

Christine Godt

mit Unterstützung von Tina Marschall



Equitable Licensing & Global Access

Lizenzpolitik & Vertragsbausteine



INNOVATION UND VERANTWORTUNG
Soziale Patentverwertung in NRW

www.med4all.org

Inhalt	Seite
Warum diese Broschüre	3
A. <i>Equitable Licensing</i> & Global Access: Chancen und Grenzen	4
B. Access Gap	7
C. Ethos des öffentlichen Technologietransfers	8
D. Modelle der „pro-aktiven“, der „globalen“ und der „passiven“ Lizenz	11
E. Baukastensystem: Gold-Silber-Bronze	12
I. Grundidee	12
II. Kriterien	12
III. Ausschlusskriterien	14
Die Modell-Lizenz	16
1. QUALIFIZIERUNG DES PROJEKTS/ QUALIFICATION OF THE PROJECT	16
2. DEFINITIONEN / DEFINITIONS	16
3. ZUORDNUNG DER RECHTE / ATTRIBUTION OF INVENTIONS	17
4. VERHÄLTNIS ERFINDER UND EINRICHTUNG (INTER ALIA VERGÜTUNG) / SCIENTIST-INSTITUTION-RELATIONSHIP (INTER ALIA REMUNERATION)	18
5. VERWERTUNG / USE OF RIGHTS	19
6. NUTZUNGSRECHTE AN ABHÄNGIGEN FOLGE-ERFINDUNGEN / USE RIGHTS OF DEPENDENT PATENTS	21
7. VERTRAULICHKEIT, PUBLIKATIONEN / CONFIDENTIALITY, PUBLICATION	22
8. MONITORING UND VERTRAGSSTRAFEN / MONITORING AND PENALTIES	22
Executive Summary: What is this Brochure Good for?	23

Herausgeber: BUKO Pharma-Kampagne Bielefeld
Text: Prof. Dr. Christine Godt, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,
Fakultät II, Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

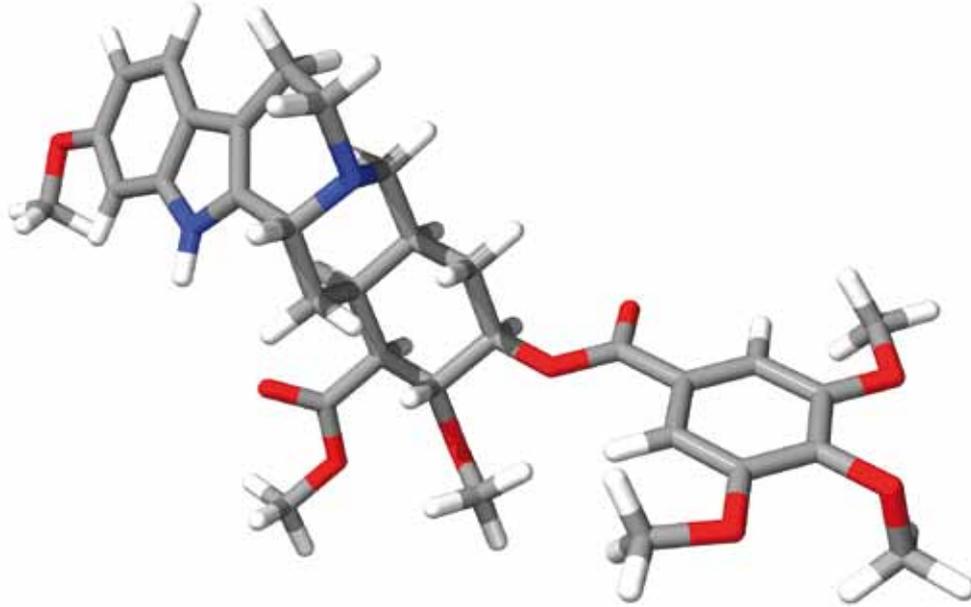
Mitarbeit: RA Tina Marschall, Medigate GmbH Hamburg Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Redaktion: Dr. Christian Wagner-Ahlf, BUKO Pharma-Kampagne Bielefeld
Layout: com,ma Werbeberatung GmbH Bielefeld
Titelfotos: Czekanski, WHO; Tom, Fotolia; Viro, WHO

2. überarbeitete Auflage, Bielefeld 2017
Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung
Umwelt und Entwicklung NRW

WARUM DIESE BROSCHÜRE?

Diese Broschüre gibt Wissenschaftlern und Technologietransferstellen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie der Industrie eine Handreichung für das Verhandeln von *Equitable Licenses* (auch: *Global Access Licensing* oder *Socially Responsible Licensing*). Die vorliegende Broschüre ist die überarbeitete zweite Auflage des erstmals 2010 erschienenen Hefts.



Quelle: Wikipedia, Reserpin stick

Equitable Licensing gibt der Patentverwertung ein zweites Standbein: Neben das Standbein der finanziellen Einnahmen setzt *Equitable Licensing* als zweites Standbein ein Konzept, das auf einen nachhaltigen Einsatz akademischen Wissens setzt. Es zielt auf die Frage ab: Was können wir tun, damit möglichst viele Menschen an den Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung teilhaben? *Equitable Licensing* tritt als ergebnisorientierte Verwertung neben die gewinnorientierte Verwertung. Ausgangspunkt war die juristische Debatte um Aids-Medikamente und den zugangsorientierten Lizenzstrategien der US-amerikanischen Universitäten. Damals hatten sich Angehörige der Hochschulen dafür eingesetzt, dass antiretrovirale Medikamente, die in ihren Forschungseinrichtungen mit öffentlicher Finanzierung entwickelt worden waren, denen zugänglich gemacht werden, für die sie gedacht waren (ausführlich dazu C. Wagner-Ahlf, Medizinische Forschung: Der Allgemeinheit verpflichtet, 2009). In vielen Regionen der Erde sind Menschen durch Armut und mangelnde Gesundheitsversorgung vom Zugang abgeschnitten. Das Modell des *Equitable Licensing* ist eine Möglichkeit, zur Lösung dieser Probleme beizutragen.

Diese Broschüre bietet eine praktische Hilfestellung, wie *Equitable Licenses* in der deutschen Patentverwertung eingesetzt und verhandelt werden können. Sie sind in allen vier Formen des Technologietransfers integrierbar (Forschungskooperation, Einzeltransfer, Spin-offs, Produktentwicklungspartnerschaften). Als Entscheidungsleitfaden ausgestaltet, skizziert dieses Heft die Gestaltungsalternativen, die im zweiten Teil des Hefts als Lizenzbausteine ausformuliert sind. In den Leitfaden sind die US-amerikanischen Erfahrungen eingeflossen; die Vertragsbausteine zielen aber auf die spezifisch deutsche Situation, die sich im Arbeitnehmererfinderrecht und in der Zielsetzung der Unternehmensausgründung unterscheidet. Ihr primäres Anwendungsgebiet ist die Gesundheitsforschung; sie sind aber auf andere Technologiebereiche (z.B. Wasseraufbereitung, Pflanzenzüchtung) übertragbar.

