

PATENTRECHT

FACHBERICHT

Kooperation von Industrie und Hochschule im Bereich F & E



Dr. Hans-Peter Jönsson

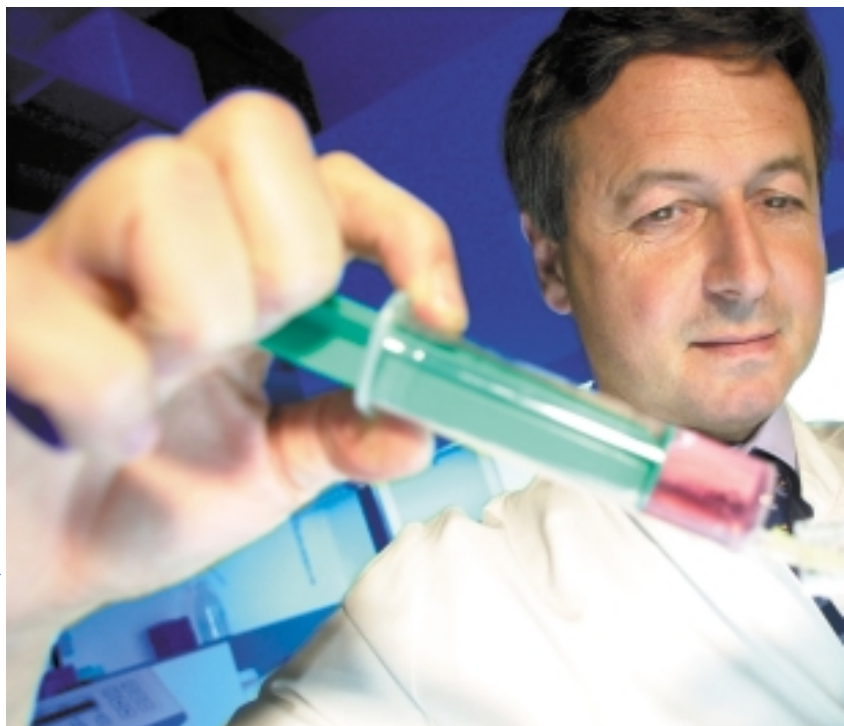
Früher war alles so einfach. Der Industriepartner trat an einen Hochschullehrer heran, um mit diesem Forschung auf seinem Spezialgebiet durchzuführen. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit erzielte der Hochschullehrer Ergebnisse, die er der Industrie zur Verfügung stellen konnte. Vereinbarungen wurden zwischen der Industrie und dem Hochschullehrer geschlossen, die Früchte der Kooperation zwischen ihnen aufgeteilt. Anfang 2002 wurde per Gesetz das Hochschullehrerprivileg gestrichen. Dr. Hans-Peter Jönsson, Partner der Kanzlei Von Kreisler Selting Werner, beschreibt die neusten Entwicklungen in diesem Sektor.

Die Hochschule, die als Dienstherr in vielen Fällen Mittel aufgewendet hat, ging in der Regel völlig leer aus. Anderenfalls wurde die Hochschule bis zur Höhe der aufgewendeten Mittel entschädigt. Es galt das sogenannte Hochschullehrerprivileg im Arbeitnehmererfindungsgesetz. Während üblicherweise Arbeitnehmer ohne dieses Privileg verpflichtet sind, eine Diensterfindung ihrem Arbeitgeber zu melden, der diese durch Inanspruchnahme auf sich übergehen lässt, waren Hochschullehrer bis zum Jahre 2002 von dieser Verpflichtung befreit. Sie galten per Gesetz als „freie Erfinder“. Die Hochschullehrer konnten ihre Erfindung frei verwerten, während die übrigen Arbeitnehmer sich mit einer durch den Arbeitgeber zu berechnenden Vergütung zufrieden geben mussten. Dementsprechend war die Zahl von Patentanmeldungen, die auf die Hochschulen in Deutschland zurückgingen gering, beispielsweise im Vergleich zu Hochschulen der USA. Diese erzielten durch eine geschickte Patentstrategie aus Patentverkäufen und Lizenzeinnahmen beträchtliche Erlöse.

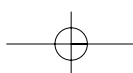
So wurde Anfang 2002 per Gesetz das Hochschullehrerprivileg gestrichen. Damit Forscher und Lehrer aber nicht über Gebühr eingeschränkt wurden, ist der

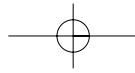
Hochschullehrer nach wie vor berechtigt, eine Erfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies der Hochschule rechtzeitig mitteilt. Wird die Erfindung auf diese Weise publiziert, ohne vorher für einen

ausreichenden Patentschutz zu sorgen, so ist eine spätere Patenterteilung nicht mehr möglich; die Universität und der Hochschullehrer, einschließlich der mit ihnen kooperierende Industriepartner geht leer aus.



© Universität des Saarlandes, das Bildwerk





In der Regel wird daher an einen rechtzeitigen Schutz der Erfindung zu denken sein. Hier sitzt jedoch mittlerweile neben dem Hochschullehrer und dem Industriepartner nun aber auch die Hochschule mit im Boot, da sie der Gesetzgeber in die Lage versetzt hat, selbst über ihr geistiges Eigentum zu verfügen. Hierfür wurden in den Bundesländern Patentverwertungs-Agenturen, beispielsweise „Provendis“ gegründet, die von der Erfindungsbewertung bis zur Patentverwertung vielfältige Dienstleistungen für die Hochschulen des Landes NRW und deren Wissenschaftler anbieten. Somit sitzt häufig noch ein weiterer Partner mit im Boot.

