

# 3 Rechtliche Aspekte

## Die neue Rechtslage nach der Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbEG).

Durch die am 7. Februar 2002 in Kraft getretenen Änderungen zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Erfindungen an Hochschulen grundlegend geändert. Wichtigste Neuerung ist, dass das bisher geltende Hochschullehrerprivileg abgeschafft wurde.

Nach § 42 ArbEG alter Fassung (die bis einschließlich 6. Februar 2002 galt), waren Erfindungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten, die diese im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit gemacht haben, so genannte "freie" Erfindungen. Sie brauchten der Hochschule weder gemeldet noch mitgeteilt zu werden und konnten von der Hochschule nicht in Anspruch genommen werden. Allein die Erfinder konnten darüber entscheiden, ob sie ihre Forschungsergebnisse patentieren lassen und wirtschaftlich nutzen oder nicht; die Hochschule hatte keinerlei rechtliche Möglichkeit, darauf Einfluss nehmen zu können.

Die Hochschulerfinder haben diese Freistellung ihrer Erfindungen vom Zugriff des Dienstherrn in unterschiedlicher Weise genutzt. Ein Teil von ihnen hat seine Erfindungen schützen und verwerten lassen und daraus Erlöse erzielt. An der Verwertung konnte die

Hochschule in Form einer Ertragsbeteiligung nur dann partizipieren, wenn sie für die Forschungsarbeiten Sondermittel bereit gestellt hatte. Bei Drittmittelforschung oder Kooperationen mit Unternehmen beanspruchten regelmäßig die Drittmittelgeber oder Kooperationspartner die Rechte an den aus den Projekten hervorgegangenen Erfindungen.

Viele Hochschullehrer kümmerten sich um Schutz und Verwertung ihre Erfindungen überhaupt nur, wenn die Drittmittelgeber oder Kooperationspartner dies verlangten.

Zumeist wurde davon abgesehen, die jeweiligen Forschungsergebnisse bis zur Marktreife weiter zu entwickeln oder anderweitig wirtschaftlich zu verwerten. Neben schlichtem Desinteresse oder der Abneigung, sich als Wissenschaftler "auf die Ebene kommerzieller Betätigung zu begeben", ist das auch darauf zurück zu führen, dass eine Patentierung als zu kompliziert und zu teuer angesehen wurde, vor allem aber darauf, dass die Wissenschaftler vorrangig daran interessiert waren, ihre Forschungsergebnisse möglichst schnell zu veröffentlichen. Spätestens mit der Veröffentlichung hatt sich das Thema Patentierung endgültig erledigt, denn eine publizierte Erfindung ist nicht mehr "neu" im Sinne des Patentgesetzes. Alles in allem wurde das wirtschaftliche Potenzial, das in

den Hochschülerfindungen steckte, nur in geringem Umfang in klingende Münze umgesetzt. Das meist unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel erarbeitete neue Wissen blieb weitgehend ungenutzt. Um diesen in mehrfacher Hinsicht unbefriedigenden Zustand zu beenden und aus der wertvollen Ressource "Hochschülerfindungen" künftig Kapital zu schlagen (und mittelfristig Gewinne zu erzielen), startete das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seine bereits in der Einleitung und im Vorwort erwähnte Patentverwertungsoffensive. Die dazu notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen wurden durch die Novellierung des ArbEG geschaffen.

Nach neuem Recht müssen alle Erfindungen von Hochschulangehörigen, unabhängig davon ob sie aus dienstlicher Tätigkeit, aus einer Nebentätigkeit und im Rahmen von Drittmittelprojekten entstanden sind, nunmehr dem Dienstherrn schriftlich gemeldet werden und zwar bevor die Erfindung veröffentlicht wird. Nimmt die Hochschule die Erfindung in Anspruch, gehen alle Verwertungsrechte an dem Forschungsergebnis auf sie über. Das versetzt die Hochschule in die Lage, die Erfindung zum Patent anzumelden und zu vermarkten - zum Nutzen für den Erfinder, für die Hochschule und für die Wirtschaft. Die Gesetzesreform nähert sich damit im Hochschulbereich dem Zustand an, der in der außeruniversitären Forschung seit langem gilt und sich in den Patent- und Lizenzbilanzen der Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft und der Institute der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Max-Planck-Gesellschaft widerspiegelt.

**Diensterfindungen und freie Erfindungen**

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten von Arbeitnehmererfindungen ist für die Hochschulangehörigen und für die Hochschule von großer Bedeutung. Denn Diensterfindungen müssen dem Dienstherrn, unverzüglich - das heißt: ohne schuldhaftes Zögern - schriftlich gemeldet werden (§ 5 ArbEG).

Bei den an der Hochschule Beschäftigten wird nicht nach der Art ihrer Tätigkeit unterschieden. Für Wissenschaftler, Techniker, Verwaltungsangestellte und Arbeiter gelten also, was ihre Rechte und Pflichten bei Diensterfindungen angeht, dieselben Regelungen.

Diensterfindungen können nur im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses entstehen. Wer also nicht sei es als Hochschullehrer, Angestellter oder Arbeiter an der Hochschule beschäftigt ist, kann auch keine Diensterfindungen machen. Studierende "als solche"

sind nicht bei der Hochschule beschäftigt; arbeiten sie als studentische Hilfskräfte, besteht ein Beschäftigungsverhältnis. Nicht anders verhält es sich mit Doktoranden: Die bloße Betreuung ihrer Dissertation an der Hochschule macht sie nicht zu Beschäftigten, eine Anstellung (auch eine Teilzeitbeschäftigung) beispielsweise am Institut ihres Doktorvaters tut das. Gastwissenschaftler haben in aller Regel ebenfalls keinen Anstellungsvertrag mit der aufnehmenden Hochschule.