A. Equitable Licensing & Global Access: Chancen und Grenzen

Das Ziel: *Equitable Licensing* ist ein Instrument, durch das Hochschulen, Forschungseinrichtungen, PVAs und die Industrie fair verwerthen. In den vergangenen Jahren ist deutlich geworden, dass universitärer Technologietransfer nicht allein gewinnorientiert arbeiten kann. Bereits der gesetzgeberische Rahmen



Foto: Czekanski, Indien

setzt einer reinen Gewinnorientierung Grenzen: Das akademische Arbeitnehmererfinderrecht hat eine deutliche Entscheidung zugunsten des Innovationsanreizes getroffen.¹ Mit der (hohen) Drittelbeteiligung hat sich der Gesetzgeber für einen einfachen Berechnungsmaßstab entschieden, mit dem er die Anreizwirkung in der Gesamtwertung über die Gewinnaussicht setzt. *Equitable Licensing* will die Glaubwürdigkeit von öffentlich finanzierter Forschung stärken, dass sie der Allgemeinheit zu Gute kommt: Wer Forschungsergebnisse an die Industrie „abgibt“, soll etwas dafür zurückbekommen, aber auch dafür sorgen, dass die Ergebnisse tatsächlich in die Welt gesetzt werden und die Zielgruppen erreicht. Für dieses Zielbündel bietet *Equitable Licensing* ein Modell an, das eine Antwort auf die fünf Interessen der öffentlichen Forschung anbietet, durch die sie sich von der privaten Industrieforschung unterscheidet:

1 Die DPMA Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen führt dazu in dem Einigungsvorschlag vom 26.1.2015 aus: „Einnahmen i.S.v. § 42 Nr. 4 ArbNErFG sind die Bruttoerlöse. [...] Hingegen dürfen Kosten für die Erwirkung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Verwertung von Schutzrechten [...] nicht abgezogen werden. [...] Das hierdurch entstehende wirtschaftliche Risiko einer im Einzelfall nicht kostendeckenden Verwertung trägt allein die Hochschule als Arbeitgeber. [...] Ziel der für den Hochschulerfinder sehr attraktiven gesetzlichen Regelung des § 42 Nr. 4 ArbNErFG war es in erster Linie, den Wissens- und Technologietransfer an den Hochschulen zu fördern und damit zu mehr Innovation beizutragen. [...] Dies setzt nicht in jedem Einzelfall einen finanziellen Gewinn der Hochschule voraus. Es genügt, wenn unter dem Strich ein aus den Verwertungserlösen finanziertes Patent- und Verwertungswesen aufgebaut und betrieben werden kann. Hierbei entstehende Überschüsse stellen für die Hochschulen sicherlich einen ebenfalls bezweckten Effekt, aber nicht das Hauptziel des Gesetzes dar“. Mitt. Patentanwälte 2016, 140 (S. 141).

2 Christian Wagner-Ahlf (2013) Öffentliche Gesundheitsforschung ... kommt gut an! Praxisbeispiele für sozial gerechte Forschung. Pharma-Brief Spezial 1/2013. ISSN 1618-4580 (download über www.medqall.org)

1. Mit *Equitable Licenses* nehmen die Beteiligten ihre institutionelle Verantwortung für die sozialen Ziele öffentlich finanzierter Forschung wahr.
2. Sie verbessern das Leistungsprofil der Patentverwertung: *Equitable Licensing* kann Forschungsergebnisse in Produktentwicklungen überführen, an denen die Industrie entweder kein Interesse hat oder die zu wertvoll sind, um sie an einen einzigen Industriepartner zu transferieren.
3. Das institutionell verankerte *Equitable Licensing* sichert ab, dass die Vorgaben gemeinnütziger Akteure (wie Weltgesundheitsorganisation WHO oder Gates Foundation) umgesetzt werden können. Dies gilt insbesondere für Forschungsprojekte, die auf die Belange der Entwicklungsländer zugeschnitten sind. Damit stabilisiert *Equitable Licensing* die Förderfähigkeit als Drittmittelnehmer für die Zukunft.
4. *Equitable Licensing* bietet einzelnen Forschern (in Absprache mit der Leitung) eine Möglichkeit, ihre eigenen Entwicklungen über die Forschungsphase hinaus in die Entwicklungsphase hinein wirksam mitzugestalten (zu erfolgreichen Beispielen aus der Praxis siehe Wagner-Ahlf 2013²).
5. *Equitable Licensing* sichert den Zugang zu den Forschungsergebnissen für die eigene Institution und die Öffentlichkeit in der Zukunft ab.

Während die Erstauflage noch auf den Zeitpunkt der Abgabe einer einzelnen Erfindung an die Industrie abstellte, nimmt die vorliegende zweite Auflage die modernen Kooperationsbeziehungen der Hochschule im Vorfeld und im Nachfeld in den Blick. Bei Forschungsk Kooperationen wird in der Regel weit im Vorfeld des Entstehens von geistigem Eigentum über die rechtliche Zuordnung entschieden. Im Nachfeld spielt heute die Unternehmensgründung aus der Universität heraus eine wachsende Rolle (Start-ups/Spin-offs). Komplementär ergänzen Produktentwicklungspartnerschaften das Kollaborationsnetzwerk der Universitäten.

Trotz dieser Perspektivenverschiebung hält die vorliegende 2. Auflage am Baukasten-Prinzip für *Equitable Licenses* fest. Eine einfache *Equitable License* zum Herunterladen, die für jede Konstellation anwendbar ist, konnte es bereits nicht für den einfachen Transfer und kann es erst recht nicht für Kooperationen geben. Damit bleibt das prozessorientierte Grundprinzip dasselbe. *Equitable*



Licensing stellt auf jeder Verhandlungsstufe die Frage nach dem „Öffentlichen“ in der Forschung und sucht nach differenzierten, auf den Einzelfall angepasste Lösungen. Das Credo des *Equitable Licensing* liegt in der Aufgabe, den Besonderheiten der öffentlichen Verantwortung von Forschung Rechnung zu tragen.

Sonderfall öffentliche Forschung: Die Besonderheiten der öffentlichen Forschung stehen der einfachen Übernahme der Vertragsmuster in den Standardwerken, die auf „private Forschung“ zugeschnitten sind, entgegen. Selbst wenn sich spezielle Abschnitte den „Forschungsaufträgen“ widmen (vgl. J. Pagenberg/D. Beier, „Lizenzverträge/Licensing Agreements“ (6. Aufl. 2008), dort Nr. 10 „Forschungsauftrag“), so grenzen selbst Standard-Handbücher wie die von M. Groß, „Der Lizenzvertrag“ (11. Aufl. 2015) und K. Bartenbach, „Patentlizenz- und Know-how-Vertrag“ (7. Aufl. 2013) immer noch nicht die Lizenzverträge für öffentliche und private Forschung und Entwicklung (F&E) voneinander ab. Dabei hat der Technologietransfer eine vielschichtige Aufgabe. Es geht nicht allein darum, Forschungsergebnisse zu kommodifizieren und sie damit für die Industrie aufzubereiten.³ Vielmehr geht es um einen Brückenkopf zwischen Industrie und Forschung. Das bedeutet eben auch, Verantwortung für den Erhalt der Rahmenbedingungen von Forschung zu übernehmen und für die Ziele, die mit der öffentlichen Finanzierung einhergehen. Dieses Zielbündel muss sich konzeptionell in den Verträgen niederschlagen. Dazu bedarf es eines speziellen Kanons von Grundprinzipien und spezieller Klauselkonstruktionen. Dieses besondere Vertragsrecht der öffentlichen Forschung ist bislang nur rudimentär ausgebildet. Diese Lücke gilt es in der Zukunft zu schließen. Die vorliegende Broschüre leistet einen Beitrag dazu, indem es Grundprinzipien ausformuliert und daraus für *Equitable Licensing* spezielle Klauseln ableitet, die die besondere Verantwortung der Forschung für die öffentlichen Ziele betont. *Equitable Licensing* wird als integraler Bestandteil der Forschungsverwertung verstanden, das sich neben das klassische einnahmebezogene Modell der Patentverwertung stellt. *Equitable Licensing* fragt nicht primär nach der Zahl der Vertragsschlüsse und der Gewinnhöhe, sondern wie die Entwicklung in die Welt gesetzt wird. Die vorliegende Broschüre konzentriert sich dabei auf die wesentlichen drei Punkte, die das Verhandeln von *Equitable Licensing* vom privatwirtschaftlichen Lizenzgeschäft unterscheidet: Rechtezueinordnung (inklusive Spin-Offs), Mitsprache bei der Verwertung, Nutzungsrechte an Folgeerfindungen. Dabei ist die wissenschaftsspezifische Konfliktsituation im Dreieck zwischen Geheimhaltung, wissenschaftlicher Kommunikation und Publikationen als Vorfrage des *Equitable Licensing* auszuleuchten. Deshalb nimmt die vorliegende 2. Auflage einen Abschnitt zum Ethos der öffentlichen Forschung (infra C.) auf. Ungelöste dogmatische Fragen des Privatrechts, wie etwa die Wirkung von Vertragsbindungen gegenüber Dritten, müssen der Fachdiskussion überlassen bleiben.⁴

