

Thementag des Zentrums für Wissenschaftsmanagement
"Industrieverträge im Patentwesen"

Überblick aus der Sicht der Hochschulen

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
meine Damen und Herren,
lieber Herr Professor Wagner,

vor ziemlich genau einem Jahr, am 08. September 2003, haben wir in diesem Raum im Rahmen der Veranstaltung "Patentverwertung in Wissenschaft und Wirtschaft nach Wegfall des Hochschullehrerprivilegs" zu den Auswirkungen der Novellierung des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz eine äußerst kontroverse Diskussion erlebt. Mein damaliger Vortrag "Erfindungen, Patente und Wissenstransfer an Hochschulen", in dem ich den Standpunkt der Hochschulen zu dieser für das deutsche Hochschulrecht grundlegenden Neuerung deutlich herauszuarbeiten versucht habe, hat sicher einiges zur Heftigkeit dieser Diskussion beigetragen. Die dabei zu Tage getretene Kontroverse zwischen einigen Vertretern der Industrie, einigen Wissenschaftlern und den Vertretern der Hochschulverwaltungen hat auch danach ihre Fortsetzung erfahren – manchmal mit recht merkwürdigen Konstellationen:

So hatte mich im Umfeld unserer letztjährigen Tagung der Generalsekretär des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft gebeten, ihm für ein Spitzengespräch mit den Forschungsvorständen großer deutscher Industrieunternehmen ein Positionspapier zur Verfügung zu stellen. Dargestellt werden sollten darin die Probleme, die sich aus der Neuregelung des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz für die Hochschulen ergaben. Als Grundlage für dieses Positionspapier habe ich – und das lag ja durchaus nahe – meinen hier gehaltenen Vortrag verwendet. Natürlich habe ich mich gefreut, als mir Herr Prof. Erhardt einige Tage nach dem Gespräch mitgeteilt hat, das Papier sei von den Forschungsvorständen als eine gute Ausgangsbasis für die Diskussion zwischen Industrieunternehmen und Hochschulen angesehen worden. Desto überraschter war ich dann zunächst, als mir einige Wochen später von einem regelmäßigen Gesprächspartner zum Thema "Industrieverträge und Arbeitnehmererfinderrecht" aus der Wissenschaftsadministration berichtet wurde, daß er von einem Patentanwalt eines großen deutschen Automobilherstellers auf ein Papier „aus den Reihen der Universitäten“ angesprochen worden sei, „dessen Inhalt man keinem Vorstandsmitglied zumuten könne“. Es wird Sie nicht mehr sonderlich überraschen, daß es sich bei den beiden Papieren um ein und dasselbe gehandelt hat – nämlich das meine. Ich berichte das hier nicht wegen des anekdotischen Reizes, sondern weil diese Begebenheit exemplarisch deutlich macht, wie kontrovers die Diskussion um unser Thema nach wie vor ist und daß die Grenzen der Meinungsunterschiede nicht nur zwischen den beteiligten Institutionen – Politik,

Wirtschaft und Hochschulen – verlaufen, sondern oft auch innerhalb derselben – zwischen Patentanwalt und Vorstandsmitglied oder zwischen Patentberater und Hochschulleitung.

Oft sind diese Meinungsunterschiede aber auch durch falsche Information verursacht: Das beste Beispiel dafür ist die unlängst in einem Interview in der Wochenzeitung „Die ZEIT“ wiedergegebene Meinung eines ehemaligen Universitätsrektors und jetzigen Beraters der Europäischen Union, die Universitäten müssten sich nur intensiver um ihre Erfindungen kümmern, dann könne man sich die Diskussion um Studiengebühren ersparen, weil genügend Einnahmen zur Verfügung stünden¹. Diese Ansicht ist nicht nur deswegen verkehrt, weil sie den Sinn der Studiengebühren auf reine Einnahmeerzielung reduziert und damit wesentliche – hier nicht weiter zu diskutierende – Aspekte außer Betracht läßt. Sie spiegelt auch völlig falsche Erwartungen hinsichtlich des Umfangs und der zeitlichen Verfügbarkeit von Einnahmen aus der Patentverwertung durch die Universitäten wider. Und deshalb ist sie nicht nur falsch, sondern politisch verhängnisvoll, weil sie bei den verantwortlichen Bildungspolitikern den Eindruck entstehen läßt, die Erfindungen innerhalb der Hochschulen seien „Milchkühe“, die erwachsen zur Welt kommen und – ohne daß sie je gefüttert werden müßten – ständig nur gemolken werden können.