**Diensterfindungen**

Diensterfindungen sind alle Erfindungen, die aus der dem Beschäftigten in der Hochschule obliegenden Tätigkeit entstanden sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG). Die Erfindung muss also dem übertragenen Arbeits- und Aufgabenbereich entstammen. Ob der Beschäftigte auf das Entstehen der Erfindung gezielt hingearbeitet hat, vielleicht sogar damit beauftragt war, oder ob die Erfindung nur "zufällig" bei der Ausübung der dienstlichen Pflichten zustande kam, ist unerheblich. Speziell für Wissenschaftler bedeutet das: Alle Erfindungen, die im Rahmen oder in Verbindung mit der dienstlich übertragenen Tätigkeit entstehen, sind Diensterfindungen und damit meldepflichtig. Dienstliche Aufgaben im Sinne des Gesetzes sind auch Forschungsvorhaben, die aus Drittmitteln finanziert werden (§ 25 Abs. 1 HRG). Auch Drittmittelprojekte führen damit zu Diensterfindungen.

Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit beruhen, sind ebenfalls Diensterfindungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG). Wer also sein im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit erlangtes Wissen nutzt, um in Nebentätigkeit zu forschen, macht auch bei der Nebentätigkeit Diensterfindungen.



### **Freie Erfindungen**

Freie Erfindungen entstehen während der Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses demnach nur noch dann, wenn

- der Beschäftigte privat eine Erfindung macht, ohne dabei seine dienstlichen Erfahrungen und Arbeiten zu nutzen (derartige Fälle dürften allerdings an Hochschulen nur selten vorkommen) oder
- der Dienstherr eine gemeldete Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt bzw. sie ausdrücklich freigibt (§ 8 ArbEG).

### **Anmeldepflicht**

Dienstleistungen müssen, wie bereits erwähnt, dem Dienstherrn, unverzüglich schriftlich gemeldet werden (§ 5 ArbEG). Will er die Erfindung in Anspruch nehmen, muss er das innerhalb von vier Monaten dem Erfinder mitteilen (§ 6 ArbEG). Versäumt er diese Frist, wird die Erfindung frei (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG). In Anspruch genommen werden kann die Erfindung unbeschränkt oder beschränkt. Bei einer unbeschränkten Inanspruchnahme erlangt sie alle Vermögensrechte an der Dienstleistung (§ 7 ArbEG) und wird hinsichtlich des Rechts auf Patent- oder Gebrauchsmusterschutz Rechtsnachfolgerin des Erfinders. Durch eine beschränkte Inanspruchnahme erlangt sie lediglich ein nichtausschließliches Benutzungsrecht (§ 7 Abs. 2 ArbEG); das Schutzrecht selbst verbleibt beim Erfinder (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG).

Die Hochschule als Arbeitgeberin muss Dienstleistungen, die sie nicht freigibt, so schnell wie möglich zur Erteilung eines Patents im Inland anmelden (§ 13 ArbEG). Um keine Verzögerungen entstehen zu lassen, sollte daher jede Erfindungsmeldung möglichst vollständig ausgefüllt abgegeben und Anfragen an die Erfinder von Seiten der Hochschule, der eingeschalteten PVA bzw. des mit der Patentanmeldung beauftragten Patentanwalts umgehend beantwortet werden. Eile ist deshalb geboten, weil das Datum der Anmeldung zugleich Stichtag für die Beurteilung des Kriteriums "Stand der Technik" ist. Je weiter der Tag, an dem die Erfindung "fertig" war und der der Anmeldung auseinander liegen, desto größer ist das Risiko, dass sich der Stand der Technik weiterentwickelt hat - und zwar zu Ungunsten der Erfindung. Die Patentanmeldung lässt sich nur vermeiden, wenn die Hochschule die Erfindung freigibt. Wegen des eben geschilderten Risikos muss auch die Freigabe unverzüglich erfolgen, da andernfalls die Erfolgsaussichten des Erfinders beeinträchtigt werden könnten.

Freie Erfindungen braucht der Erfinder dem Dienstherrn lediglich mitzuteilen. Das muss allerdings unverzüglich geschehen, damit der Dienstherr prüfen kann, ob die Erfindung tatsächlich frei ist (§ 18 ArbEG).

Dazu hat er drei Monate Zeit. Bestreitet er nicht innerhalb dieser Frist die Freiheit der Erfindung, verwirkt er das Recht, sie als Dienstleistung in Anspruch zu nehmen (§ 18 Abs. 2 ArbEG). Ergab die Prüfung, dass die Erfindung frei ist, darf er sie ebenfalls nicht in Anspruch nehmen. Der Erfinder ist verpflichtet, dem Dienstherrn ein Nutzungsrecht anzubieten (§ 19 ArbEG). Im Übrigen kann der Erfinder mit seiner Erfindung verfahren, wie es ihm beliebt. Dass es für freie Erfindungen keine Arbeitnehmererfindungsvergütung gibt, versteht sich von selbst.

### **Vergütung**

In puncto Erfindervergütung stellt das neue Recht Hochschulangehörige deutlich günstiger als etwa Erfinder in Industrieunternehmen oder Einrichtungen der außeruniversitären Forschung. Nimmt die Hochschule die Dienstleistungen in Anspruch, hat sie den Erfinder mit 30 Prozent an den durch die Verwertung - beispielsweise Lizenzvergabe oder Verkauf des Patents - erzielten Verwertungseinnahmen zu beteiligen (§ 42 Nr. 4 ArbEG).

