innovationsleistungen von der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung in die Wirtschaft kann etwa durch die Veräußerung gewerblicher Schutzrechte (z.B. **Patentverkauf**), durch die Ermöglichung der Verwertung gewerblicher Schutzrechte im Wege der **Lizenziierung** (z.B. Einräumung von Nutzungsrechten an Patenten oder an urheberrechtlich geschützten Werken) oder im Wege einer **Ausgründung** erfolgen.⁷ § 42 Nr. 3 ArbnErfG ist zu beachten (s.o.).

Ausgründungen aus Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen ermöglichen die Überführung von F&E-Ergebnissen aus der Wissenschaft in eine wirtschaftliche Wertschöpfung – idealtypisch durch (ehemalige) Angehörige der Mutterorganisation, die unmittelbar an dem zugrundeliegenden

3 Nomos-BR ArbNERfG/Brent Schwab, 3. Aufl. 2018, ArbNERfG § 42 Rn. 16.

4 Deutsches Patent- und Markenamt (Fn. 2).

5 Thimm (Fn. 1), S. 45.

6 BeckOK UrhR/Lindhorst, 35. Ed. 15.4.2022, UrhG § 43 Rn. 16.

7 Thimm (Fn. 1), S. 60 ff.

den Forschungsprojekt beteiligt waren oder sind. Hinsichtlich der Rechteeinräumung an gewerblichen Schutzrechten stehen der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung in ihrer Rolle als Schutzrechtsinhaberin die Instrumente der Lizenzierung und des Verkaufs zur Verfügung (s.o.). Auch eine Beteiligung der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung als Gesellschafterin an der die Ausgründung tragenden Gesellschaft ist möglich.⁸ Eine Ausgründung tangiert neben dem **Recht des geistigen Eigentums** verschiedene weitere Rechtsgebiete⁹:

- Bei Spin-offs aus Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen handelt es sich um Neugründungen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür ergeben sich aus dem **Gesellschaftsrecht** (je nach Rechtsform etwa BGB, Handelsgesetzbuch).
- Aus dem **Arbeits- und Personalrecht** (z.B. Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bzw. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen auch Wissenschaftszeitvertragsgesetz) folgen für die Mitglieder des Gründerteams u.a. insofern Implikationen, als die Frage geklärt werden muss, ob sie ihre Beschäftigung für die Hochschule bzw. Forschungseinrichtung beenden, aussetzen oder eine Nebentätigkeit beginnen.
- Für eine Beteiligung der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung an der akademischen Ausgründung gelten besondere haushalts-, haftungs-, steuer- und wettbewerblche Rahmenbedingungen.¹⁰ Hochschulen haben darüber hinaus die Bestimmungen des **Landeshochschulrechts** zu beachten (vgl. z.B. die Vorgaben zur unternehmerischen Hochschultätigkeit in § 5 Abs. 7 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, sowie zur Beteiligung an und Gründung von Unternehmen in § 73 Abs. 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes).

⁸ Thimm (Fn. 1), S. 69 ff.

⁹ Einen Überblick bietet Rasmussen-Bonne, Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen: Beteiligte, Interessen, Herausforderungen, GWR 2017, 253 (255 ff.). Siehe auch Nettekoven, in: Forschung & Lehre vom 6.11.2018, Rechtliche Aspekte bei der Gründung aus Hochschulen, <https://www.forschung-und-lehre.de/recht/rechtliche-aspekte-bei-der-gruendung-aus-hochschulen-1163>.

¹⁰ Ausführlich: Hemer/Dornbusch/Kulicke, Beteiligungen von Hochschulen an Ausgründungen, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (2010), https://www.uni-luebeck.de/fileadmin/uzl_technologietransfer/03_Services/09_Download/Kurzfassung-Hochschulbeteiligungen.pdf, S. 20 ff. Weitnauer/Rasmussen-Bonne, Handbuch Venture Capital, 7. Auflage 2022, Rn. 219 ff.