

an deutschen Hochschulen nachzudenken, wird es meiner Meinung nach keine erfolgreichen Konzepte und Strategien für eine „Patentkultur“ an unseren Universitäten geben.

Damit meine ich nicht das Schaffen von neuen Verwaltungsstrukturen, die Ideen „managen“ oder „makeln“. Eine „Patentkultur“ hätten wir, wenn man in einigen Jahren erfolgreichen Transfer nicht mehr mit Preisen belohnen müsste, sondern wir an den Universitäten in jeder Arbeitsgruppe, jedem Institut, jeder Klinik und jedem Sonderforschungsbereich jemanden hätten, der weiß, wie man es angeht.

## Hans im Glück – Erfindungen an Hochschulen an der Schnittstelle von Forschungsfreiheit und universitärer Verwertung<sup>1</sup>

Es war einmal ein Hochschullehrer, nennen wir ihn einmal „Hans“. Der machte eines Tages eine sensationelle Erfindung. Doch dann begann sein Unglück. Er hielt einen Vortrag, der später auch in einem Tagungsband veröffentlicht wurde. Was Hans nicht wusste: Da damit seine Erfindung teilweise veröffentlicht war, gehörte sie zum Stand der Technik und kam für einen Patentschutz nicht mehr in Betracht. Doch Hans zog weiter und traf auf Menschen in der Industrie. Er schloss mit ihnen einen Vertrag über die Verwertung seiner Erfindung. Doch weil er nicht aufpasste und das Kleingedruckte nicht las, war ein Teil seiner Rechte gegen eine geringe Vergütung „weg“. Frustriert ließ Hans, was von seiner Erfindung noch übrig geblieben war, liegen. Erst Jahre später entdeckte ein Mitarbeiter diesen Torso, beschäftigte sich dann damit, meldete seinerseits eine Erfindung zum Patent – und wurde damit reich. Hans hingegen starb verbittert und vereinsamt in einer kleinen Mietwohnung in Münster-Coerde. Soweit die Geschichte von „Hans im Unglück“.

Das Märchen könnte auch ganz anders gehen – daher die andere Variante vom „Hans im Glück“. Es war einmal ein Hochschullehrer, wir nennen ihn „Hans“. Der machte eines Tages eine sensationelle Erfindung. Doch Hans war alarmiert. Vorab informierte er sich über seine Rechtsposition bei der Forschungstransferstelle der Hochschule und las die vom Wissenschaftsministerium und anderen Organisationen herausgebrachten Leitfäden zum Patentrecht. Hans wusste daher, dass es mit dem Vortrag und der anschließenden Publikation seiner Ergebnisse in einen Tagungsband problematisch sein würde. Er verzichtete zunächst einmal auf die vorschnelle Einladung zur genannten Tagung und klärte mit der Hochschule seine Rechtsposition nach § 42 ArbNEG. Er erfuhr, dass er das Recht hatte, auf den Vortrag zu verzichten und diese Entscheidung auch im Rahmen des neuen Regimes für Arbeitnehmererfindungen respektiert würde. Würde er den Vortrag halten wollen, müsste er der Universität zwei Monate vorher eine entsprechende Anzeige machen, um einen rechtzeitigen Schutz der Erfindung über Patente noch zu ermöglichen. Auch mit Verträgen war Hans vorsichtig. Gut geschult wusste er, dass er gar nicht mehr so einfach in der

<sup>1</sup> Dieser Beitrag ist aus einem Vortrag entstanden, der auf dem Workshop „Patente im Hochschulalltag“, Münster, 8.-9. Mai 2003, gehalten wurde.

Lage ist, seine Rechte an die Industrie abzugeben. Vielmehr muss er seine Erfindung der Hochschule als Diensterfindung melden. Die Universität hat vier Monate Zeit, um zu entscheiden, ob sie die Rechte selbst verwerten will. Die Hochschule muss dann ihrerseits sofort nach Meldung die zügige Vorbereitung einer Anmeldung veranlassen. Die Anmeldepflicht entfällt, wenn die Universität die Erfindung freigibt oder die entsprechende Entscheidungsfrist versäumt. Würde die Universität die Rechte verspätet freigeben, könnte der Erfinder Schadensersatzansprüche gegenüber der Hochschule geltend machen, wenn wegen des nunmehr veränderten Stands der Technik die Erfolgsaussichten der Anmeldung gering geworden wären. Hans weiß, dass dieses Regime kein Korsett für ihn ist, sondern seinem eigenen Schutz dient. Statt als vereinsamter Erfinder der mächtigen Industrie gegenüber zu stehen, kann ihm nunmehr die Hochschule bei der Gestaltung von Verträgen und der Inanspruchnahme der Erfindung schützen. Denn Hans muss auch nicht verarmt sterben. Nimmt die Hochschule die Verwertungsrechte wahr, leitet sie die Erfindung im Regelfall zur Prüfung an Provendis weiter. Provendis ist eine GmbH mit Sitz in Mülheim, die die Erfindung auf ihre Patentfähigkeit und Verwertungsmöglichkeiten binnen kurzer Zeit prüft. Provendis übernimmt auch die Begleitung der Verwertungsgespräche mit der Industrie und das Controlling hinsichtlich der Verwertungserlöse. 30 % der Erlöse gehen dann zurück an den Erfinder; von den übrigen 70 % werden die Patentierungskosten abgezogen und der Rest zu gleichen Teilen auf Provendis und die Hochschule verteilt. Von den 30 % kann Hans im Glück gut leben. Reich und glücklich stirbt er in seinem Ferienhaus auf Mallorca. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er auch noch heute.