Bemessungsgrundlage sind dabei die Bruttoeinnahmen, das heißt, die von der Hochschule in die Patentierung und Vermarktung investierten Mittel werden vom Erlös vor der Auskehrung nicht abgezogen. Erfindergemeinschaften teilen sich den Erlös.

Nach neuem Recht dürfen Hochschulen im Gegensatz zu anderen öffentlichen Einrichtungen nicht eine Erfindung freigeben, sich aber an dem vom Erfinder erzielten Verwertungserlös prozentual beteiligen lassen. Nach altem Recht konnte die Hochschule, anstatt die Erfindung in Anspruch zu nehmen, eine Erlösbeteiligung verlangen. Diese Möglichkeit ist durch § 42 Nr. 5 ArbEG neuer Fassung ausdrücklich ausgeschlossen. Zwei Gründe waren dafür maßgeblich:

Zum einen der, dass sich viele Hochschulen bei den Erfindungen, die sie auch schon nach altem Recht in Anspruch nehmen konnten, nicht aktiv um Schutz und Verwertung gekümmert, sondern die (bequemere) Erlösbeteiligung vorzogen hatten. Zum anderen wurde es als unbillig angesehen, dass bei dieser Variante der Erfinder die bei den Verwertungsmaßnahmen anfallenden Kosten und das Risiko allein trug, der untätig gebliebene Dienstherr aber an einer erfolgreichen Verwertung mitverdiente.

## § 42 ArbEG: Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen:

1. Der Erfinder ist berechtigt, die Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.
2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Dienstleistung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.
3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Dienstleistung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.
4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.
5. § 40 Nr. 1 findet keine Anwendung.

## § 43 Übergangsvorschrift

(1) § 42 in der am 7. Februar 2002 (BGBl I, S. 414) geltenden Fassung dieses Gesetzes findet nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden sind. Abweichend von Satz 1 ist in den Fällen, in denen sich Professoren, Dozenten oder wissenschaftliche Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule zur Übertragung der Rechte an einer Erfindung gegenüber einem Dritten vor dem 18. Juli 2001 vertraglich verpflichtet haben, § 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung bis zum 7. Februar 2003 weiter anzuwenden.

(2) Für die vor dem 7. Februar 2002 von den an einer Hochschule Beschäftigten gemachten Erfindungen sind die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung anzuwenden. Das Recht der Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule, dem Dienstherrn ihre vor dem 6. Februar 2002 gemachten Erfindungen anzubieten, bleibt unberührt.

## Sonderregelungen

In § 42 ArbEG sind die besonderen Bestimmungen, die für Erfindungen an Hochschulen gelten, geregelt.

## Publikationsfreiheit

Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz) schließt das Recht der Wissenschaftler ein, eigenverantwortlich über die Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zu entscheiden. (Dies betrifft allerdings nur Personen, die kraft ihrer Dienststellung weisungsfrei über die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen entscheiden können, also vor allem die Professoren.). Bei der Frage "Patentanmeldung oder Veröffentlichung?" kann dieses Recht mit dem Interesse der Hochschulen an Sicherung und Verwertung der in ihrem Bereich entstehenden Erfindungen kollidieren.

## Positive Publikationsfreiheit

Der Interessenkonflikt "Patentanmeldung oder Veröffentlichung?" wurde durch die in § 42 Nr.1 ArbEG enthaltene Regelung gelöst. Danach hat der Erfinder das Recht, über Dienstleistungen zu publizieren, wenn er die beabsichtigte Publikation dem Dienstherrn rechtzeitig, im Regelfall zwei Monate vor dem geplanten Termin, anzeigt (§ 42 Nr. 1 ArbEG). Die Hochschule erhält so die Gelegenheit, bei wirtschaftlich interessanten Forschungsergebnissen noch vor der Veröffentlichung vorsorglich ein Patent anzumelden. Nach Ablauf der Zweimonatsfrist kann die Veröffentlichung wie vorgesehen erfolgen, die Publikationsfreiheit des Wissenschaftlers bleibt also gewahrt.

## Negative Publikationsfreiheit

Lehnt der Erfinder - etwa aus wissenschaftsethischen Gründen oder weil er seine Erfindung noch weiterentwickeln will - die Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Um Schwierigkeiten mit Vertragspartnern aus Drittmittel- oder Kooperationsverträgen zu vermeiden, sollte sich die Hochschule dahingehend absichern, dass ihnen Rechte an den aus der vertraglich vereinbarten Forschung erwachsenden Erfindungen nur insoweit eingeräumt werden, als es sich dabei um gemeldete Dienstleistungen handelt.

## Benutzungsrecht des Erfinders

Auch wenn die Hochschule seine Erfindung unbeschränkt in Anspruch nimmt, behält der Wissenschaftler das nichtausschließliche Recht, seine Forschungsergebnisse im Rahmen der eigenen Lehr- und

Forschungstätigkeit weiter zu nutzen (§ 42 Nr. 3 ArbEG). Weder ein von der Hochschule erlangtes Patent noch dessen Verkauf oder Lizenzierung können dieses gesetzlich verliehene Nutzungsrecht ausschließen oder einschränken.

