

Patente aus dem Elfenbeinturm

Eine Gesetzesänderung soll den Hochschulen mehr Erfindungen bescheren. Auch Professoren und Dozenten können davon profitieren.

Tilo Blasberg und Johann Bauer

Anfang Februar ist eine gesetzliche Neuregelung zur Behandlung von Hochschulerfindungen in Kraft getreten. Das so genannte Hochschullehrerprivileg, nach dem Professoren bislang frei über ihre Erfindungen verfügen konnten, entfällt. Nun ist es Aufgabe der Hochschulen, die Voraussetzungen für eine effektive Verwertung von Hochschulerfindungen zu schaffen, wozu auch die Anmeldung von Patenten zählen wird. Von der Neuregelung könnten sowohl Hochschullehrer und Assistenten als auch die Universitäten profitieren – vorausgesetzt, die Verwaltung arbeitet zügig.

Wenn ein Privileg abgeschafft wird, vermutet man im Allgemeinen Nachteile für die Betroffenen. Auf den ersten Blick gilt das auch für die Abschaffung des „Hochschullehrerprivilegs“, wie die Neuregelung des § 42 im Arbeitnehmererfindungsgesetz kurz umschrieben wird. So konnten Hochschullehrer, Dozenten und wissenschaftliche Assistenten über ihre Erfindungen bislang frei verfügen. Wer an Hochschulen zum Beispiel ein neues Gerät zur Analyse von DNA-Sequenzen erfunden hatte, durfte selbst entscheiden, ob er oder sie es zur Patentierung anmelden wollte. Erfolgreiche Patente konnten den Erfindern eine Menge Geld einbringen, die Hochschule ging leer aus. Seit Anfang Februar ist damit Schluss.

Nach der Neufassung des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) hat die Hochschule ein Recht auf ein Patent auf die Erfindung, und der Erfinder wird nur noch mit 30 Prozent an den Erlösen aus eventuellen Lizenzentnahmen beteiligt. Bei genauerem Hinsehen ist diese Regelung jedoch gar nicht so professorenfeindlich, wie es zunächst scheint. Denn bislang scheuten viele Hochschulwissenschaftler, insbesondere in der Grundlagenforschung, die Kosten einer Patentanmeldung bei noch ungewissen Aussichten auf eine Erfindungsverwertung. Gerade solche

Forscher können von der Gesetzesänderung profitieren. Dennoch gibt es auch in Zukunft keinen Patentzwang, und wer lieber schnell veröffentlicht statt erst ein Patent anzumelden, kann dies nach einer kurzen Frist auch tun.

Nach einer Umfrage des VDI-Technologiezentrums [1] sieht die überwiegende Mehrzahl der Wissenschaftler Veröffentlichungen als wichtigste Verwertungsmöglichkeit von Forschungsergebnissen an, nur etwa ein Viertel bemisst auch Patenten große Bedeutung zu. Die wenigsten sehen allerdings in Patenten eine mögliche Finanzierungsquelle für die Hochschulen. Ganz anders in den USA. Dort haben die Universitäten die Voraussetzungen für eine effiziente Erfindungsverwertung durch professionelles Patentmanagement bereits geschaffen. So wurden 1999 für US-Universitäten 5545 US-Patentanmeldungen eingereicht und 3661 US-Patente erteilt. Die erzielten Bruttolizenzentnahmen beliefen sich 1999 auf stolze 862 Mio. Dollar, der größte Teil davon aus der Biotechnologie [2].

Nach dem Willen der Politik sollen auch hierzulande mehr Einnahmen aus Patenten an die Hochschulen fließen (und die staatlichen Geldgeber entlasten). Außerdem wird zu Recht argumentiert, dass bislang die Einnahmen aus Hochschulerfindungen wegen des Hochschullehrerprivilegs nicht der Allgemeinheit zustanden, obwohl sie mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden (eine Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung [3]). Zur effizienteren Verwertung von Erfindungen soll an den Hochschulen nun eine Patentinfrastruktur geschaffen werden. Dabei sind Probleme vorherzusehen: Der Wissenschaftler möchte seine Forschungsergebnisse möglichst rasch veröffentlichen, die Mühlen der Hochschulen dagegen mahlen langsam. Die Neufassung des § 42 versucht diesen Konflikt zu lösen, indem sie Fristen einführt, innerhalb derer die Hochschule reagieren muss.