Ich nehme diese Äußerung eines eigentlich Hochschulerfahrenen deshalb gerade vor diesem Auditorium gerne zum Anlaß, noch einmal mit aller Deutlichkeit zu betonen, daß die Erschließung von Erfindungen und die Patentverwertung im Gefolge der Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes für die Hochschulen weder ein schnelles noch ein einfaches Geschäft sind: Der Aufbau der erforderlichen Strukturen und das Vertrautwerden aller – und ich betone **aller** – Beteiligten – der Zuständigen in Unternehmen und Hochschulen, aber auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – mit den neuen Regelungen erfordern Zeit, Energie und Verständnis füreinander. Es kann aber – und das sage ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder, wenn sie bei zähen Verhandlungen lieber die Segel streichen wollen – keinen Zweifel daran geben, daß diese Bemühungen um ein funktionierendes Hochschulpatentwesen, um praktikable und ausgewogene Industrieverträge sinnvoll und notwendig sind – für die Hochschulen, aber auch für die Industrie und unsere gesamte Volkswirtschaft. Wenn es dazu noch eines wissenschaftlichen Beweises bedürfte, der diesjährige Träger des von der Wirtschaftswoche gestifteten Joseph Schumpeter-Preises, der an der Northwestern University in Illinois lehrende deutsche Ökonom Johann Peter Murmann, hat ihn erbracht. In seinem Buch „Knowledge and Competitive Advantage“ hat er am Beispiel der Entwicklung der Farbenindustrie zum Ende des 19. Jahrhunderts deutlich gemacht, wie wichtig ein gut ausgebautes Universitätssystem und ein funktionierendes Patentwesen für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung sind².

Was haben nun die verschiedenen Partner im Hochschulpatentwesen unternommen, um auf diesem für die Entwicklung unserer Volkswirtschaft wichtigen Gebiet Fortschritte zu erzielen:

Aus dem oben zitierten Gespräch unter Federführung des Stifterverbandes wurde

¹ Erich Hödl, Patente Lösung, Die Zeit vom 24.06.2004 S. 68

² Wirtschaftswoche Nr. 26 vom 17.06.2004, S. 37 f.

berichtet, die Forschungsvorstände der großen Industrieunternehmen hätten im Wesentlichen folgendes beklagt:

- Die Zahl der Patente sei seit der Einführung der Neuregelung nicht gestiegen

Dem ist entgegenzuhalten, daß die vielzitierte „Weckung des Patentbewußtseins“ bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Hochschulen eine Aufgabe ist, die viel Zeit und Einsatz erfordert, daß die dafür verfügbaren Ressourcen aber äußerst begrenzt sind. Solange nicht für jede Hochschule ein fest installierter Patentbetreuer verantwortlich ist – bei großen Hochschulen kann eine Person auch nicht ausreichen – solange wird sich das Aufkommen an Erfindungen und daraus resultierenden Patenten nicht in dem Umfang entwickeln können, der bei gezielter Unterstützung möglich wäre.

Grundsätzlich ist aber festzustellen, daß sich – vor allem auch aufgrund der Fördermaßnahmen des BMBF und der Länder – durchaus ein Zuwachs an Patenten ergibt: Das BMBF meldet für die im Rahmen der Verwertungsoffensive geförderten Hochschulen vom 2. Halbjahr 2002 zum 2. Halbjahr 2003 eine Steigerung von 17 Prozent, die FU Berlin für das Jahr 2002 15, für das Jahr 2003 schon 25 Patente³. Bei meiner Universität haben sich die Erfindungsmeldungen seit der Einstellung eines Patentberaters von 9 im Jahre 1998 auf 66 im Jahre 2003 erhöht; Ende 2003 haben wir aus einer patentierten Erfindung heraus das erste Unternehmen gegründet, an dem die Universität sich gegen Überlassung des Patentes beteiligt hat.