### 3.1 Drittmittel

#### Drittmittelverträge

Bestehende Drittmittelverträge (Forschungsaufträge, Kooperationen, "Lehrstuhlverträge" u.ä.) werden durch die neue Rechtslage in ihrem Bestand grundsätzlich nicht berührt. § 43 ArbEG stellt klar, dass ein Jahr lang für solche Verträge noch die Bestimmungen des ArbEG alter Fassung gelten. Durch den Wegfall des Hochschullehrerprivilegs ändern sich künftig allerdings die Rahmenbedingungen für derartige Vereinbarungen. Die Übergangsfrist gibt den Vertragsparteien ausreichend Zeit, ihre Vereinbarungen entweder dem neuen Recht anzupassen und die Hochschule miteinzubeziehen oder den Vertrag innerhalb dieser Frist abzuwickeln.

In der Übergangszeit wird häufig die Frage aufkommen, ob auf eine Erfindung (noch) altes oder (schon) neues Recht anzuwenden ist. Maßgeblich dafür ist der Zeitpunkt, zu dem die Erfindung fertiggestellt worden ist. War das vor dem 7. Februar 2002 der Fall, gilt gemäß § 43 Abs. 2 für sie weiterhin die alte Regelung (inklusive Hochschullehrerprivileg), auch wenn die Erfindung wesentlich später patentiert wurde oder patentiert wird. Für alle Erfindungen, die nach dem 7. Februar 2002 gemacht wurden, gilt das neue Recht. Drittmittel spielen seit jeher eine bedeutende Rolle in der Forschungsfinanzierung und angesichts der Haushaltssituation an den Hochschulen wird ihre Bedeutung noch weiter zunehmen. Sie sind ein wichtiger Faktor nicht nur für die Forschungseinrichtungen selbst, sondern auch für die einzelnen Forscher und zwar sowohl im Hinblick auf die durch die konkrete Förderung eröffneten finanziellen Spielräume als auch für die Reputation und für die immer beliebter werdende Praxis, die Vergabe öffentlicher Gelder daran zu koppeln, dass eine bestimmte Summe an Drittmitteln eingeworben wurde.

Die Finanzierung und Durchführung von Forschung und Entwicklung wird zu etwa zwei Dritteln von der Wirtschaft erbracht. An den Hochschulen finanziert die Wirtschaft einen Anteil von rund zehn Prozent der dort geleisteten Forschung und Entwicklung; das Gros

von beinahe 90 Prozent wird allerdings nach wie vor aus Bundes- und Landesmitteln erbracht. Über 100.000 Personen sind an den Hochschulen im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Das entspricht in etwa einem Fünftel aller in diesem Bereich Tätigen.

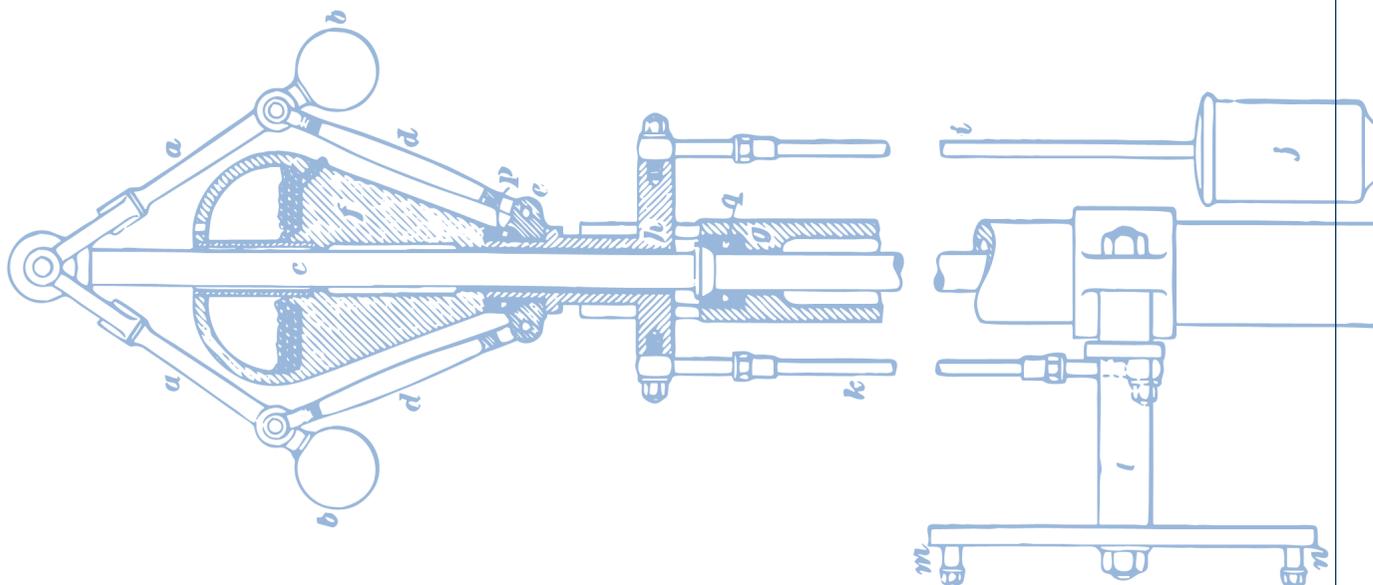
In nahezu allen Fällen enthalten die zur Vergabe der Mittel abgeschlossenen Verträge bzw. die zugehörigen Zuwendungsbestimmungen detaillierte Bestimmungen darüber, wie zu verfahren ist, wenn im Rahmen des Forschungsauftrages Erfindungen entstehen. Im Einzelfall können diese Regelungen sehr komplex sein und stark voneinander abweichen. Daher empfiehlt es sich, rein vorsorglich stets eine Erfindungsmeldung abzugeben.