Die wichtigsten Änderungen

Nach der Neufassung des § 42 sind Erfindungen von Hochschulangehörigen fortan bis auf wenige Ausnahmen wie Erfindungen von normalen Arbeitnehmern zu behandeln; das Recht auf gewerbliche Schutzrechte für diese Erfindungen steht grundsätzlich dem Dienstherrn zu. Der Erfinder kann also nicht mehr frei über seine Dienst-erfindungen verfügen. Bis zu einer grundlegenden Reform des ArbEG, die in der nächsten Legislaturperiode geplant ist, müssen Hochschule und Erfinder die überaus formalen Bestimmungen des geltenden Gesetzes einhalten. Das Verfahren wird anhand des Flussdiagramms auf S. 58 unter Angabe der wichtigsten Vorschriften veranschaulicht [5, 6].

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des ArbEG ist, dass der Erfinder entweder Beamter oder Angestellter der Hochschule ist (§ 1 ArbEG). Das neue Recht gilt für alle an Hochschulen (Uni, FH) Beschäftigte gleichermaßen (§ 42 ArbEG neue Fassung). Ausgenommen sind weiterhin Gastdozenten, Doktoranden und Studenten, soweit sie nicht zusätzlich bei der Hochschule angestellt sind.

Bei der Prüfung, ob eine Erfindung patent- oder gebrauchsmusterfähig ist (§ 2 ArbEG), kommt es nicht so sehr darauf an, dass für die Erfindung tatsächlich ein rechtsbeständiges Schutzrecht erlangt werden kann, da dies die Patentämter zu entscheiden haben. Entscheidend ist, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht offensichtlich aussichtslos ist, etwa wegen fehlender Neuheit oder weil der Erfindungsgegenstand einem Patentschutz nicht zugänglich ist (z. B. bei reinen Geschäftsverfahren).

Besteht ein Beschäftigungsverhältnis nach § 1 ArbEG, muss der Erfinder prüfen, ob die Erfindung eine Dienst-erfindung oder eine freie Erfindung ist (§ 4 ArbEG) [7]. Eine Dienst-erfindung ist eine Erfindung, die während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, also auch

Dr. Tilo Blasberg,
Dr. Johann Bauer,
Patentanwälte
Schwabe-Sandmair-
Marx, München,
Email: blasberg@
ssmpatent.de;
bauer@ssmpatent.de

am Wochenende, entweder aus der dem Erfinder an der Hochschule obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruht; eine Dienstervindung wird also in der Regel mit dem Fachgebiet des Hochschulbeschäftigten im Zusammenhang stehen. Freie Erfin-

den. Diese Ausnahmenvorschrift soll gewährleisten, dass der Forscher frei über die Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse entscheiden kann.

Normalerweise soll die Erfindung offenbart (veröffentlicht) werden. Dann muss sie allerdings, egal ob Dienstervindung oder freie Erfindung, der Hochschule gemeldet werden (§ 5) [8]. Mit dem Eingang der Erfindungsmeldung werden diverse Fristen in Gang gesetzt. So hat der Erfinder seine Erfindung in der Regel zwei Monate (§ 42 ArbEG n. F.) geheim zu halten, um der Hochschule eine Schutzrechtsanmeldung zu ermöglichen. (Eine sofortige Veröffentlichung würde die Patentfähigkeit gefährden, weil die Erfindung dann nicht mehr neu wäre, selbst wenn die Veröffentlichung vom Erfinder stammt.)

Bei der Meldung der Dienstervindung sind bestimmte Formvorschriften zu beachten. Zunächst hat die Hochschule den Eingang der Meldung schriftlich zu bestätigen und innerhalb von zwei Monaten zu prüfen, ob die Meldung alle erforderlichen Angaben enthält (§ 5 ArbEG). Eventuell muss der Erfinder die Meldung überarbeiten. Innerhalb von vier Monaten nach Eingang einer ordnungsgemäßen Meldung muss die Hochschule entscheiden, ob sie die Erfindung durch schriftliche Erklärung unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen will (§ 6 ArbEG) oder ob sie überhaupt reagieren soll.

Bei unbeschränkter Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Erfindung auf die Hochschule über (§ 7 ArbEG). Sie ist jetzt verpflichtet, die Erfindung unverzüglich als Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden (§ 13 ArbEG). Geschieht dies auch innerhalb einer vom Erfinder gesetzten Nachfrist nicht, so kann der Erfinder eine Schutzrechtsanmeldung auf den Namen und auf Kosten der Hochschule bewirken (§ 13 Abs. 3 ArbEG). Auch im Ausland können Schutzrechte angemeldet werden. Hat die Hochschule hieran kein Interesse, so ist die Erfindung rechtzeitig vor Ablauf der einjährigen Prioritätsfrist dem Erfinder freizugeben (§ 14 ArbEG).