Es ist also – beim notwendigen Einsatz – durchaus eine deutliche Steigerung der Aktivitäten zu verzeichnen.

- Die Patentverwertungsagenturen seien zum Teil nicht kompetent

Dazu hat das BMBF im Rahmen der Verwertungsoffensive mit der Evaluation der Patentverwertungsagenturen die geeigneten Schritte unternommen. Außerdem wird sich durch die Zulassung von Wettbewerb zwischen den Patentverwertungsagenturen und die zunehmende kritische Masse an Patentaktivitäten bei den Hochschulen automatisch eine Qualitätsauslese ergeben.

- Bei den Universitäten (kleinen wie großen) sei die Neuregelung (des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz) noch nicht „angekommen“

Dem kann ich sicher nicht in vollem Umfang widersprechen, weil es immer noch Hochschulen gibt, die die langfristige Bedeutung der Neuregelung nicht wahrgenommen haben. Es ist aber nach meinem Eindruck bei meinen Kolleginnen und Kollegen und den Hochschulleitungen insgesamt ein erfreulicher Trend zu mehr „Patentbewußtsein“ zu verzeichnen (was auch die sehr erfreuliche Beteiligung an dieser Veranstaltung dokumentiert:

Sowohl bundesweit als auch in Bayern tagen regelmäßig Arbeitskreise zu den Themen „Arbeitnehmererfinderrecht, Industrieverträge und Patentangelegenheiten“, in denen die aktuellen Entwicklungen ausgetauscht und gemeinsame

³ taz vom 28.05.2004, „Patent-Mining an den Universitäten“

Strategien erörtert werden. Der bundesweite Arbeitskreis „Arbeitnehmererfinderrecht“ hat sich darauf verständigt, für die Jahrestagung der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten Ende September in Rostock Grundsätze für den Abschluß von Forschungsverträgen mit der Industrie zu erarbeiten, die dort im Plenum diskutiert und beschlossen werden sollen. Dies hat auch der Generalsekretär des Stifterverbandes sehr begrüßt und darauf hingewiesen, daß den Forschungsvorständen der großen Industrieunternehmen sehr daran gelegen sei, daß die Universitäten sich untereinander darüber verständigen, wie mit der Neuregelung umgegangen wird, weil auch bei den Firmen die Umsetzung der Neuregelung zu Verunsicherung geführt habe, die mit erheblichem Mehraufwand verbunden sei.

In dem geplanten Positionspapier der Universitätskanzlerinnen und -kanzler für das Zusammenwirken mit Unternehmen im Forschungsbereich nach der Novellierung der §§ 42, 43 Arbeitnehmererfindungsgesetz soll verdeutlicht werden, daß die Hochschulen diese Rechtsänderung als eine Chance für mehr Wettbewerb und Profilbildung begreifen und als eine Verpflichtung zu möglichst effizientem Einsatz der ihnen anvertrauten Ressourcen im Sinne unserer Volkswirtschaft. Daraus sollen Grundsätze für das Zusammenwirken mit Unternehmen im Forschungsbereich abgeleitet werden, die beiden Seiten den wechselseitigen Umgang erleichtern. Diese Grundsätze sehen folgendes vor:

- Künftig ist nur noch ein einheitlicher Verhandlungspartner für den Abschluß von Forschungsverträgen (einschließlich der Vereinbarungen über daraus resultierende Erfindungen) zuständig.
- Gemeinsam sollen einfache, eindeutige und faire Vertragsmodelle entwickelt werden. Dabei sollten Maximalforderungen auf beiden Seiten vermieden werden. Allerdings muß gemeinsame Ausgangsbasis sein, daß der Gesetzgeber den Hochschulen die Rechte an ihren Erfindungen zugewiesenen hat.
- In den Einzelverhandlungen zwischen Unternehmen und Hochschulen sollte dementsprechend davon ausgegangen werden, daß Erfindungen einen über die vertraglich vereinbarte Forschungs- und Entwicklungsleistung hinausgehenden Wert darstellen.
- Andererseits soll das Interesse der Unternehmen anerkannt werden, an den im Rahmen eines Forschungsvertrages gemachten Erfindungen eine sichere und exklusive Rechtsposition zu erlangen. Dabei ist die Situation der Industrie sehr unterschiedlich: Während in der Chemie- und Pharmaindustrie oft ein Produkt auf einem Patent basiert und die Unternehmen deshalb an größtmöglicher Sicherheit ihrer Rechtsposition interessiert sind, gehen in der Automobilindustrie oder im Anlagenbau viele Patente in ein Produkt ein, was das Interesse der Unternehmen auf standardisierte Verfahren im Umgang mit den Patenten und eine Minimierung der Kosten richtet. Möglichkeiten zur Einräumung einer gesicherten Rechtsposition bestehen