Speziell an den Hochschulen wird ein beträchtlicher Anteil der Forschung über Drittmittel finanziert. Dazu gehören in erster Linie Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der EU-Kommission sowie Aufträge oder Kooperationen mit Industrieunternehmen.

Die derzeit (Änderungen vorbehalten!) wichtigsten aktuellen Bestimmungen für Hochschulen und ihre Angehörigen sind:

Die **Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)** legt ihren Zuwendungsnehmern, das heißt Hochschulen, Professoren oder Assistenten, nahe, sich um die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen, die in von ihr geförderten Projekten entstehen, zu bemühen. Die DFG übernimmt hierzu bis zu 90 Prozent der Patentierungskosten. Von den Erlösen, die aus einer wirtschaftlichen Verwertung erzielt werden, sind in der Regel nach Abzug sämtlicher Kosten 30 Prozent an die DFG bis zur Höhe der gewährten Förderung zurückzuzahlen.

Das **Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)** verpflichtet den Zuwendungsempfänger - in der Regel ist das die Hochschule -, Erfindungen, die aus ihren Projekten hervorgehen, zu verwerten. Bei einer Förderung durch das BMBF muss ein Verwertungsplan vorgelegt und gegebenenfalls aktualisiert werden. Sämtliche Erfindungen, die im Rahmen eines BMBF-Projekts entstehen, gehören dem Zuwendungsempfänger; d. h. auch ein Hochschullehrer muss seine Anteile an einer aus dem Projekt hervorgegangenen Erfindung in der Regel an seine Hochschule über-



tragen. Die Hochschule hat grundsätzlich das Recht zur Vergabe von ausschließlichen Nutzungsrechten an Dritte, wobei Einnahmen aus der Verwertung nicht an das BMBF abgeführt werden müssen. Patentierungskosten sind, soweit sie im Antrag erwähnt werden, zwendungsfähig. Unter bestimmten Umständen sind über den jeweiligen Projektträger auch Aufstockungen möglich.

Auch die **EU-Kommission** verlangt bei den von ihr geförderten Projekten die Patentierung und Verwertung der Forschungsergebnisse. Die Verträge enthalten in ANNEX II detaillierte Regelungen in Sachen Patentierung und Vergabe von Nutzungsrechten. Darüber hinaus sind in den multilateralen Kooperationsverträgen häufig weitere Bestimmungen enthalten. Patentierungskosten bis zur Höhe von 4.000 Euro je Patentanmeldung können bereits bei der Beantragung angesetzt werden.

Verträge über **Forschungsaufträge** bzw. **Forschungs-kooperationen** mit der **Industrie** enthalten praktisch immer Regelungen über die Patentierung und Verwendung von Forschungsergebnissen. In vielen Fällen sehen diese eine Übertragung der Rechte an den Auftraggeber bzw. die Option auf eine Lizenzierung vor. Da die Vereinbarungen je nach Einzelfall stark voneinander abweichen können, empfehlen wir Erfindern aus dem Hochschulbereich dringend, vor Beginn der Vertragsverhandlungen mit dem betreffenden Unternehmen unbedingt Kontakt mit den für diese Belange zuständigen Mitarbeitern in der Hochschule aufzunehmen und/oder sich bei ihrer PVA informieren und beraten zu lassen.

### **Wirtschaftliche Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen**

Während bei den mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungs- und Entwicklungsprojekten die Regeln vom Fördergeldgeber weitgehend vorgegeben werden, können sich diese auf dem Gebiet der privat finanzierten Forschung und Entwicklung grundsätzlich freier entfalten. Forschungs- und Entwicklungsverträge aus der privaten Wirtschaft sind für Wissenschaft und Forschung von immensem Belang. Sie stellen - ähnlich wie es im Patentwesen der Fall ist - eine bedeutsame Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung, Wissenschaft und Wirtschaft dar.

Patente sind häufig Ausdruck einer herausragenden Forschungs- oder Entwicklungstätigkeit. Sie bilden allerdings nicht allein die wissenschaftliche Exzellenz ab, sondern stellen aus der Sicht des Marktes ein handelbares Wirtschaftsgut dar. Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, lassen sich Patente lizenzieren, verkaufen und übertragen. Ihr Wert beurteilt sich nicht nach der wissenschaftlichen Leistung, sondern am Nutzen für die Industrie und die Verbraucher. In den gängigen Lizenzverträgen findet das üblicherweise in Form einer Umsatzbeteiligung seinen Niederschlag. Da Lizenzverträge nicht zu den - etwa im BGB oder im HGB - geregelten gesetzlichen Vertragstypen gehören, folgen sie dem Grundsatz der Privatautonomie, das heißt, sie können im Rahmen der geltenden Gesetze frei ausgehandelt werden. Dadurch eröffnet sich eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten, die an die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen des jeweiligen Einzelfalles angepasste, "maßgeschneiderte" Lösungen zulassen.

Dem Grunde nach sind auch FuE-Verträge einer solchen, von markt- und betriebswirtschaftlichen Erwägungen geprägten Betrachtungsweise unterworfen. Industriekooperationen werden sich stets nach den Bedürfnissen der Unternehmen richten, denn diese bilden die Nachfrageseite und definieren das Anforderungsprofil des Auftrags. Die forschenden und entwickelnden Unternehmen sind dafür auf die wissenschaftliche Exzellenz der Universitäten und anderer Forschungseinrichtungen angewiesen. Sie repräsentieren die Angebotsseite, durch die diese Bedürfnisse befriedigt werden.