Soweit die Märchen. Nun zeigt die Märchenforschung, dass Märchen auf Idealtypen basieren. Es gibt an nordrhein-westfälischen Hochschulen wohl weder den „Hans im Unglück“ noch den „Hans im Glück“. Zwischen diesen beiden Extremen finden sich graue Gestalten, die manchmal glücklich und manchmal auch unglücklich sind. Deshalb muss gerade hier auch die Rede von den Störfaktoren sein, die dem „Glück“ nordrhein-westfälischer Hochschulerfinder entgegensteht. Zunächst sind da einmal die früheren „Hans im Glück“ – nämlich die „Cracks“. Zu den „Cracks“ zähle ich Hochschullehrer, die schon seit Jahrzehnten wissen, wie sie ihre eigenen Erfindungen außerhalb der Hochschule am besten verwerten können. Diese „Cracks“ können Erfolgsgeschichten erzählen, auf eigenen Konzernstrukturen und werden von den Hochschulen dafür zum großen Teil beneidet und geehrt. Denn das Wissenschaftsministerium weiß meines Erachtens oft selbst nicht, was es will. Auf der einen Seite möchte es gerne die Patentverwertungen an die Hochschulen zurückholen, kann da insofern auch glücklich auf § 42 ArbNEG verweisen. Auf der anderen Seite lobt sie aber Hochschullehrer, die auf Ausgründungen ver-

weisen können und ihr gesamtes Know-how in private GmbHs einbringen. Jedenfalls sind solche „Cracks“ nicht bereit, die Schaffung des Hochschul-lehrerprivilegs hinzunehmen. Es hilft auch hier nichts, diese mit Hinweis auf die geänderte Rechtslage zu vergrätzen. Hier sind Kooperationen und auch ein klareres Leitbild des Ministeriums in Bezug auf das Schicksal von Hochschul-erfindungen notwendig.

Einen weiteren Störfaktor kommt von den an einem Forschungsprojekt beteiligten Mitarbeitern. Wenn man nicht auf das Spitzweg-Ideales einsamen Forschers rekurriert, sind Forschungsprojekte an Hochschulen immer eine Gemein-schaftsleistung. Doch was passiert, wenn der eine Mitarbeiter eine Erfindung rasch und der andere (aus guten Gründen) erst spät oder unter Umständen nie veröffentlichen will. Nach dem neuen Arbeitnehmererfindungsgesetz kann derjenige, der eine Publikation nicht will, die Anmeldung verhindern. Insofern kommt das neue Regime erst dann zum Tragen, wenn alle Projektbeteiligten an einem Strang ziehen. Ein wichtiger Störfaktor liegt auch in der Wirtschaft. Die Industrie hatte es früher einfach, da es an der Hochschule einen einzelnen kon-kreten Ansprechpartner, nämlich den Hochschullehrer gab. Mit diesem konnte man auch relativ einfach verhandeln. Nunmehr steht der Industrie nicht mehr der einzelne Hochschullehrer, sondern die Universität oder/und Provendis ge-genüber. Man kann diesen Wechsel durchaus als Vorteil für die Industrie be-greifen, wenn man auf die damit verbundene Professionalisierung verweist. Insbesondere die Vorprüfung einer Erfindung durch Provendis spart auch der Industrie Kosten. Dennoch bestehen in der Industrie sehr oft Vorbehalte gegen-über der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs; mit einem gewissen Recht verweist man auch darauf, dass die Hochschulen noch gar nicht auf ihre neue Rolle als Ansprechpartner der Industrie bei der Patentverwertung eingestellt sind.

Ein weiterer Störfaktor kommt vom Gesetzgeber selbst. Er verwendet eine ge-fährliche Lawinentaktik, wenn er das gerade reformierte Arbeitnehmer-erfindungsgesetz wieder reformieren will. Genau das ist seit längerer Zeit ge-plant. So liegt seit Oktober 2001 ein Referentenentwurf des Bundesjustiz-ministeriums zum Arbeitnehmererfindungsgesetz vor. Ändern soll sich danach das Verfahren der Inanspruchnahme von Diensterfindungen. Die Inanspruch-nahme soll bereits dann erklärt sein, wenn nicht der Arbeitgeber die Dienst-erfindung nach vier Monaten schriftlich freigibt. Die bloße Untätigkeit der Hochschule würde dann zu einem Rechteverlust führen. Im Übrigen ist eine sehr hohe Vergütung für Diensterfinder vorgesehen, die pauschal auf 750 € und 2.000 € ab der Verwertung festgesetzt werden soll. Böswillige Dienst-erfinder könnten also die Hochschule in einer Flut von kleinen Erfindungen

überziehen und tausende von Erfindungen an der Hochschule anmelden. Wenn die Hochschule mit diesen Anmeldungen überfordert ist, wird sie allein auf Grund dieser Überforderung und der damit verbundenen Untätigkeit zum Inhaber der Verwertungsrechte und müsste pauschal die genannten hohen Vergütungssätze bezahlen. Das Schicksal dieses Referentenentwurfs ist allerdings ungewiss; schon seit einigen Monaten hört man nichts mehr über weitere gesetzgeberische Aktivitäten in diesem Bereich.

