

Rat für Forschung und Technologieentwicklung

Verwertung von F&E: Intellectual Property Rights - Patente

Empfehlung vom 14. Februar 2003

Hintergrund

Verbesserung der Verwertung und Nutzung von F&E-Ergebnissen

Erfindungen sind die Grundlage für neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen – jedoch nur, wenn sie wirtschaftlich genutzt werden. Ziel der FTI-Politik ist daher, die kommerzielle Nutzung möglichst vieler guter Erfindungen zu forcieren. Den IPR kommt im Technologietransfer- und Innovationsprozess eine zentrale Rolle zu. Jedes wirtschaftlich nutzbare Forschungsergebnis sollte der besten Verwertung zugeführt werden. Das Bewusstsein für Patente sollte geschärft werden.

Der europäische Vergleich zeigt, dass Österreich großen Aufhol- und Handlungsbedarf bei der Anzahl der High-Tech-Patente und bei der Verwertung von F&E-Ergebnissen aufweist. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Anzahl der Patente zu erhöhen, sondern diese zu nutzen.

Die gängige Praxis auf Basis des alten UOG führte dazu, dass viele Ideen unverwertet blieben, weil Know-how bzw. Verwertungsanreize fehlten. Für einen Teil der ErfinderInnen schien der Verwertungsaufwand zu hoch und unübersichtlich, Erfolg und Ertrag unsicher, juristisches und unternehmerisches Denken fremd. Universitäten hatten keine Verwertungsrechte, keinen finanziellen Nutzen und daher keine Anreize, ein geeignetes Umfeld für die Erfindertätigkeit zu schaffen.

Universitätsgesetz 2002 (UG neu)

Durch die Neuregelung von IPR im Universitätsgesetz 2002 erhalten die Universitäten neue Möglichkeiten in der wirtschaftlichen Verwertung von wissenschaftlichen Erfindungen. §106 (2) UG in Verbindung mit §7 Abs. 2 & 3 Patentgesetz regelt die Verwertung von geistigem Eigentum folgendermaßen: die Universität ist berechtigt, alle im Rahmen eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder zur Universität gemachten Erfindungen für sich in Anspruch zu nehmen und ist in diesem Fall verpflichtet, dem Erfinder/ der Erfinderin eine angemessene Vergütung zu ermöglichen. (Ausbildungsverhältnisse beziehen Studierende nicht ein.) Wenn eine Erfindung von der Universität nicht in Anspruch genommen wird, bleiben alle Rechte beim Erfinder/ Erfinderin und der Universität entstehen keine Pflichten. Weiters geregelt ist die Meldepflicht des Erfinders/ Erfinderin an die Universität, die Reaktion der Universität innerhalb einer

Frist sowie das Recht des Erfinders/ Erfinderin auf Verwertung, falls die Universität das Recht nicht in Anspruch nimmt (§106 (3) UG).

Wie für die Industrie besteht auch für die Universität keine Verwertungspflicht; jedoch ist die Universität verpflichtet, dem Erfinder/ der Erfinderin eine Vergütung zu bezahlen. Es besteht keine zentrale Regelung über die Höhe der Erfindervergütung und über die Aufteilung von Lizenzeinnahmen. Das Binnenverhältnis der ErfinderInnen ist gesetzlich nicht geregelt. Für Drittmittelprojekte gilt: es ist keine gesetzliche Regelung erforderlich, da verschiedene Möglichkeiten bestehen, IPR zwischen Universität und Auftraggeber/ Unternehmen vertraglich zu gestalten. Regelungen auf Basis von Einzelverträgen sollten insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: die Abtretung von Rechten; Lizenzen; die Möglichkeit exklusiver Lizenzverträge; der Abschluss von Werkverträgen mit Studierenden.

Zielsetzung

Die neue rechtliche Situation ist ein erfreulicher und notwendiger erster Schritt aber nicht ausreichend, um Forschungsergebnisse aus den Universitäten in größerem Umfang einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen. Ziel ist, die kommerzielle Nutzung möglichst vieler guter Erfindungen zu forcieren. Dazu bedarf es unterschiedlicher Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Stimulierung, Motivation, zum Aufbau von Know-how sowie den systematischen Aufbau einer professionellen Infrastruktur für Patentierung und Verwertung.