Anders als im Patentwesen steckt die Bewertung der FuE-Leistungen allerdings noch in den Kinderschuhen. Dies ist auch ohne weiteres erklärlich, da das Patent als Handelsgut auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Ein wesentlicher Unterschied zu Patenten, und hier insbesondere der Lizenzvergabe, besteht darin, dass sich FuE-Verträge nicht ohne weiteres in Umsatzgrößen messen und bewerten lassen - das Ergebnis einer Industriekooperation kann sich in vielerlei Hinsicht im Unternehmen niederschlagen. Häufig geht es zum Beispiel um grundsätzliche Fragen technischer Machbarkeit. Dabei wird das Wissen im Unternehmen gemehrt und die Fertigungsintelligenz gesteigert. Für ein Unternehmen muss nicht zwingend und nicht unmittelbar eine Veränderung, beispielsweise in Form eines neuen Fertigungsprozesses, aus der Kooperation entstehen; wie in anderen Lebensbereichen kann auch hier die Erkenntnis, dass bestimmte Vorgänge, Verfahren und Abläufe nicht funktionieren, wichtig sein.

Ebenso häufig kann die Aufgabe in einem FuE-Vertrag darin bestehen, unternehmenseigene Entwicklungen zu überprüfen und vom wissenschaftlichen Standpunkt aus kritisch zu bewerten. Auch hier scheint es nicht ohne weiteres möglich, dem Ergebnis der Kooperation einen unmittelbaren wirtschaftlichen Wert zuzuordnen.

Einfacher gestaltet sich die Bewertung einer Kooperation dann, wenn der Industriepartner mit der Zusammenarbeit eine konkrete Weiterentwicklung bezweckt. Aber auch in diesen Fällen findet eine wirtschaftliche Bewertung nur in modernen Kooperationsverträgen ihren Ausdruck, wenn nämlich die Forschungsseite an den zukünftigen Produktverbesserungen materiell beteiligt wird.

Gemeinsam ist den verschiedenen Varianten der FuE-Verträge, dass regelmäßig das Volumen des Vorhabens nach dem Aufwand auf Seiten der Forschungseinrichtung bemessen wird. Als Berechnungsgrundlage werden häufig die Kosten für die benötigten BAT-Stellen zuzüglich eines Sachkostenaufschlags in Ansatz gebracht. Diese Methode spiegelt allerdings, wie noch zu zeigen sein wird, in den seltensten Fällen den wirtschaftlichen Nutzen beim Kooperationspartner wider. Sie entspricht auch nicht einer betriebswirtschaftlichen Berechnung der tatsächlich entstehenden Kosten. Unabhängig von der Art des Vorhabens wird in den seltensten Fällen ein konkreter "Erfolg", das heißt ein bestimmtes Ergebnis geschuldet. Der Struktur nach handelt es sich daher nicht um einen Werkvertrag, sondern um einem Dienstvertrag.



Die Angebotsseite stellt sich durchaus vielfältig dar: So können FuE-Verträge von verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Forschungseinrichtungen, in verschiedenen Ländern und in unterschiedlicher Qualität angeboten werden.

Ogleich also grundsätzlich sowohl Patente als auch FuE-Verträge sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschreiben lassen und seitens der Unternehmen auch so bewertet werden, fällt es seitens der Forschungseinrichtungen nicht selten schwer, den (wirtschaftlichen) Wert der eigenen Dienstleistung zu erkennen und zu bewerten. Anders als bei Patenten ist - s. o. - auch die Bemessung an Umsatzgrößen nicht ohne weiteres möglich.

Dass Kooperationen durchaus einen wirtschaftlichen Wert besitzen und dieser auch ermittelbar ist, zeigt sich, wenn man sie aus der Perspektive der Industrie betrachtet. Diese bemisst, wie im Wirtschaftsleben üblich, Leistungen nicht primär nach Kosten, sondern nach Nutzen und nach den Gesetzmäßigkeiten von Angebot und Nachfrage.

Viele Handelsgüter und Dienstleistungen, gerade im hochwertigen Segment, bemessen sich keineswegs nur nach einer kostenorientierten Kalkulation. Eine Ware kann den Preis erzielen, den der Abnehmer bereit ist, zu bezahlen (bei Monopolsituationen leider oft noch mehr!). Wie aus dem Patentwesen bekannt, zählt der Nutzen, der wiederum die Nachfrage steuert.

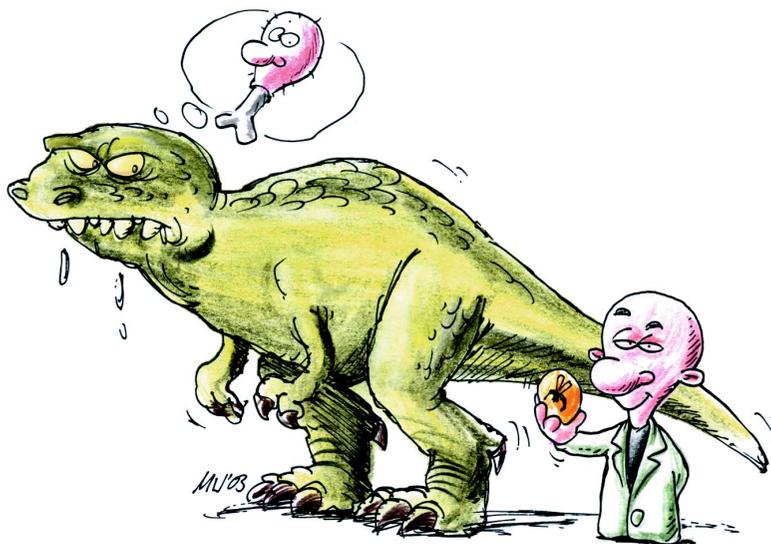
Die Bemessung des Nutzens kann also durchaus wirtschaftlich erfolgen, so wie dies auch in allen anderen