Das *Equitable Licensing* teilt den Anspruch des Technologietransfers, dass Forschungsergebnisse in die Entwicklung von Produkten überführt werden sollen. Patente können dabei ein hilfreiches Instrument sein. *Equitable Licensing* als Konzept ist aber aus der Einsicht erwachsen, dass öffentliche Förderung vor allem dort in Anspruch genommen wird, wo der Patentanreiz unzureichend ist, da entweder eine Krankheit zu wenige Personen betrifft oder weil eine Patientengruppe nicht ausreichend zahlungskräftig ist. In diesen Fällen droht die Gefahr, dass der Patentschutz den Zugang zum Endprodukt verengt. *Equitable Licensing* stellt sich dieser Gefahr, indem es sicherstellen will, dass diese Gruppen trotz Patentierung Zugang zu den Produkten erhalten. Damit basiert das *Equitable Licensing* auf den Prinzipien der Menschenrechte und öffentlicher Interessen, die im Vergleich zu kurzfristigen ökonomischen Zielen häufig schwächer sind. Das Konzept nimmt die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Pflicht, sich dieser öffentlichen Aufgabe anzunehmen. Dazu sucht es zum einen die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in ihrem Forschungsanliegen zu stärken. Zum anderen zeigt es auf, dass sich Verwertung und Verantwortung für die Entwicklungsländer nicht notwendig ausschließen.

Veränderte Rahmenbedingungen: Die Rahmenbedingungen des Technologie-

3 Allein für die Anfangsphase der sog. Verwertungsinitiative (2002) war die einfache Übernahme der Vertragsmuster verständlich. Heute entbehrt sie der Grundlage.

4 Diese offenen Fragen sind allerdings für das *Equitable Licensing* von großer Bedeutung. Wenn sich ein Lizenznehmer gegenüber einer (staatlichen) Universität öffentlich verpflichtet, etwa ein Medikament einer bestimmten Bevölkerungsgruppe (etwa territorial) zu vergünstigten Konditionen (Preis) bereitzustellen, erlischt diese Verpflichtung, wenn der Lizenznehmer diese Pflicht nicht an Dritte (Unterlizenznehmer) weitergibt?

Es ist an der Zeit, Vertrauen in die öffentliche Ausrichtung der Forschung wiederherzustellen. Equitable Licenses verbessern das Image und profilieren die Institution nach außen.

5 Die SIGNO-Richtlinie lief am 31. Dez. 2015 aus und wurde zum 1. Jan. 2016 von der WIPANO-Richtlinie abgelöst, die am 31. Dez. 2019 endet.

6 BGH v. 5.2.2013 (Az.: X ZR 59/12).

7 In Europa seit 2009 Edinburgh, 2010 Charite Berlin, 2011 Dundee, 2012 Bristol, 2013 UC-London, Bergen, 2012 Tübingen, 2014 Münster, 2015 Freiburg, Maastricht; seit 2012 interne, mit Dekanat abgestimmte Patentstrategie der Medigate (UKE Hamburg), offiziell beschlossen 2017 durch UKE-Vorstandsbeschluss.

transfers haben sich seit Erscheinen der 1. Auflage stark gewandelt. Einerseits hat sich der Anspruch an die Universitäten fest etabliert, sich aktiv für eine Verwertung zu engagieren. Andererseits wurde die Finanzierung der Patentverwertung zurückgenommen.⁵ Dadurch ist ein hoher Kostendruck entstanden. Patentanwälte und Anmeldegebühren sind vorzufinanzieren, Stellen für den Transfer vorzuhalten. Die Erfinderbeteiligung im Hochschulbereich ist gesetzlich vorgegeben hoch (§ 42 Abs. 4 ArbNErfG). Da vorverausgabte Kosten nicht bei der Vergütung der Erfinder abgezogen werden können,⁶ bleibt buchhalterisch ein Drittel der Vorab-Kosten „an der Universität hängen“. Vielen Mitarbeitern kommt die Forderung nach *Equitable Licensing* vor diesem Hintergrund als zusätzliche Zumutung zu dem bereits bestehenden Einnahmedruck vor.

Die vorliegende Broschüre zeigt, dass diese Sicht auf *Equitable Licensing* kurzfristig ist. Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen brauchen *Equitable Licensing* als Gegenpool, um eine *eigenständige* Position zu entwickeln und dadurch der Industrie auf Augenhöhe zu begegnen. Durch die Skandale der vergangenen Jahre hat die öffentliche Forschung an Glaubwürdigkeit und Eigenstärke verloren. Es ist an der Zeit, Vertrauen in die öffentliche Ausrichtung der Forschung wiederherzustellen. *Equitable Licensing* verbessert das Image und profiliert die Institution nach außen. Forschungsförderern (v.a. gemeinnützigen Organisationen) signalisieren sie, dass die Institution Strukturen vorhält, die eine sozial verantwortete Verwertung ermöglicht und damit die Voraussetzung von Ausschreibungen erfüllt. Der mittelbare Konnex der Interessen privater Transfernehmer als Vertragspartner, den institutionellen Forschungsinteressen und denen der Mitarbeiter, den betriebswirtschaftlichen Interessen der Transferstellen sowie den Interessen von Geldgebern wird durch *Equitable Licensing* transparent. Damit wird *Equitable Licensing* für alle Beteiligten zur Chance.

In den Leitlinien verankern: In den vergangenen Jahren haben verschiedene Universitäten das Ziel von *Equitable Licensing* in ihre Leitlinien aufgenommen⁷ (dokumentiert auf der Webpage www.med4all.org). Dies signalisiert das hohe Potential des Konzepts. Wenngleich erst wenige Verwertungserfolge im Rahmen von *Equitable Licensing* bekannt geworden sind, so lassen diese Erfahrungen doch auch die Rahmenbedingungen für *Equitable Licensing* deutlich werden. *Equitable Licensing* ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. Das bedeutet, dass das Ergebnis für alle Beteiligten eine „win-win“ Situation bringen muss. Sonst kommt es nicht zum Vertragsabschluss. Dazu muss allen Parteien und der Öffentlichkeit der Verhandlungskorridor klar sein. Für die Universitäten muss die Gegenleistung mindestens die Patentkosten und den Erfindererlös abdecken. *Equitable Licensing* ist dort erfolgreich, wo die Transferstelle eine Gesamtrechnung aufmachen kann: Wird aus der Verwertung anderer Patente parallel ein hoher Gewinn realisiert, steigen die Chancen, dass intern bei anderen Projekten *Equitable Licensing* (andere Ziele als reine Gewinnorientierung) durchgesetzt werden kann. *Equitable Licensing* wird dadurch innerhalb der Institution zu einem Teil der gesamten Verwertungsstrategie. *Equitable Licensing* lebt davon, dass alle Beteiligten ein „Zusätzliches“ geben, um ein größeres Ziel zu erreichen. *Equitable Licensing* ist nicht ein „Verlustgeschäft“, das ein sowieso defizitäres Transfergeschäft zusätzlich finanziell belastet. Es ist ein konzeptioneller Gegenpol, der die Balance von Verantwortung und Glaubwürdigkeit öffentlicher Forschung gegenüber der neuen Transferaufgabe wiederherstellt. Diese Zielsetzung muss durch die universitäre Patentstrategie nach außen sichtbar formuliert sein und die daraus abgeleiteten Verträge sind im Interesse beider Vertragspartner zu publizieren. Dabei wird das Aushandeln von *Equitable Licenses* für alle Beteiligten erleichtert, wenn sich vorab sowohl die Forschungseinrichtung durch eine *patent and licensing policy* (oder eine Drittmittelsatzung) gebunden hat als auch der private Partner an *codes of conduct*. Dadurch entsteht für die Beteiligten ein Freiraum, der *Equitable Licensing* erst ermöglicht.