Im Rahmen eines vom RFT initiierten Workshop im Juni 2002 und einer IPR-Arbeitsgruppe diskutierten Ratsmitglieder mit ExpertInnen von Universitäten, außeruniversitären FTI-Einrichtungen, Ministerien, Forschungsförderungsfonds, Unternehmen und Patentanwälten insbesondere über Status-quo und Zukunftsperspektiven für das IPR-Management in Österreich im internationalen Vergleich (z.B. Anreizsysteme, Aufgaben der öffentlichen Hand, rechtliche Rahmenbedingungen, Ausbildungsmaßnahmen, Rolle des Erfinders, Aufbau von Infrastruktur etc.).

Auf Grundlage verschiedener in der Arbeitsgruppe entwickelter Vorschläge empfiehlt der RFT die nachfolgenden Maßnahmen. Als Leitlinie für die Empfehlungen gilt: bisher gut funktionierende Strukturen sind zu stärken, bestehende Systemschwächen durch gezielte Maßnahmen auszugleichen.

Maßnahmen

Bewusstseinsbildung

Vor dem oben skizzierten Hintergrund, dass Österreich großen Aufhol- und Handlungsbedarf bei der Verwertung von F&E-Ergebnissen aufweist, sind Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung mit dem Ziel, ein neues Verständnis für die Verwertung von Forschungsergebnissen und für IPR und Patente zu entwickeln, zu begrüßen. Als positives Beispiel kann etwa die laufende Aktion: „Jugend innovativ“, die im Rahmen des Bewusstseinsbildungsprogramms des RFT (www.inovatives-oesterreich.at) initiiert wurde, genannt werden. Bei der Fortsetzung des Programms sollten weitere IPR-Schwerpunktaktionen implementiert werden.

Stimulierung und Motivation

Im Spannungsfeld zwischen Publikation versus Patentierung müssen Anreize für ErfinderInnen geschaffen werden, um Patentanmeldungen zu forcieren und alle geeigneten Möglichkeiten für die Verwertung der Ergebnisse auszuschöpfen. Dabei sind finanzielle ebenso wie immaterielle Anreize denkbar, z.B.: Freistellung für Erfindertätigkeit, Erfinderprämie, Beteiligung an möglichen wirtschaftlichen Erträgen, Vorteile für die Karriere etc. Wichtig ist auch, ein stimulierendes Umfeld zu erzeugen, unternehmerisches Denken zu fördern und gezielt zu informieren.

Der Prozess der Verwertung von Erfindungen an Universitäten sollte folgende Schritte beinhalten:

- Unverzögliche Erfindungsmeldung an die Universität
- Kurzfristiger Verzicht oder Patentanmeldung seitens der Universität: im Falle der Patentanmeldung trägt die Universität die Kosten der Anmeldung; im Falle des Verzichts obliegt es dem Erfinder/ der Erfinderin, über die Erfindung frei zu verfügen und sie auf eigene Kosten anzumelden.
- Geheimhaltung: der Erfinder/ die Erfinderin hält den Gegenstand der Erfindung bis zur Patentanmeldung oder bis zu einem Verzicht der Universität auf Inanspruchnahme geheim; bis dahin erfolgt keine wissenschaftliche Publikation
- Erfindermeldung: binnen einer Frist von 6 Wochen nach Patentanmeldung erfolgt die Bekanntgabe des Binnenverhältnisses der ErfinderInnen durch den Anmelder (Klärung, welche Anteile der Erfindung auf welchen Erfinder/Erfinderin zurückgehen)
- Inanspruchnahme: binnen einer Frist von 3 Monaten nach der Erfindungsmeldung entscheidet die Universität, ob sie die Erfindung zur Gänze oder ein

Benützungsdar in Anspruch nehmen will. Im Falle des Verzichts wird die Patentanmeldung auf Kosten der Universität auf die Erfinder übertragen.