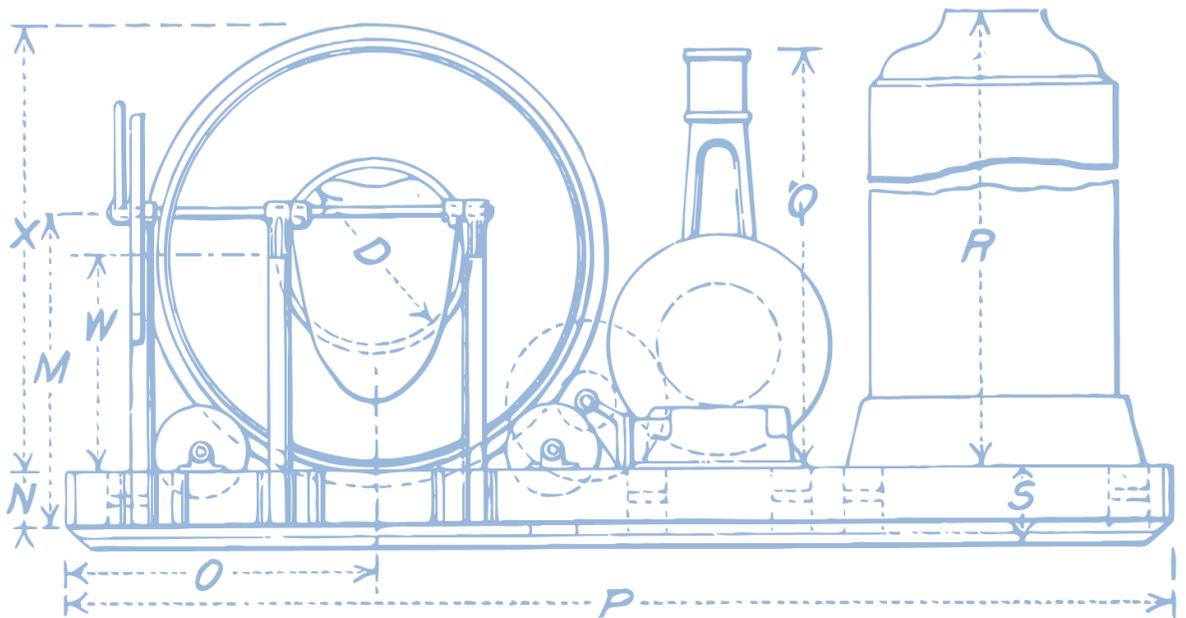
(nicht forschenden) Dienstleistungsbereichen geschieht. So haben etwa unternehmerische Dienstleistungen, wie Marktforschung, Konzernforschungsverträge, Unternehmensberatung, Rechts- und Steuerberatung, aber auch Reise- oder Lehrverträge, einen wirtschaftlichen Wert. Nicht anders verhält es sich mit dem (wirtschaftlichen!) Wert von FuE-Verträgen.

Lässt sich eine solche Betrachtung im konkreten Fall - aus welchen Gründen auch immer - nicht durchführen, so gibt es andere (Hilfs-)Mittel, um den wirtschaftlichen Wert einer Industriekooperationen zu ermitteln und zu definieren. Wenngleich die kostenorientierte Betrachtungsweise wenig nützt, solange sie auf den vermeintlichen Kosten der Forschungseinrichtung beruht, kann sie weiterhelfen, wenn man umgekehrt verfährt und die ersparten Kosten des Industriepartners zugrunde legt. Die Frage lautet dann, welchen Kosten dem Industriepartner entstanden wären, wenn er die Forschungsarbeiten selbst durchgeführt hätte. Dies kann für Forschungseinrichtungen eine wichtige Orientierungshilfe sein, um den Wert der eigenen Dienstleistung zu erkennen.

Schließlich kann auch ein Vergleich mit anderen "Anbietern" helfen, den Marktpreis für die Forschungsdienstleistung zu ermitteln.

Gemeinsam ist den beschriebenen Methoden und Lösungsansätzen, dass Informationen benötigt werden, die dem wissenschaftlichen Partner in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Ihre PVA wird Ihnen aber hierbei durch das entsprechende Know-how vor Ort bzw. durch Empfehlung eines kompetenten Ansprechpartners weiterhelfen können.





### Die angemessene Behandlung von Erfindungen in FuE-Verträgen

Eine wichtige Frage bei FuE-Verträgen ist die, wie mit eventuell im Rahmen der Zusammenarbeit entstehenden Erfindungen verfahren werden soll. Wie bereits geschildert, umfasst die Vergütung für die Kooperationen im Regelfall nur die Forschungsdienstleistung, für die (s.o.) ein Erfolg weder vereinbart noch geschuldet ist. Es ist die Forschungsexzellenz, die dem Industriepartner befristet zur Verfügung gestellt wird und von der er profitiert.