Neue Vorteile lassen sich erschließen, wenn *Equitable Licensing* in den Forschungseinrichtungen als Gesamtkonzept für verschiedene Pflichten umgesetzt wird. So lassen sich z. B. *Equitable Licenses* mit den sog. Nagoya-Pflichten⁸ verbinden. *Equitable Licensing* rückt damit in ein institutionelles Gesamtgefüge, das sich dynamisch verändert. Dafür kann es keine einfache Musterlizenz („copy and paste“ zum Download) geben. Der vorliegende Wegweiser bietet einen Leitfaden, wie die hier vorformulierten (qualitativ gestuften) Vertragsbausteine zu einer *Equitable License* zusammengesetzt werden können. Für ein besseres Verständnis erhält er Elemente einer institutionellen Licensing Policy, die weggelassen werden können, wenn auf entsprechende Regeln der Institution verwiesen werden kann.

B. „Access Gap“

Equitable Licensing trägt dazu bei, das international als *access gap* (Zugangslücke) bezeichnete Problem anzugehen, dass global viele Menschen keinen Zugang zu notwendigen Gesundheitsgütern wie Medikamente, Impfstoffe oder Diagnostika haben. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich aber um zwei Teilprobleme:

Translational gap: Der moderne Technologietransfer ist darauf ausgerichtet, Forschungsergebnisse aus den Universitäten in die Umsetzung zu bringen. Die auch als „valley of death“ bezeichnete Verwertungslücke zwischen Forschung und Produktentwicklung sollte durch eine neue Transferkultur überwunden werden. Dieses Ziel unterstützt das *Equitable Licensing*.

Access gap: Über diesen Anspruch geht *Equitable Licensing* hinaus, indem ergänzend Gerechtigkeitslücken geschlossen werden, die sich durch Markt- und Politikversagen vor allem bei der weltweiten Medikamentenversorgung auf-tun.

Equitable Licensing kann zu jedem Zeitpunkt der Forschung eingesetzt werden: Bei der Anbahnung von Forschung trägt *Equitable Licensing* im Vorfeld zur Herstellung von Strukturen einer belastbaren partnerschaftlichen Kooperation bei. *Equitable Licensing* sichert das Eigentum der Universitäten ab und trägt zur Ergebnissicherung der Forschung bei. Das gilt gleichermaßen für Forschungen, die von der Industrie bezuschusst oder etwa von Internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) finanziert werden. Als Grundsatz gilt, dass Verträge mit der Industrie, die eine Vorabübertragung oder eine Rechtesicherung zugunsten der Industrie durch Treuhandkonstrukte vorsehen, nicht als *Equitable Licensing* bezeichnet werden können.⁹

Für den Zeitpunkt einer entstandenen Erfindung gibt *Equitable Licensing* Regeln vor, wie eine Entscheidung über das „Ob“ als auch des „Wie“ der Inanspruchnahme getroffen werden kann. *Equitable Licensing* hält den Blick dafür offen, dass es zielführender sein kann, die Rechte den Forschern zu überlassen oder die Inanspruchnahme insgesamt zum Gegenstand eines umfassenden Vertrags zu machen. Denn die Inanspruchnahme durch die Universität ist auch eine riskante Entscheidung, da bei Abverkauf der Erfinder an der Lizenz-einnahme zu beteiligen ist, ohne dass dabei die Anmeldekosten zum Abzug gebracht werden können.¹⁰ Deshalb muss die Patentverwertung am Ende eine Vergütung aushandeln, die in der Höhe mindestens die vorverausgabten Patentkosten deckt, um kein Minus zu erwirtschaften.¹¹ Die Überlassung an den Erfinder ist mithin eine mögliche Entscheidung, die Gegenstand der *Equitable Licensing* Strategie sein kann. Die Universität kann sich ihrerseits zur Anmeldung im Gegenzug zum ausdrücklichen Verzicht auf die unmittelbare Erlösbeteiligung verpflichten,¹² wenn universitätsseits die Ausgründung eines



Foto: J. Schaaber, Apotheke in Südamerika

⁸ VO 511/2014 über Maßnahmen für die Nutzer zur Einhaltung der Vorschriften des Protokolls von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in der Union, den Zugang und den Ausgleich von Vorteilen aus der Nutzung genetischer Ressourcen, ABl. EU L 150/59 v. 20.5.2014; umgesetzt in Deutschland durch 'Gesetz zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Nagoya-Protokoll', BGBl. I, 2012 v. 25.11.2015, in Kraft seit dem 1.7.2016.

⁹ Eine Vereinbarung der Forschungseinrichtung mit einem Dritten, eine künftige Erfindung künftig zu übertragen, ist rechtlich zulässig. Nur eine Übertragung des Rechts selbst vor Entstehen einer Erfindung ist gem. § 22 ArbEG unwirksam. Eine Übertragung des Forschers einer Erfindung, deren Rechte er nicht hat, ist eine Verfügung eines „Nichtberechtigten“. Damit geht eine Vereinbarung, nach der der Forscher eine künftige Erfindung einem Dritten verspricht (und später übertragen werden soll), ins Leere, wenn er die Rechte an der Erfindung nicht bekommt. In beiden Fällen macht er sich ggfs. schadensersatzpflichtig.

¹⁰ BGH v. 5.2.2013 (Az.: X ZR 59/12).

¹¹ In der Konsequenz zahlt die Universität in jedem Fall ein Drittel der Patentanmeldung. Zwar bekommt sie die Schutzrechtskosten regelmäßig im Nachhinein beim Transfer durch den Lizenznehmer rückvergütet, aber weil diese Erstattung als Einnahme der Universität bewertet wird, steht davon dem Erfinder ein Drittel zu.

¹² DPMA-Schiedsstelle vom 26.1.2015, Mitt. Patentanwälte 2016, 140.

Spinn-Off betrieben wird und daran eine Beteiligung der Universität erfolgt, an dessen Erlösen der Erfinder später (mindestens) in Höhe seines ursprünglichen Drittelanspruchs beteiligt wird. Die Gesamtbewertung kann auch dazu führen, dass die Überlassung an den Erfinder an die Bedingung geknüpft wird, dass sich die Erfinder für eine Produktentwicklung engagieren. Gegenstand der Beratungen können sogleich Produktentwicklungspartnerschaften werden, die von den Forschungseinrichtungen angestoßen werden. Eine Freigabe kann auch so gestaltet werden, dass sich der Erfinder zur eigenverantwortlichen Anmeldung verpflichtet, dabei aber von der Universität Unterstützung durch Beratung erhält.

Spin-off-Unternehmen: Bei den Ausgründungen (spin-offs/start-ups) unterscheiden sich die Transferkulturen in den USA, in Europa und Asien immer noch signifikant. In Deutschland liegt der industriepolitische Schwerpunkt immer noch beim Direkttransfer und der Nachwuchsförderung durch „Mentoring“. Anders als in den USA und jüngst in England¹³ ist der Transfer nicht als Portfolio-Beteiligung ausgestaltet, sondern in die Regionalförderung eingebettet. Die Übernahme durch ein Großunternehmen ist für die Gründer nicht Primärziel. Den Bundesländern gilt eine Portfolio-Beteiligung als Haftungsrisiko und deshalb nicht als geeignete Investitionsstrategie für eine Universität. Dabei hat sich die Ausgründung u.a. in England als erfolgreiches Tätigkeitsfeld der Patentverwertung entwickelt. Mit Blick auf das Anwachsen des sozialorientierten Gründungsgeschehens (social entrepreneurship)¹⁴ entwickelt sich hier ein neues Anwendungsfeld für *Equitable Licensing*.

C. Ethos des öffentlichen Technologietransfers

Technologietransfer ist seit 2002 die dritte Aufgabe der Wissenschaft, neben Forschung und Lehre. Dadurch haben sich die Verhaltensnormen der öffentlich finanzierten Forschung, die Robert Merton in seinem Hauptwerk 'The Sociology of Science' 1973¹⁵ beschrieben und kritisch analysiert hat, aber nicht in ihren Grundfesten geändert. Die Verträge des Transfers über Ergebnisse aus öffentlich finanzierter Forschung haben auf diese Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. Diese lassen sich auf fünf Grundnormen (System, öffentliche Finanzierung, Forschungsfreiheit, Eigentum und Selbstregulierung) zusammenführen, aus denen sich ein „Ethos des öffentlichen Technologietransfers“ ableitet.