Im Falle einer beschränkten Inanspruchnahme verbleibt das Recht an der Erfindung beim Erfinder, die Universität erhält nur ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung (§ 7 ArbEG). Der

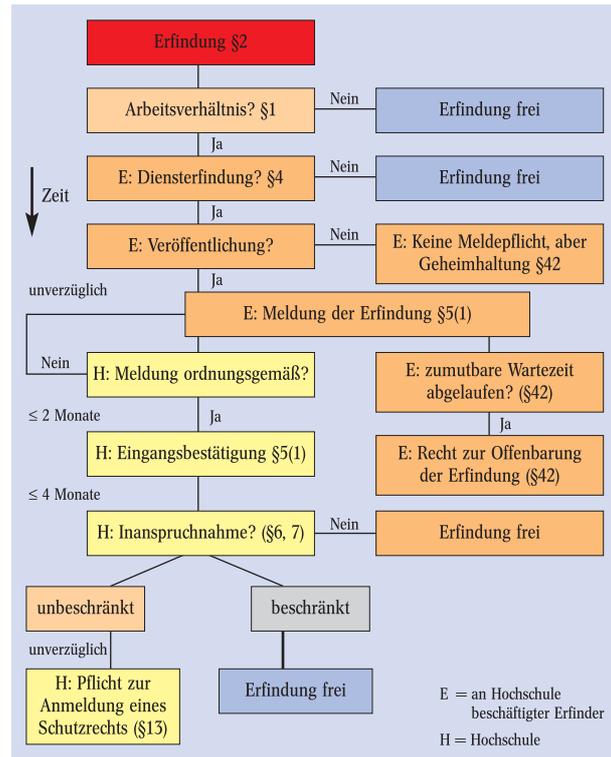
Erfinder hat einen Vergütungsanspruch, wenn die Hochschule die Erfindung benutzt (§ 10). Im Übrigen ist die Erfindung frei geworden.

Besondere Regelungen gibt es für die Höhe des Vergütungsanspruchs des Hochschulbeschäftigten. Während dem Arbeitnehmer in der Regel nur ein relativ bescheidener Prozentsatz am erzielten Verwertungserlös zusteht, beträgt die Vergütung für Hochschulerfinder pauschal 30 Prozent der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (§ 42 ArbEG n. F.) ohne Abzug weiterer Kosten, etwa für die Erlangung eines Schutzrechts [9]. Hinsichtlich der Vergütung bleibt der Hochschulerfinder also weiterhin privilegiert. Die Hochschule wird künftig über die Verwertungserlöse aus den in Anspruch genommenen Erfindungen Buch führen müssen. Wichtig ist, dass der Forscher seine Erfindung weiterhin im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit benutzen darf, selbst wenn ein auf die Erfindung erteiltes Patent veräußert oder eine Lizenz daran vergeben wird.

Fazit

Wie sich dem Flussdiagramm entnehmen lässt, besteht ein grundsätzlicher Konflikt zwischen dem Bestreben des Forschers, seine Forschungsergebnisse schnellstmöglich zu publizieren, und dem Bestreben des Dienstherrn, die Forschungsergebnisse bis zur Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung geheim zu halten, da eine vorzeitige Publikation der zur Patentfähigkeit erforderlichen Neuheit der Erfindung entgegenstehen würde. Dem Entstehungsprozess der jüngsten Gesetzesänderung lässt sich entnehmen, dass der Gesetzgeber eine unnötige Verzögerung von Veröffentlichungen verhindern wollte. Deshalb kann der Hochschulerfinder die Erfindung nach Ablauf einer Wartezeit (in der Regel zwei Monate) nach der Erfindungsmeldung ohne weitere Rücksprache mit dem Dienstherrn veröffentlichen. Zwar ist die Dauer der Wartezeit nicht verbindlich geregelt, doch ist die Dauer der beispielhaften Regelfrist von zwei Monaten deutlich kürzer als die gesetzlich vorgesehenen relativ langen Fristen bis zur Inanspruchnahme der Erfindung. Die Regelfrist wird gerade bei komplizierten Erfindungen kaum zur sorgfältigen Ausarbeitung einer Patentanmeldung ausreichend sein.