Es ist daher wichtig, eventuell entstehende, schutzrechtsfähige Ergebnisse als das zu verstehen, was sie sind, nämlich wertvolle Extraleistungen, die einen erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellen. In FuE-Verträgen zu findende Klauseln, wonach alle schutzrechtsfähigen Ergebnisse automatisch auf den Industriepartner übergehen, sind daher unausgewogen - weil einseitig vorteilhaft - und werden dem wechselseitigen Leistungsaustausch nicht gerecht.

Wie lässt sich nun angesichts der Unwägbarkeit, ob im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit Patente entstehen, ein Forschungsvorhaben angemessen kalkulieren und was sollte vereinbart werden? Dabei gilt es auch zu beachten, dass im Regelfall selbstverständlich der Industriepartner Zugriff auf die Erfindung bekommen soll, zu deren Entstehen er ja maßgeblich beigetragen hat. Dies erscheint nur auf den ersten Blick schwierig. Trennt man die Zusam-

menarbeit in Ihre Bestandteile auf, liegt die Lösung nahe.

Die Forschungsdienstleistung lässt sich mittels der vorgestellten Methoden - wie bereits dargestellt - angemessen kalkulieren. Ebenfalls bereits im Vorfeld der Zusammenarbeit lässt sich der Fall regeln, dass über die vereinbarte Dienstleistung hinaus eine im Unternehmen des Kooperationspartners einsetzbare Erfindung als Mehrwert entsteht. Hier bietet sich einmal mehr an, eine Parallele zur Verwertung von Patenten heranzuziehen und sich der bei Patenten üblichen Vorgehensweise zu erinnern, nämlich der Vereinbarung eines Lizenzvertrages. Es ist ohne weiteres möglich, für den Fall, dass eine schutzrechtsfähige Erfindung "abfällt", im FuE-Vertrag eine Lizenzoption zu vereinbaren. Somit ist für das Unternehmen gesichert, dass bei Interesse an der Erfindung ein Zugriff auf diese möglich ist. Die Vergütung dafür wird stets angemessen sein, wenn die Lizenzierung sich am tatsächlichen Einsatz im Unternehmen und an Umsatzgrößen orientiert. Lizenzzahlungen sind nur dann zu erbringen, wenn die Neuerung tatsächlich eingesetzt wird und zu Einnahmen oder Kostenvorteilen führt. Eine so vereinbarte Kooperation birgt für das Unternehmen kein finanzielles Risiko, da nur bei tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteilen für das Unternehmen auch die Forschungsseite beteiligt wird. Die Äquivalenz zwischen Leistung und Gegenleistung ist also von Anfang an gesichert, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Erfindung entsteht und diese einen wirtschaftlichen Nutzen erbringt.

### **Erfordernisse zum wirksamen Abschluss von Forschungs- und Entwicklungsverträgen**

Mit der Novelle des Arbeitnehmererfindungsgesetzes haben sich auch die Erfordernisse an den Abschluss von FuE-Verträgen geändert. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass nach neuem Recht nunmehr in erster Linie die Hochschulen zu Rechtsinhabern und Anmeldern von Patenten werden. Angesichts der Neuheit der Regelungen gibt es noch keine Rechtsprechung, in der mit der Materie befassten Praxis lässt sich allerdings folgender Anforderungskanon erkennen:

FuE-Verträge sind von allen an der Durchführung Beteiligten zu unterzeichnen, also nicht wie bisher nur von der Hochschulverwaltung und dem projektleitenden Forscher, sondern auch von allen übrigen am Projekt beteiligten Wissenschaftlern bis hin zu Diplomanden. Nach Statusgruppen differenziert, hat das folgende Konsequenzen:

- Nur die Hochschulleitung kann eine Forschungsoperation genehmigen, denn nur sie kann wirksam über möglicherweise entstehende Erfindungen verfügen sowie gegebenenfalls Nebentätigkeiten genehmigen.
- Lehrstuhlinhaber forschen im Rahmen ihrer durch das Grundgesetz garantierten Forschungsfreiheit nach eigenem Ermessen, sie sind nicht an Weisungen gebunden. Nur sie selbst können sich rechtswirksam zur Übernahme bestimmter Aufgaben - wie hier etwa durch einen Forschungsvertrag - verpflichten.
- Viele Hochschulangehörige genießen aus dem Grundgesetz oder aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Publikationsfreiheit, die auch das Recht umfasst, nicht zu publizieren (negative Publikationsfreiheit). Damit kann in der Konsequenz eine spätere Patentierung aus dem Forschungsvorhaben verhindert werden. Ist dies nicht gewollt, sollten sich alle beteiligten Forscher separat gegenüber dem Industriepartner zur Zusammenarbeit verpflichten.
- Diplomanden und andere Mitarbeiter, die nicht durch einen Arbeitsvertrag an die Hochschule gebunden sind, werden durch einen Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartnern rechtlich in keiner Weise tangiert. Insbesondere ist und bleibt der Inhalt einer Diplomarbeit geistiges Eigentum des Diplomanden. Auch er kann sich nur höchstpersönlich, das heißt ausschließlich durch seine eigene Unterschrift rechtswirksam vertraglich verpflichten.

Zu beachten ist schließlich, dass aus dem Recht der Hochschule, über im Rahmen eines FuE-Vertrages entstehende Erfindungen zu verfügen, auch Pflichten entstehen.

Aus Sicht der Hochschule besteht also ein berechtigtes Interesse daran, bei relevanten, also wirtschaftlich vielversprechenden Erfindungen auf eine Anmeldung zum Patent hinzuwirken und für Hochschule und Erfinder wirtschaftlich unsinnige Verwertungen zu vermeiden.