Forschung als System

Die öffentliche Forschung ist Teil des Wissenschaftssystem, dass sich als eigenständiges System durch die Trennung von Markt und Staat legitimiert. Seine Aufgabe ist es, neues Wissen zu generieren und den Zugang zu öffentlichem Wissen zu bewahren. Daraus leitet sich nicht nur der Finanzierungsmodus und die Selbststeuerung ab, sondern vor allem die Eigengesetzlichkeit,¹⁶ deren wichtigsten Normen die Publikation, der Austausch, Unabhängigkeit, Wahrheit und Überprüfbarkeit sind.

Für den Technologietransfer ist daraus abzuleiten, dass Transferverträge ein Höchstmaß einer allgemeinen „Freedom to operate“ erhalten müssen. Daraus kann sich für eine Einrichtung eine *Policy* des Nicht-Anmeldens ableiten, wie auch Standardvertragsklauseln der viralen Nutzungslizenzen, die das Forschungsfeld für alle offenhält. Bei der Lizenzierung von Nutzungsrechten können Rückverhandlungspflichten vorgesehen werden, wenn Folgeerfindungen das Forschungsfeld einschränken würden.

Öffentliche Finanzierung

Das Wissenschaftssystem ist öffentlich finanziert. Ökonomisch wird dies aus dem Marktversagen für marktferne Entdeckungen mit allzu breitem Anwendungsbereich abgeleitet. Aus der öffentlichen Finanzierung des Wissenschaftssystems folgt für den Technologietransfer zweierlei.

Zum einen sind Ergebnisse der Forschung grundsätzlich zu publizieren. Sie

13 Vgl. *Policy der Oxford University Innovation, der Verwertungsgesellschaft der University of Oxford*, <https://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/04/Spin-out-Researcher-Booklet-20160121.pdf>. „The University expects to be a significant shareholder of the spin-out company [...] the university expects that its shareholding be the same as the founder researchers“ (S. 6).

14 Mit 'Social Entrepreneurship' wird eine unternehmerische Tätigkeit bezeichnet, die sich innovativ und pragmatisch für die Lösung sozialer Probleme einsetzt und auf einen positiven Wandel einer Gesellschaft (sog. metaökonomische Oberziele), vgl. etwa T. Scheuerle, G. Glänzel, R. Knust, V. Then, *Social Entrepreneurship in Deutschland: Potentiale und Wachstumsproblematiken, Studie des CSI der Universität Heidelberg im Auftrag der KfW Bankengruppe Research, Frankfurt 2013. Beispiele sind Unternehmen in den Sektoren Umweltschutz, Gesundheit, Bildung, Altenpflege, Armutsbekämpfung, Arbeitsplatzschaffung für Menschen mit Behinderungen*.

15 Robert K. Merton, *The Sociology of Science - Theoretical and Empirical Investigations*, University of Chicago Press: Chicago, 1973.

16 Ausführlich dazu C. Godt, *Eigentum an Information*, Mohr Siebeck: Tübingen, 2007, S. 218-230.



sollen allen zugänglich sein. Der einzelne Forscher kann zwar seine Ergebnisse geheim halten, aber seine Wertschätzung folgt systemisch aus der Publikation. Die Veröffentlichung bedeutet indes nicht, dass der Autor die Ergebnisse „in die *public domain*“ gibt. Die Urheberschaft bleibt dem Autor, die Rechte an technischen Erfindungen (Patente) können die Universitäten an sich ziehen. Aber eine Geheimhaltungspflicht als Prinzip ist mit der Institutionsfreiheit Art. 5 III GG nicht vereinbar. Gleiches müsste für die Verträge über Forschungsergebnisse gelten. Unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse und Forschungsfreiheit werden Kooperationsverträge aktuell selten öffentlich gemacht. Da *Equitable Licenses* aber in besonderem Maße dem öffentlichen Interesse verpflichtet sind, können Geheimverträge schon aus diesem Grund nicht *Equitable Licenses* sein. Geschäftsgeheimnisse können gegenüber dem Grundsatz der Öffentlichkeit von Forschung keinen Vorrang beanspruchen. In Bezug auf die Forschungsfreiheit lehrt die Erfahrung einzelner Transferstellen, dass das Publizieren der Verwertungsverträge die Universitäten nicht schwächt, sondern vielmehr untereinander stärkt. Dabei sollte klar sein, dass ein Verwertungsvertrag ein Verhandlungsergebnis ist. Die Publikation birgt die Gefahr einer Prangerwirkung in sich. Aber nur mit einer größtmöglichen Transparenz und dem Gesetz der großen Zahl lässt sich diesem Effekt gegensteuern und die Gefahr eindämmen, dass sich die Universitäten gegeneinander ausspielen.

Zum anderen folgt aus der öffentlichen Finanzierung eine öffentliche Verantwortung: Die öffentliche Forschung hat der Allgemeinheit dienen. Dafür tragen sowohl die Institutionen als auch die einzelnen Forscher Verantwortung. Über die Konkretisierung dessen, was der Allgemeinheit am besten dient und wie diese Ziele erreicht werden können, ist in demokratischen Verfahren zu entscheiden, wobei der gebotene Abstand zwischen Forschung und Staat zu wahren ist. Die öffentliche Verantwortung ist nicht gleichbedeutend mit *public domain*. Vielmehr sollen Forschungen zum Wohle der Allgemeinheit (das können viele oder auch wenige sein) umsetzungsorientiert in die Welt gesetzt werden. Diese besondere Rolle der Verantwortung in der Forschung hat Konsequenzen für *Equitable Licensing*. Zum einen können die einzelnen Forscher zuweilen besser in der Lage sein, die Erfindung „in die Welt zu setzen“. Die Nicht-Inanspruchnahme einer Erfindung unter diesen Vorzeichen ist ein probates *Equitable Licensing* – und kann durch Vertragsregelungen stabilisiert werden. Zum anderen hat die Institution sich dieser Verantwortung als Aufgabe zu stellen. Es sind Prinzipien zu entwickeln, wie eine Einrichtung ihren Auftrag im Rahmen ihres Forschungsprofils umsetzt und dazu passende Projekte entwickelt.



Foto: Czekanski, Indien

Die Erfahrung zeigt, dass das Publizieren der Verwertungsverträge die Universitäten nicht schwächt, sondern vielmehr untereinander stärkt.

Individuelle Forschungsfreiheit

Die Verfassung der Bundesrepublik weist der individuellen Forschungsfreiheit des einzelnen Forschers neben der institutionellen (objektiven) Wissenschaftsfreiheit einen hohen Stellenwert zu. Ein Wissenschaftler soll in seiner Forschung frei sein. Historisch richtet sich dieses Freiheitsrecht gegen die Einflussnahme des Staates. Im modernen Staat ist diese Freiheitsfreiheit aber auch eine Gewähr gegen eine Einschränkung durch die wirtschaftliche Macht Privater. Für den Technologietransfer hat dieser Grundsatz folgende Konsequenzen:

Grundsätzlich sind Kooperationsverträge mit der Industrie verfassungswidrig, wenn sie den Kernbestand der Forschung, das Recht zu Publizieren, beschränken oder unter Zustimmungsvorbehalt stellen. Durch einen Vertrag zwischen der Forschungseinrichtung und einem Industriepartner können die öffentlich finanzierten Wissenschaftler auch ihre Rechte an einer Erfindung nicht verlieren, die ihnen gemäß § 42 ArbNErFG zustehen. Schließlich ist dem

Erfinder mindestens eine einfache, unbefristete, kostenlose, nicht übertragbare Nutzungslizenz für die eigene Institutsforschung zu sichern.¹⁷

Das Konzept des *Equitable Licensing* kann die Position der individuellen Forscher stärken, wenn diese sich für eine sozial verantwortungsvolle Verwertung ihrer Ergebnisse engagieren. Anders als die Rechtslage vor 2002 geht es nicht darum, dass Professoren aus eigener Macht und ohne Rückbindung an die Institution über ihre Rechte verfügen können sollen. *Equitable Licensing* fördert das zivilgesellschaftliche Engagement, die eigenen Erfindungen in die Welt zu setzen. *Equitable Licensing* ist damit auch ein Instrument der Institutionen, Verantwortung an die Wissenschaftler zurück zu geben. Das Konzept fördert die Mitsprache der Forscher bei der Verwertung, die durch Dritte erfolgt, beinhaltet aber auch die Möglichkeit, dass das Eigentum den Forschern zufällt und diese bei der Verwertung unterstützt werden.