durch die Einräumung eines Erstverhandlungsrechts mit dem Ziel der (Exklusiv-)Lizenzierung oder auch der Übertragung der Erfindung. Verzichtet das Unternehmen auf das Erstverhandlungsrecht, so können ihm auch keine einfachen unentgeltlichen Nutzungsrechte eingeräumt werden.

- Die Hochschulen müssen für diese zusätzlichen Leistungen eine angemessene Gegenleistung erhalten. Angemessen kann eine Gegenleistung in aller Regel nur dann sein, wenn sie den Wert der Erfindung berücksichtigt. Das spricht für eine Verhandlung der Gegenleistung erst nach Entstehung der Erfindung. Eine Lösung könnte auch im Modell der ETH Zürich liegen, die bei Verträgen ohne Anspruch auf die Rechte aus Erfindungen einen Infrastrukturbeitrag (Overhead) von 10 % erhebt und bei Zahlung eines Infrastrukturbeitrages von 35 % die Rechte aus den im Rahmen des Vertrages entstehenden Erfindungen auf den Auftraggeber überträgt.
- Wichtig für die Hochschulen sind nicht nur leistungsgerechte Vergütungen, sondern auch ihre Verpflichtungen gegenüber dem Erfinder – die Fürsorgepflicht des Dienstherrn ebenso wie die sie konkretisierende Verpflichtung des § 42 Nr. 4 ArbNErfG, nach der dem Erfinder 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen zustehen. Den Hochschulen darf schon im Interesse der Erfinder nicht zugemutet werden, diese Pflichten zu verletzen, von möglichen Schadensersatzverpflichtungen ganz abgesehen.
- Für gesonderte Verhandlungen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist in der neuen Rechtslage kein Raum; es besteht im Gegenteil die Gefahr, mit dem Tatbestand der Vorteilsnahme in Konflikt zu geraten, wenn an der Hochschule vorbei Leistungen vereinbart und angenommen werden. Die unlängst im „Spiegel“ berichtete Affäre über den „Verkauf“ von Diplom-Arbeiten sollte ein warnendes Beispiel sein⁴. Ein Problem ergibt sich bei der sogenannten „negativen Publikationsfreiheit“ des Wissenschaftlers, dem aus Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz resultierendes Recht, Forschungsergebnisse nicht der Öffentlichkeit bekanntzumachen. Dieses Recht kann mit dem Interesse des Vertragspartners kollidieren. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz läßt aber zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine vorherige Vereinbarung über die Abdingung dieser Regelung zu; hier kann deshalb wohl nur durch eine Vereinbarung zwischen dem Partner des Forschungsvertrages und der Wissenschaftlerin oder dem Wissenschaftler abgeholfen werden.
- Da Erfindungen und Patente zunehmend zur Messung der Leistung von Hochschulen herangezogen werden, müssen die Erfindungen den

⁴ Spiegel Online vom 08. Juni 2004 „Betreuung gegen Bares; Wie Professoren für Diplomarbeiten kassierten“

Hochschulen zugeordnet werden können. Sie müssen deshalb (zumindest vorübergehend) bei Schutzrechtsanmeldungen als Mitmelder auftreten können.