Die Hochschule wird deshalb



Flussdiagramm zum Verfahren, das Hochschule und Erfinder einhalten müssen.

dungen sind keine Dienstervindungen im vorstehend genannten Sinne (Beispiel aus der Industrie: ein Chemiker erfindet einen Bierkasten mit neuer Funktionalität). Zwar ist der Arbeitnehmererfinder verpflichtet, auch eine freie Erfindung dem Arbeitgeber zu melden (§ 18 ArbG), wenn die Erfindung im Arbeitsbereich des Betriebs verwertbar ist bzw. in diesen fällt. Da eine Hochschule kein Betrieb ist, sondern aufgabengemäß den Wissens- und Technologietransfer fördern soll (§ 2 Abs. 7 HRG), sollte der Kreis der melde- und anbietungspflichtigen freien Erfindungen aber eher eng zu ziehen sein.

Soll eine Erfindung nicht veröffentlicht werden, ist der Hochschulerfinder, anders als ein Arbeitnehmer in der Industrie, nicht zur Meldung der Erfindung verpflichtet (§ 42 ArbEG n. F.). Er muss die Erfindung aber geheim halten und darf sie auch nicht selbst zum Schutzrecht anmelden. Will er die Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, hat er diese der Hochschule unverzüglich zu mel-

eingehende Erfindungsmeldungen wesentlich rascher als Arbeitgeber in der Industrie bearbeiten müssen und sollte sich jedenfalls mit dem Erfinder auf den Zeitpunkt einer Veröffentlichung einigen. Umgekehrt sollte auch der Hochschulerfinder, wenn er eine Veröffentlichung plant, die Erfindung frühestmöglich der Hochschulverwaltung melden. Zu beachten ist, dass das Gesetz eher dem Interesse des Hochschulerfinders an einer raschen Veröffentlichung den Vorzug zu geben scheint. Besteht der Hochschulerfinder deshalb auf der Veröffentlichung nach Ablauf der zweimonatigen Regelfrist, so sollte die Hochschulverwaltung prüfen, ob mit den bereits vorhandenen Angaben aus der Erfindungsmeldung eine erste (provisorische) Schutzrechtsanmeldung eingereicht werden kann. Grundlage für eine solche Anmeldung könnten die Angaben aus der Erfindungsmeldung aber auch aus der vom Erfinder bereits ausgearbeiteten Publikation sein. Deren Priorität kann dann innerhalb eines Jahres für eine sorgfältiger ausgearbeitete Schutzrechtsanmeldung in Anspruch genommen werden. Eine solche eilige Behandlung von Erfindungsmeldungen ist insbesondere auch bei Erfindern geboten, die selbst gar kein Interesse an einer Schutzrechtsanmeldung haben, sondern die neuen Regelungen als Einschränkung der Forschungsfreiheit empfinden.

Selbstverständlich fallen alle vor dem 7. Februar 2002 gemachten Erfindungen unter das bisherige Hochschullehrerprivileg. Im Hinblick auf die Gesetzesänderung werden alle Beteiligten bestehende Drittmittelverträge anpassen müssen. Für vor dem 18. Juli 2001 geschlossene Verträge ist das alte Recht bis zum 7. Februar 2003 anzuwenden, auch für Erfindungen nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung. Bis dahin haben die Vertragsparteien Zeit, die Verträge den neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

Die Hochschulen sollten sich also um einen raschen Aufbau einer Infrastruktur zur kommerziellen Verwertung von Hochschulerfindungen bemühen. Dazu zählt nicht nur die Betreuung von Hochschulerfindern und die Tätigkeit von Schutzrechtsanmeldungen, sondern auch die kommerzielle Verwertung (Lizenzen; Verkauf) von Schutz-

rechten. Es bleibt abzuwarten, ob deutsche Hochschulen Erfindungen zukünftig ähnlich konsequent und erfolgreich verwerten werden wie US-Universitäten.

Literatur

- [1] Studie „Zur Einführung der Neuheitsschonfrist im Patentrecht – ein USA-Deutschland-Vergleich bezogen auf den Hochschulbereich“, BMBF (www.bmbf.de/pub/neuheitsschonfrist_im_patentrecht.pdf); siehe auch Physik Journal April 2002, S. 7
- [2] AUTM Licensing Survey FY 1999 (www.autm.net/surveys/99/survey99A.pdf)
- [3] www.patente.bmbf.de/patent
- [4] vgl. Referentenentwurf vom 25.10.2001: www.bmj.bund.de/images/10333.pdf
- [5] Quelle für Gesetzestext: z. B. www.transpatent.com
- [6] Einfache Einführung in: *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindungsrecht, Luchterhand, 1996
- [7] siehe auch: *U. Weigelt, M. Schramm*, Phys. Bl., Januar 2000, S. 52
- [8] Formularvordruck: www.pst.fhg.de/bayernpatent/index1.html
- [9] Bundestagsdrucksache 14/5975, S.7 (<http://dip.bundestag.de/btd/14/059/1405975.pdf>)