Eigentum

Die eigentumsrechtliche Zuordnung des Forschungsergebnisses ist der Dreh- und Angelpunkt eines jeden Verwertungsvertrags. Eine Vorabübertragung ist zwar bereits aus verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig.¹⁸ Die Eigentumsübertragung, zumindest die exklusive Lizenz, ist bislang indes regelmäßig das finale Ziel vieler Transferverträge.

Im Gegensatz zu diesen Verträgen steht beim *Equitable Licensing* das Forschungsergebnis als Objekt des Eigentums im Zentrum: Es geht um Folgensicherung, nicht um die Gewinnorientierung. Mit einer frühen Verpflichtung zum Transfer gibt die Universität ihre Kontrolle aus der Hand. Umgekehrt muss sie Sorge dafür tragen, dass weder Wissenschaftler noch Industriepartner entsprechende Bindungen eingehen. Ohne Eigentum kein *Equitable Licensing*.

Allerdings zielt *Equitable Licensing* nicht darauf ab, dass die Universität das Eigentum tatsächlich an sich zieht oder behält.¹⁹ Die Zuordnung kann an den einzelnen Forscher (keine Inanspruchnahme), die Universität oder, via Lizenz, an die Industrie erfolgen; ebenso kann die Erfindung der Allgemeinheit freigegeben werden (Inanspruchnahme ohne Patentanmeldung). *Equitable Licensing* ist durch eine Prognoseentscheidung qualifiziert, durch welche Zuordnung der höchstmögliche Nutzen für die soziale Zielgruppe angesichts der Gegebenheiten des Einzelfalls erzielt werden kann.

Spiegelbildlich sind mit dem Konzept des *Equitable Licensing* diejenigen Verträge nicht vereinbar, die eindimensional auf Gewinnmaximierung aus sind. Damit fallen die landläufigen Vertragsmodelle als Grundlage des *Equitable Licensing* aus. Beim sog. Berliner Vertrag verliert die Universität „zu früh“ das Eigentumsrecht an den Industriepartner. Beim sog. Frankfurter Modell, das u.a. auch die TU Berlin als Standard verwendet und vertraglich die Rechtslage von vor 2002 herstellt, verliert die Universität bedingungslos an den Erfinder. Auch Zusagen über die spätere Einräumung von Exklusivlizenzen ohne ergänzende Pflichten, die das Forschungsergebnis einem gesellschaftlichen Nutzen zuführen, können nicht als *Equitable Licenses* qualifiziert werden. Erst wenn etwa die Versorgung bestimmter Bevölkerungsgruppen zum Gegenstand des Vertrags gemacht wurde, kann eine *Equitable License* vorliegen.

Equitable Licensing ordnet das Eigentum der natürlichen oder juristischen Person zu, die am ehesten die Gewähr dafür bietet, dass die Erfindung größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen bringt und sichert die Zielerreichung vertraglich ab. Dass es für *Equitable Licensing* im Ergebnis nicht auf die Eigentümerstellung per se ankommt, zeigen die vielgestaltigen Beispiele, die Wagner-Ahlfs (2013)(siehe FN2) zusammenträgt.²⁰

Selbstregulierung

Aus der Sonderrolle und den Eigengesetzlichkeiten der Forschung folgt das Gebot der Selbstregulierung. Für den Technologietransfer leitet sich daraus ab, dass sich die Institutionen die Lizenzen weder vom Vertragspartner noch durch das Land vorschreiben lassen. Der unbotmäßigen Einflussnahme können sich die Universitäten durch Leitlinien erwehren. Sie können darin bezogen auf den institutionellen Forschungsauftrag den Rahmen für ein *Equitable Licensing* abstecken und damit zugleich ihr Verhältnis zur öffentlichen Finanzierung (dem

17 Bereits Standard in vielen Universitäten, vgl. Patentierungsstrategie der Universität Bremen v. 14.12.2015. Die Vertragspraxis der Universitäten in Hamburg ergänzt die Zurückbehaltung der Nutzungsrechte zugunsten der Erfinder selbst und zur Nutzung in der Lehre.

18 Ob das auch für die verbreiteten Treuhandregeln gilt, ist von den Gerichten noch zu klären.

19 Bereits Standard in vielen Universitäten, vgl. Patentierungsstrategie der Universität Bremen v. 14.12.2015. Die Vertragspraxis der Universitäten in Hamburg ergänzt die Zurückbehaltung der Nutzungsrechte zugunsten der Erfinder selbst und zur Nutzung in der Lehre.

20 Ob das auch für die verbreiteten Treuhandregeln gilt, ist von den Gerichten noch zu klären.



Staat) und zur privaten Wirtschaft (dem Markt) abstecken. Die Leitlinien verschriftlichen den Ethos der Institution und erleichtern den Mitarbeitern das konkrete Verhandeln, weil sie den Verhandlungsrahmen transparent für die Industriepartner und die Öffentlichkeit vorgeben. Ein Bekenntnis zum Verbot der Vorübertragung und zur Publizität der Verträge sind die Basis (*conditio sine qua non*). Nichtquantitative Anreizmechanismen untermauern das Standing der Verhandler. Sie fördern nicht nur die situative subjektive Standfestigkeit. Sie profilieren die Institution nach außen und fördern die langfristige Ausrichtung auf nichtkommerzielle Ziele.

In diesem Rahmen kann *Equitable Licensing* eine wesentliche Rolle für das eigenverantwortete Entstehen für die Ziele der öffentlichen Forschung spielen. Diese Positionierung gegenüber Vertragspartnern aus der Industrie macht deutlich, dass die Forschung und die Industrie anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind. Eine öffentlichkeitsbezogene Rahmensetzung stärkt die Verhandlungsposition der öffentlichen Forschung gegenüber den Eigengesetzlichkeiten der Industrie. Aber auch gegenüber der gemeinnützigen Drittmittelförderung setzen *Equitable Licenses* Signale. Sie erzeugen eine Verbindlichkeit, die die Vergabe gemeinnütziger Mittel voraussetzen muss. Für das Projektmanagement wird eine Langzeitkontrolle ermöglicht, die sich an der Infrastruktur der Forschungseinrichtung orientiert. So kann *Equitable Licensing* Teil der Universitätsstrategie zum Technologiemanagement werden, das auf die Unabhängigkeit der PVAs setzt und deren eigenständige Finanzierung anerkennt.

D. Das Verwertungsverfahren: Modell der „pro-aktiven“, der „globalen“ und der „passiven“ Lizenz

Die allgemeinen Grundnormen der öffentlichen Forschung geben die Basis für eine Qualitätsdifferenzierung innerhalb der *Equitable Licenses*. Diese lässt sich anhand der Wirkungsmechanismus (pro-aktiv, global und passiv) und nach der Eigentumszuordnung (*infra E.*) vornehmen.

Es können drei idealtypische Wirkmechanismen unterschieden werden:

Passive Lizenz: *Equitable Licensing* kann es den Marktmechanismen überlassen, das Ziel zu erreichen. Beispiel hierfür ist z.B. die *non-assert-policy* deutscher Pharmahersteller. Hier gibt der Hersteller eine öffentliche Erklärung ab, dass Patente in bestimmten Ländern nicht durchgesetzt werden (sog. „non-assert“). Sie ermöglicht eine frühe Generikaproduktion, die eine preisgünstige Versorgung der Bevölkerung in Niedrigpreisländern zum Ergebnis hat. Hier wirkt allein der Markt. Dieses Modell entspricht dem „Prototyp“ der ersten *Equitable License* für d4T. Der Vorteil ist, dass es keiner Vollzugskontrolle bedarf. Es sind allein die Generikahersteller, die die Initiative ergreifen und nach Marktbedingungen vor Ort produzieren. Allerdings haben die Generika-Hersteller bei der *non-assert policy* keine Gewissheit und bleiben vom Wohlwollen und der politischen Stimmung abhängig.