- Verwertung: im Falle der von der Universität in Anspruch genommenen Erfindung wird eine Bewertung durch die Universität veranlasst und ein Verwertungsangebot binnen einer Frist von 9 Monaten nach Patentanmeldung erstellt, das folgende Angaben beinhaltet:
 - eine Erfinderprämie
 - die Kosten, die der Universität im Rahmen der Patentanmeldung entstanden sind (Anmeldungskosten)
 - einen Verwertungsplan, der den Erfinder/ die Erfinderin miteinbezieht
 - die Beteiligung des Erfinders/ der Erfinderin am möglichen wirtschaftlichen Erfolg.
- Annahme oder Ablehnung des Verwertungsangebots durch den Erfinder/ die Erfinderin: binnen einer Frist von 10 Monaten ab der Patentanmeldung nimmt der Erfinder /die Erfinderin das Verwertungsangebot an oder lehnt es ab. Im Falle der Ablehnung erwirbt der Erfinder/ die Erfinderin die Patentanmeldung und daraus resultierende Rechte um einen Preis zurück, der sich an der angebotenen Erfinderprämie und den Anmeldungskosten orientiert. Die Universität stellt dem Erfinder/ der Erfinderin alle Recherchen und Gutachten zur Verfügung.

Steuerliche Begünstigung

Bestehende Steuerbegünstigungen für Einkommen aus erfinderischer Tätigkeit (halber Steuersatz) sind ein wichtiger subjektiver Anreiz für Erfinder, der auch den volkswirtschaftlichen Nutzen von erfinderischer Tätigkeit für die Innovation und den Wirtschaftsstandort Österreich würdigt. Es muss sichergestellt werden, dass auch künftig dieser steuerliche Anreiz für ErfinderInnen erhalten bleibt.

Aufbau von Know-how

Die aktive Verwertung von F&E-Ergebnissen erfordert neue Fähigkeiten und neue Kenntnisse. Gezielte Information, Erfahrungsaustausch, Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen (etwa in Form von Lehrveranstaltungen) sind erforderlich. Der Aufbau von Know-how an den Universitäten ist daher ein vorrangiges Ziel. Über das bereits bestehende Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen, die von Einstiegsschulungen für Wissenschaftlerinnen bis zu spezifischen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Patentverwerter und Beratung für Erst-ErfinderInnen (auch KMU und PrivaterfinderInnen) reichen, besteht ein Informationsdefizit. Der RFT empfiehlt eine gemeinsame Informationsoffensive der Anbieter.

Aufbau professioneller Verwertungsstrukturen

Transferstellen an den Universitäten

Rechtliche Reformen ziehen auch institutionelle Änderungen nach sich. Das UG 2002 hat eine Änderung der Eigentumsstruktur bei IPR gebracht; diese erfordert auch Änderungen der Infrastruktur. Die Universitäten benötigen Know-how und Anlaufstellen, sog. Transferstellen. Die Autonomie ermöglicht den Universitäten, diese Transferstellen einzurichten und entsprechend auszustatten, wobei jede Universität selbst über das Ausmaß der Transferstelle entscheidet. Bestehende Strukturen sollten dabei genutzt bzw. weiterentwickelt werden. Die Transferstelle hat eine nach innen gerichtete Orientierung, d.h. Zielgruppe sind die WissenschaftlerInnen der jeweiligen Universität.

Transferstellen bilden eine erste Anlauf- und Vertrauensstelle für ErfinderInnen. Hauptaufgaben liegen in der Beratung, Patentinformation, IPR-Schulung und Motivation, Herstellung von Kontakten und Betreuung von Transferprojekten, Hilfestellung bei der Abwicklung von Drittmittelprojekten, Unterstützung bei der vollständigen Erfindungsmeldung; die Transferstellen sollten in die Patentierungs- und Verwertungsstrategie eingebunden sein bzw. den Prozess begleiten.