- Altschutzrechte und bereits bestehendes Know-how, die für die Verwertung einer Forschungs- und Entwicklungsleistung benötigt werden, sind grundsätzlich gesondert zu vergüten.
- Die Zusammenarbeit mit Patentverwertungsagenturen muß den Universitäten freigestellt bleiben (wenngleich deren Aktionsfeld mehr im Bereich der Evaluierung und Verwertung von nicht aus Forschungsverträgen resultierenden Erfindungen liegen wird).
- Das Arbeitnehmererfindungsgesetz gilt auch für Erfindungen im Rahmen von Nebentätigkeiten (vor allem Beraterverträgen). Bei Verstößen gegen die Anzeige- oder Genehmigungspflicht besteht auch hier die Gefahr des Konfliktes mit dem Straftatbestand der Vorteilsnahme.
- Die Abdingung der Regelungen des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz in Berufungsverhandlungen widerspricht – soweit sie überhaupt rechtlich zulässig ist – dem Zweck der Neuregelung.

Die im März veröffentlichte „Erklärung der deutschen Industrie zu aktuellen Aspekten des Technologietransfers zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Industrie“ entspricht den dargestellten Grundsätzen nur zum Teil: So sehr der Wunsch nach „fruchtbarer und möglichst reibungsloser Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Nutzung aller Technologietransferpotentiale“ nachvollziehbar und die gewünschte Stärkung der Autonomie der Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu begrüßen ist, so sehr ist den Thesen 4 und 5 zu widersprechen:

„(4.) Erfindungen aus Auftragsforschung sind Bestandteile der Arbeitsergebnisse

Die Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs hat zur Folge, dass Erfindungen von Professorinnen und Professoren, über die sie bisher selbst verfügen konnten, nunmehr durch die Hochschulen verwertet werden sollen. Dieses Verwertungsbestreben wird zum zentralen Hindernis, wenn die Hochschule nicht bereit ist, die etwa anfallenden Erfindungen dem Auftraggeber zu übertragen.

Bei Auftragsforschung gehören die Ergebnisse einschließlich der Erfindungen dem Auftraggeber und sind mit der Auftragssumme abgegolten.

Aus Sicht der Universitäten stellen Erfindungen besondere Leistungen dar, die gesondert zu vergüten sind.

(5.) Erfindungs-Übertragungen sind Teil des Leistungsaustauschs

Vereinzelt sehen sich die Hochschulen dem Vorwurf ausgesetzt, daß die Übertragung von Erfindungen aus Auftragsforschung von der Hochschule auf den Auftraggeber eine haushaltsrechtlich unzulässige Schenkung sei. Dieser Vorwurf ist unzutreffend, weil die Übertragung einen Teil des Leistungsaustauschs darstellt.“

Da die Erfindung keine im Rahmen des Vertrages geschuldete Leistung ist, kann ihre Übertragung auch nicht Teil des Leistungsaustausches im Rahmen des Forschungsvertrages sein. Eine Vereinbarung nach dem ETH-Modell könnte dieses Problem aber lösen.

Hier bedarf es einer differenzierteren Betrachtungsweise, die in den weiteren Gesprächen zwischen den Wirtschaftsverbänden, den Unternehmen und den Hochschulen entwickelt werden muß.

Ebenso bedarf es einer Überarbeitung der „Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis“, der BNBest-BMBF 98), damit ein Gleichgewicht zwischen den begründeten Verpflichtungen auf Inanspruchnahme der Erfindungsrechte und Schutzrechanmeldung einerseits und den dadurch anfallenden erheblichen Kosten gefunden werden kann. Dafür bietet die Diskussion mit der kaufmännischen Geschäftsführerin des Projektträgers am Nachmittag vielleicht Gelegenheit.

Der Arbeitskreis „Arbeitnehmererfinderrecht“ der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten steht für alle Diskussionen gerne zur Verfügung. Daß solche Verhandlungen durchaus positiv verlaufen können, kann ich aus den Kontakten mit der SIEMENS AG bestätigen, die zu einem Rahmenvertrag zwischen unserer Universität und der SIEMENS AG geführt haben, der sich bei anderen Hochschulen regen Interesses erfreut. Ich freue mich deshalb ganz besonders, daß der CPO, der Chief Patent Officer dieses Unternehmens, Herr Professor Büttner, jetzt das industrielle Korreferat zu meinem Vortrag übernehmen wird.