Globale Lizenz: Sie stellt Regeln für die Patentanmeldung oder Lizenzvergabe mit Blick auf die weltweite Vermarktung auf. Im Vergleich zur passiven Lizenz nimmt die globale Lizenz unmittelbar Einfluss auf die Versorgung und stellt Rechtssicherheit her. Die globale Lizenz bedeutet, dass der Vertragspartner der Universität sich entweder verpflichtet, in sich entwickelnden Ländern keine Patente anzumelden oder dort nur nicht-exklusiv, aber in Industrieländern exklusiv zu lizenzieren. Durch dieses sog. *differential pricing* erfolgt eine Querfinanzierung. Um aber dem Anspruch an das *Equitable Licensing* zu genügen, muss die Lizenz in den Industriestaaten die vorverausgabten Patentanmeldekosten der Universität einbeziehen, die vom Vertragspartner vollständig zu übernehmen sind. Denn *Equitable Licensing* darf nicht auf das Ergebnis hinauslaufen, dass die Universitäten die Kosten tragen, aber die Gewinne der Industrie zukommen.

Pro-aktive Lizenz: Sie gibt umfassende Pflichten zum Handeln. Das kann die Produktion vor Ort sein, die Versorgung bestimmter Bevölkerungen/Bevölkerungsgruppen zu bestimmten Preisen, die Ausbildung von medizinischem Personal vor Ort oder gesundheitsgeozogene Infrastruktur. Die pro-aktive Lizenz bietet die Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung mit Pflichten aus dem Zugangs- und Vorteilsausgleichsregime des Nagoya-Protokolls zu verbinden, etwa bei der Forschung an Bakterien, Insekten oder Wirkstoffen aus Pflanzen.

In der Praxis kann die Lizenz diese Elemente miteinander verbinden, insbesondere einzelne Elemente zeitlich nacheinander zur Anwendung bringen. Aus einer kontinental-europäischen Perspektive sind handlungsorientierte Konzepte eher höher bewertet als solche Konzepte, die sich allein auf Marktkräfte verlassen. Allerdings haben letztere den Vorteil, dass sie sich selbst „in die Welt setzen“ (self-executing) und sie können ebenso gute Ergebnisse zeitigen. Die Kategorien „pro-aktiv, global und passiv“ sind mithin nur deskriptiv. Sie beschreiben den Wirkungsmechanismus, sagen aber nichts über die Qualität der Lizenz. Diese hängt davon ab, wie die Universität ihre patentbedingte Entscheidungsmacht für die Ziele des *Equitable Licensing* einsetzt und das Erreichen des Ziels absichert. Eine zentrale Rolle spielt dabei, dass sie ihre Eigentumsposition behält. Wie sich *Equitable Licenses* qualitativ unterscheiden lassen, zeigt der folgende Abschnitt.

E. Der Baukasten: Gold-Silber-Bronze

I. Die Grundidee

Equitable Licensing setzt auf ein Baukastensystem, das prozessorientiert ist und allein Bewertungsmaßstäbe vorgibt. Die Einordnung als Gold-, Silber-, Bronze-Standard gibt Orientierung innerhalb von Vertrags-Verhandlungen (Optimum, Second Best, Rückfallposition). Die in diesem Schema qualifizierten drei Klauselgruppen (Gold, Silber, Bronze) erlauben die Bezeichnung eines Vertrags als *Equitable License*. Umgekehrt benennt ein Ausschlusskatalog diejenigen Klauseln, bei denen davon auszugehen ist, dass sie dem Anspruch von *Equitable Licensing* nicht genügen.

II. Die Kriterien

Gold-Standard

Eine bestmögliche *Equitable License* (**Gold-Standard**) enthält fünf Elemente:

- 1 Rechtezuordnung
Die Hochschule trifft eine Entscheidung über die Zuordnung der Erfindung. Diese Entscheidung fragt nach dem höchsten gesellschaftlichen Nutzen, nicht allein nach dem erwartbaren finanziellen Gewinn. Im Einzelfall kann dies eine Freigabe der Erfindung bedeuten. In der Regel aber nimmt eine Universität eine Erfindung in Anspruch, meldet sie zum Patent an und behält das Eigentumsrecht, um auf die Verwertung Einfluss zu behalten. Auf eine exklusive Lizenzvergabe wird verzichtet, wenn durch mehrere Lizenznehmer eine breitere Versorgung sichergestellt werden kann. Dem (Industrie-) Partner wird dann eine einfache Lizenz gegeben. Nur sofern z.B. der Forscher selbst eine Verwertung nach Maßstäben des *Equitable Licensing* anstrebt, ist die Nicht-Inanspruchnahme gleichwertig.
- 2 Qualitatives Ziel
Das Ziel der Lizenz nach **Gold-Standard** ist darauf gerichtet, die tatsächliche Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Es geht nicht allein um eine Preisreduktion. Die Lizenz ist darauf gerichtet, durch praktische Maßnahmen (etwa durch *Technology Building* und Ausbildung von Personal vor Ort) den Zugang zu sichern.



- 3 Verwertung
Die *Equitable License* des **Gold-Standards** sieht einen Verwertungsplan vor. Dieser wird öffentlich gemacht, verbindet zeitliche Vorgaben mit konkreten Projektschritten, benennt Verantwortliche für die Erreichung der Teilschritte und bezieht eine Instanz ein, die als Sachwalter des öffentlichen Interesses über die Zeit hinweg die Umsetzung des Projekts begleitet. Durch den Plan wird die Überprüfung und Offenlegung der Verwertung erst ermöglicht (Zugangssicherung zu Medikamenten, Forschung an „neglected diseases“, Reinvestition der Einnahmen in Forschung). Die Einbeziehung einer „dritten Instanz“ als Sachwalter des öffentlichen Interesses kann eine Gewähr dafür bieten, dass über den langen Zeitraum zwischen Vertragsschluss und der Zeit der Projektverwirklichung die ursprünglichen Ziele weiterverfolgt werden. Die Leitlinien sollten Anpassungen zulassen. Diese „dritte Instanz“ kann eine Nicht-Regierungsorganisation, eine Verwaltung oder auch eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein, die mit der Schirmherrschaft Verantwortung für das Projekt übernimmt. Diese dritte Instanz hat nicht nur die Funktion eines Kontrolleurs. Vielmehr setzen die Parteien dadurch ein Zeichen der Ernsthaftigkeit und Langfristsicherung. Die Dokumentation der Verwertungsschritte führt dazu, dass bei einem Nichterreichen die dafür vereinbarten vertraglichen Folgen, wie Kündigung, einfach und sicher umgesetzt werden können. Diese Klausel entspricht damit funktional einer Vertragsstrafe im „normalen“ F&E-Vertrag.
- 4 Controlling
Monitoring und Vertragsstrafen sind in der Modelllizenz zu einem Baustein zusammengefasst (und ergänzen die hier nicht weiter behandelten Kündigungsrechte). Eine Vertragsstrafe ist als Zeichen der Ernsthaftigkeit insbesondere für den Fall vorzusehen, dass gegen die Pflicht der Weitergabe der vereinbarten Pflichten an etwaige Unterlizenznehmer und bei Lizenzverkauf verstoßen wird.
- 5 „Grant Back“
Eine Lizenz des **Gold-Standards** sieht vor, dass der industrielle Projektpartner die akademische Einrichtung über Fortentwicklungen benachrichtigt und ihr daran ein unentgeltliches, unbedingtes, einfaches Nutzungsrecht für akademische Zwecke einräumt. Sofern sich der Industriepartner nicht auf eine unbedingte Rücklizenzierung verständigen kann, kann die Rücklizenzierung an die *share alike*-Bedingung geknüpft werden.

SILBER-STANDARD

Eine *Equitable License* der **Silber-Standard** ist vergleichsweise weniger ambitioniert ausgestaltet als der Gold-Standard, verdient gleichwohl die Bezeichnung als *Equitable License*.