Ein letzter Störfaktor ist die Europäische Kommission. Das gesamte Regelungsgeflecht ist nämlich dadurch kompliziert geworden, dass bei der Förderung im Rahmen von EU-Projekten insbesondere im 6. Rahmenprogramm so genannte Konsortialverträge geschlossen werden müssen. Hier sind besondere Zugangsrechte für Dritte vorgesehen sowie Pflichten der Hochschule zur Schutzrechtsanmeldung, deren Ausmaße noch nicht bestimmt werden können. Erfreulicherweise ist die Universität Münster allerdings Ansprechpartner für die Schutzrechtsmaßnahmen im Rahmen des 6. Rahmenprogramms; das Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht ist im Rahmen des IPR-Helpdesk für die Prüfung der schutzrechtlichen Situation bei EU-Forschungsprojekten beauftragt worden.

Nimmt man Märchen und Wirklichkeit, stellt sich die Frage, was die Zukunft bringen wird. Gilt das Prinzip „Mission Impossible“ oder ist mit einem Abbau der Störfaktoren und der Realisierung des „Hans im Glück“ zu rechnen? Hierzu bedarf es eines langen Atems. Parallelentwicklungen aus den USA zeigen, dass man mit bis zu zehn Jahren rechnen muss, um eine effektive Struktur der Verwertung von Erfindungen an Hochschulen aufbauen zu können. Es bedarf des Aufbaus einer entsprechenden Patentkultur vor Ort. Leider erweist es sich als schädlich, dass Lehrstühle zum Patentrecht in der Bundesrepublik weitgehend fehlen. Es bedarf auf jeden Fall eines offenen und ehrlichen Dialogs über die derzeitigen Entwicklungen, einschließlich entsprechender Fehlentwicklungen. Es bedarf einer Verstärkung der Kompetenz und der Finanzausstattung von Patentverwertungsagenturen, einer intensiveren Zusammenarbeit der nordrhein-westfälischen Hochschulen auch mit Proventis und einer Klärung vielfältiger rechtlicher Fragen. Es freut mich jedenfalls, dass gerade die Universität Münster bei diesem Dialog an vorderster Spitze tätig ist.

## Patente aus Hochschulkooperationen<sup>1</sup>

Entgegen der landläufigen Meinung, dass sich die Hochschulen in einem „Elfenbeinturm“ lediglich um die Ausbildung der Studenten kümmern und praxisferne Forschung betreiben, gibt es in Wahrheit vielfältige Kontakte zwischen Hochschulen und Industrie, die neben anderen Möglichkeiten die Hochschulen in die Lage versetzen, die Praxisrelevanz ihrer Arbeiten zu überprüfen. Ein wichtiger Teil solcher Kontakte sind Forschungsprojekte, die gemeinsam von der Hochschule mit einem Industriepartner durchgeführt werden. Der Industriepartner kann dabei von den Erkenntnissen und der Expertise der Hochschulforscher profitieren, und die Hochschule erhält zusätzliche Gelder für Forschungsarbeiten oder beispielsweise Promotionen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Hochschulen und Industriepartner zusammenfinden. Unter anderen seien hier aufgeführt:

- Die Industrie wendet sich mit einem bezahlten Forschungsauftrag an eine Hochschule. Die Themen stammen in der Regel aus dem Bereich der anwendungsnahen Grundlagenforschung. Die Beweggründe hierfür sind entweder mangelnde Forschungsressourcen beim Industriepartner oder – was häufiger der Fall ist – dass sich der Industriepartner das Know-how der Hochschule auf einem bestimmten Arbeitsgebiet zunutze machen will. Hinzu kommt, dass die Hochschule unter Umständen für das betreffende Forschungsgebiet mit spezialisierter Instrumententechnik, deren Anschaffung für den Industriepartner wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, besser ausgerüstet ist.
- Die Hochschule sucht einen Industriepartner als Geldgeber für ein bestimmtes Projekt und will vielleicht außerdem Ergebnisse des Projektes beim Industriepartner auf Praxistauglichkeit prüfen lassen.
- Die Hochschule bietet eigenständig erarbeitete Patente und gegebenenfalls Know-how an. Hier besteht die Kooperation ausschließlich in der Vermarktung der Schutzrechte und soll der Hochschule zusätzlich Geldmittel für weitere Forschung beschaffen.

<sup>1</sup> Dieser Beitrag ist aus einem Vortrag entstanden, der auf dem Workshop „Patente im Hochschulalltag“, Münster, 8.-9. Mai 2003, gehalten wurde.