Es gilt daher, vor Beginn der Kooperation durch geeignete Verträge die jeweiligen Rechte und Pflichten zu definieren. Patentanwälte können als unabhängige Berater hier von großem Nutzen für alle Beteiligten sein. Dabei muss ein Ausgleich zwischen dem berechtigten Verwertungsinteresse des Industriepartners, dem öffentlichen Interesse der Hochschule und dem persönlichen Interesse des forschenden Hochschullehrers geschaffen werden. Es ist insbesondere im Interesse des Industriepartners und der Hochschule bei Vertragsabschluss

festzuhalten, wer die Rechte an den zukünftigen Erfindungen und zu welchen Bedingungen erhält. Hier ist ein großer Gestaltungsspielraum mit vielen vertraglichen Facetten denkbar, die im Einzelfall ausgelotet werden müssen; von der Anmeldergemeinschaft aus Industriepartner und Hochschule zu definierten Anteilen bis hin vom vollständigen Rechtsübergang und Lizenzierung sind die unterschiedlichsten Vertragsgestaltungen möglich.

Vertragspartner sind in der Regel die Hochschule, das Industrieunternehmen und der Hochschullehrer. Die Definition des Vertragsgegenstandes bedarf besonderer Aufmerksamkeit, beispielsweise bei der Abgrenzung von Forschungskooperation und Auftragsforschung. Wenn Industriepartner, die Hochschule oder der Hochschullehrer noch über ältere Schutzrechte verfügt, so sind gegebenenfalls deren Nutzungsrechte zu berücksichtigen. Auch ältere Schutzrechte Dritter können eine wichtige Rolle spielen, wenn die Benutzung der neuen Entwicklungen darauf aufbauen. Im Interesse der Hochschule und des Industriepartners sollte bei Vertragsabschluss definiert werden, wem die Rechte an den Erfindungen zustehen und unter welchen Bedingungen er diese erhält. Gemeinsame Patentanmeldungen von Hochschule und Industriepartner führen häufig zu großen Problemen, da die Zielrichtung der beiden Partner meist sehr unterschiedlich ist. Von Vorteil wird daher häufig sein, dass nur einer Partner alle Rechte an den Erfindungen erhält und der andere Partner mit entsprechenden Lizenzzahlungen seinen Anteil an den Früchten der Erfindung erhält. So bleibt der Handlungsspielraum für den operativen Partner am größten. Bei der Verteilung der Verwertungserlöse ist auch der Hochschullehrer zu berücksichtigen, dem nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen seines Dienstherren zustehen. Hierbei werden also die Kosten für den Erwerb der Schutzrechte nicht in Abzug gebracht. Sind an den Erfindungen weitere Arbeitnehmer der Hochschule, beispielsweise Diplomanden oder Doktoranten beteiligt, so sind die für sie geltenden Vorschriften des Arbeitnehmererfindungs-

gesetzes zu beachten, diese jedoch in den Vertrag mit einzubeziehen und die Erfindungsanteile auf die Hochschule überzuleiten.

Im Interesse des Hochschullehrers liegt die Publikationsfreiheit, die es ihm gestattet, nach der Anmeldung der entsprechenden Schutzrechte die Forschungsergebnisse in wissenschaftlicher Form zu publizieren. Dem steht ein mögliches Geheimhaltungsinteresse des Industriepartners häufig entgegen, insbesondere, wenn damit know-how der Öffentlichkeit preisgegeben wird.

Gemeinsame Patentanmeldungen von Hochschule und Industriepartner führen häufig zu großen Problemen, da die Zielrichtung der beiden Partner meist sehr unterschiedlich ist.

Das so genannte negative Publikationsrecht, das es dem Hochschullehrer erlaubt, seine Forschungsergebnisse nicht dem Dienstherren als Dienstleistung zu melden, wenn er nicht vorhat, die Erfindung zu publizieren oder der Meinung ist, dass diese der Öffentlichkeit vorenthalten werden sollen, könnte hierbei eine vertragliche Zusammenarbeit empfindlich stören. Im Interesse einer gedeihlichen Kooperation sollte der Hochschullehrer darauf verzichten.

Die Formulierung von Patentanmeldungen erfordert größte Sorgfalt. Einmal eingereicht, können Fehler kaum noch korrigiert oder Versäumnisse nachgeholt werden. Die Parteien sollten sich hier auf ein möglichst detailliertes Vorgehen beispielsweise die Anmeldestrategie oder den zu beauftragenden Patentanwalt einigen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung von neuen Ideen und Erfindungen aus der Zusammenarbeit von Industriepartner und Hochschullehrern langfristig durch die gesetzliche Regelung nicht behindert, sondern gefördert wird. In wenigen Jahren wird sich zeigen, ob die gewünschte Wirkung eintritt.

Patentanwalt Dr. Hans-Peter Jönsson /
Kanzlei Von Kreisler Selting Werner ■