Bei Einrichtung der Transferstellen ist insbesondere zu berücksichtigen: die direkte Ansiedlung an den Universitäten; ein klar definiertes, auf spezifische Aufgaben konzentriertes Aufgabenspektrum; einschlägige Qualifikation der MitarbeiterInnen, entsprechende Ressourcenausstattung und Akzeptanz bei den WissenschaftlerInnen.

Verwertungsagenturen

Bei der Konzeption der Transfer-Infrastruktur ist zu berücksichtigen, dass nur wenige Erfindungen hohes Einnahmepotential aufweisen und die Umsetzungszeit relativ lang ist. Weiters kann davon ausgegangen werden, dass gerade während der ersten Jahre das Patentierungsaufkommen an den Universitäten eher gering sein wird. Aus diesen Gründen ist von der Etablierung eigener Patent- und Lizenzstellen an den einzelnen Universitäten abzuraten, weil keine kritische Masse erreicht werden könnte. Vielmehr ist die Kooperation mit einer professionellen Verwertungsgesellschaft anzustreben, die durch Betreuung mehrerer Universitäten, Fachhochschulen etc. kritische Masse erreichen kann und die Möglichkeit zur Risikostreuung, Portfoliobildung und zur Erzielung von Skalenerträgen hat. Aus Sicht des RFT bieten sich für Österreich maximal zwei Verwertungsgesellschaften an.

Eine Verwertungsgesellschaft befindet sich an der Schnittstelle zwischen Angebot (Patente aus Universitäten, Fachhochschulen) und Nachfrage (Unternehmen) und ist somit Ansprechpartner für die Industrie und Werber für die Forschungsergebnisse von Universitäten, Fachhochschulen und anderen Forschungseinrichtungen. In dieser Brückenfunktion müssen MitarbeiterInnen über hochspezialisiertes Know-how aus beiden Bereichen verfügen und von beiden Seiten akzeptiert werden. Die Gesellschaft

ist für die Verwertung und Kommerzialisierung von Patenten zuständig. Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitäre Einrichtungen und ErfinderInnen können eine Verwertungsgesellschaft mit der Verwertung von Erfindungen beauftragen und dabei kooperieren. Die Einbindung des Erfinders/ der Erfinderin in den Verwertungsprozess ist in jedem Fall von entscheidender Bedeutung. Aufgaben der Verwertungsgesellschaft wären z.B. die Bewertung der Erfindung hinsichtlich ihrer Vermarktungschancen, die Entwicklung einer Patentierungs- und Verwertungsstrategie, die Vermarktung und Lizenzierung, IPR-Management im Rahmen von Ausgründungen, Patentmonitoring.

Der RFT empfiehlt, dass Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitäre Einrichtungen und ErfinderInnen ihre Kooperationspartner selbst wählen und sich in den ihnen geeignet erscheinenden überregionalen Netzwerken und Partnerschaften organisieren und mit Verwertungsgesellschaften aus dem In- und Ausland kooperieren. Dabei sollten aufgrund der großen Unterschiede an den einzelnen Universitäten flexible Lösungen möglich sein.

Verwertungsoffensive des Bundes

Der RFT empfiehlt der Bundesregierung, eine zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung für den Aufbau von Verwertungsstrukturen umzusetzen. Diese besteht aus zwei Aktionslinien: erstens aus einer Anschubfinanzierung für die Transferstellen; diese sollte den Universitäten aber auch außeruniversitären FTE-Einrichtungen offen stehen. Zweitens eine Anschubfinanzierung für den Auf- und Ausbau von Verwertungsinfrastruktur.

Zielsetzungen:

- Aufbau von Know-how an den Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen
- Aufbau von Verwertungsinfrastrukturen in Partnerschaft zwischen Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
- Nutzung von professionellen Verwertungsagenturen für die Vermarktung von Patenten

Der RFT empfiehlt der Bundesregierung, diese Anschubfinanzierung in Form eines auf dem Wettbewerbsprinzip beruhenden Programms umzusetzen und die Ausarbeitung von Richtlinien und Durchführungsbestimmungen zu beauftragen.