- 1 Rechtezuordnung
Auch hier behält die Forschungseinrichtung das Eigentum an der Erfindung. Im Gegensatz zum Gold-Standard erlaubt der **Silber-Standard** jedoch die exklusive Lizenzvergabe. Aus dem Modell folgt, dass für reichere Länder exklusiv und für ärmere Länder einfache Lizenzen vergeben werden (*differential licensing*).
- 2 Qualitatives Ziel
Im Gegensatz zum Gold-Standard beschränkt sich der **Silber-Standard** darauf, ein Produkt auf einem bestimmten Markt preiswerter anzubieten.²¹
- 3 Verwertung
Im Gegensatz zum Gold-Standard identifiziert der **Silber-Standard** einen Hersteller vor Ort in den Entwicklungsländern und vergibt eine einfache Lizenz ohne weitere Vorgaben für einen Verwertungsplan.

²¹ Im Gegensatz zu der Klausel aus dem Bronze-Standard verpflichtet sich hier der Industriepartner unmittelbar, das Medikament zu lokal erschwinglichen Preisen anzubieten.

- 4 Controlling
Das Controlling ist weniger aufwendig gestaltet. Personen von außen werden nicht bestellt. Es wird aber sichergestellt, dass nach einem Zeitplan die Einhaltung der Pflichten kontrolliert wird.
- 5 Grant Back
Die Rücklizenzierung zukünftiger abhängiger Erfindungen für akademische Zwecke erfolgt unbeschränkt, aber entgeltlich.

Bronze-Standard

Eine *Equitable License* des **Bronze-Standards** ist die am wenigsten ambitionierte Variante. Sie enthält nur drei Elemente.

- 1 Rechtezuordnung
Im Gegensatz zum Silber-Standard erlaubt der **Bronze-Standard** auch eine exklusive Lizenzvergabe. Allerdings muss diese exklusive Lizenz an einen Verwertungspan gebunden sein.
- 2 Verwertung
In der Verwertung muss der Eigentümer und der Lizenznehmer sich auf ein *non-assert* im Geiste der Zielsetzung verpflichten.
- 3 Grant Back
Auf die Rücklizenzierung zukünftiger Folgeerfindungen wird verzichtet.

22 Unter anderem vorformuliert in Ziff. 6.2. Berliner Vertrag-Vertragsbausteine für Kooperationen in Forschung und Entwicklung zwischen Hochschule und Industrie. Der Berliner Vertrag wurde bereits 2002/2003 von der Berliner Patentverwertungsagentur Ipal gemeinsam mit Industrievertretern entwickelt (<http://docplayer.org/11495727-Vertragsbausteineberlinervertrag.html>).

23 Gemeint ist tatsächlich nicht die deutsche Rechtskonstruktion der 'Treuhand', sondern die englische 'trust'-Konstruktion, die den Eigentübertitel aufspaltet in einen „proprietary title“ und einen „beneficiary title“. Übersetzen lässt sich diese für das englische Rechtsdenken typische Konstruktion annähernd dadurch, dass die Universität das Recht auf das Patent hat (und wahrnimmt), während die Rechte aus dem Patent dem Vertragspartner zustehen.

III. Die Ausschlusskriterien

Spiegelbildlich zu den Qualitätsmerkmalen einer *Equitable License* gibt es Ausschlusskriterien, die die Bezeichnung als *Equitable License* nicht erlauben.

1 Rechtezuordnung

- a Übertragung der Schutzrechte, Vorkaufsrecht an späteren Rechten
Wird eine Erfindung im Rahmen einer Kooperation oder einer industriellen Drittmittelförderung dem Partner vorab schuldrechtlich zugesichert (Vorkaufsrecht, Vorabbindung), kann eine (anderweitige) Lizenzvergabe später nicht mehr stattfinden. Die Universität verliert ihren Einfluss auf die Verwertung. Zwar ist es ebenso möglich, bei einem Rechteverkauf Meilensteine im Sinne des *Equitable Licensing* zu vereinbaren, allerdings verliert die Universität ihre Eigentumsansprüche. Sind Schutzrechte erst einmal verkauft, ist sie darauf angewiesen, dass der Partner über den vereinbarten Fortgang informiert und auch Einsicht in Unterlagen gewährt. Die Position der Universität ist als Rechteinhaberin viel stärker, denn die Universität kann beispielsweise für einen Vertragsverstoß den Rückfall der Rechte vereinbaren oder die Umwandlung einer Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz. Eine Klausel, die vorab spätere Erfindungsrechte ohne Bedingungen dem Vertragspartner für eine Übertragung zusichert, macht ein *Equitable Licensing* unmöglich.
- b Erstanmeldung
Dasselbe gilt für den Fall, dass allein die Erstanmeldung durch die Forschungseinrichtung erfolgen soll, danach aber das Patenteigentum an den Industriepartner übergehen soll.²² Diese als „Treuhand“²³ titulierte Rechtsfigur dient dazu, dass die Patentanmeldung und die Ersterteilung in den Leistungsindex der Wissenschaftler aufgenommen werden kann. In der Regel beinhaltet der Passus, dass die Hochschule/ die Forschungseinrichtung ab der Überführung in die internationale Anmeldung („Zweitmeldung“) nicht mehr aufgeführt wird. Im Ergebnis hat diese Rechtsfigur für das *Equitable Licensing* dieselbe Rechtswirkung wie die der Vorabbindung. Die Hochschule begibt sich vorab der Möglichkeit, Einfluss auf die Verwertung



zu nehmen. Dies widerspricht den Zielen des *Equitable Licensing*.

- c Übertragung
Nicht minder problematisch ist die Abtretung nach erfolgter Patentanmeldung/Erteilung. Auch mit ihr begibt sich die Hochschule/akademische Einrichtung der Einflussnahme. Sie ist deshalb aus den oben genannten Gründen abzulehnen. Verträge, die die Übertragung vorsehen, verdienen es nicht, als *Equitable License* bezeichnet zu werden.
- d Exklusivlizenz
Mutatis mutandis gilt dasselbe für die unbedingte exklusive Lizenz. Gemeint ist hiermit eine Exklusivlizenz, die keine Bedingungen an die Verwertung stellt. Auch mit ihr verliert die Universität jeglichen Einflusses auf die Verwertung. Da dies jedoch der Kern des *Equitable Licensing* darstellt, scheidet eine Konstellation, die eine unbedingte Exklusivlizenz zugunsten des Industriepartners vorsieht als *Equitable License* aus.
- e „Fifty-Fifty-Regel“
Der sog. Berliner Vertrag²⁴ sieht vor, dass ab einem Beitrag von 50% Industrieanteil an einer Erfindung das Patenteigentum insgesamt dem Industriepartner zufallen soll. Darin liegen zwei Probleme. Zum einen werden Forschungseinrichtungen bei einem Anteil selbst von 49% aus ihrer Eigentümerstellung verdrängt. Zum anderen führt eine auf Kompromiss abzielende Formulierung einer „Fifty-Fifty“-Teilung zu einem vollständigen Rechtsverlust der Forschungseinrichtung. Sowohl der Automatismus als auch der Rechtsverlust über den Erfinderanteil hinaus widersprechen der Logik der *Equitable License*.

²⁴ Ziff. 3.2.2 Berliner Vertrag-Vertragsbausteine für Kooperationen in Forschung und Entwicklung zwischen Hochschule und Industrie.

2 Verwertung

- a Einfluss der Forschungseinrichtungen
Eine *Equitable License* stellt Anforderungen an die Einbindung der akademischen Einrichtung. Ist diese zwar auf dem Papier eingebunden, hat aber keine Mitsprachebefugnisse bei der Verwertung und keine Kontrollrechte, so verdient die Lizenz in der Regel nicht die Bezeichnung der *Equitable License*. Verantwortliche Personen und Kontrollrechte sind im Verwertungsplan zu bestimmen.
- b Zielverpflichtung
Verzichtet die Lizenz gänzlich auf eine Zielvereinbarung, qualifiziert sie in der Regel nicht als *Equitable License*.
- c Transparenz
Sieht ein Vertrag nicht die Veröffentlichung des Vertrags vor, qualifiziert er in der Regel nicht als *Equitable License*.
- d Nachhaltigkeit
Um auch über die Zeit (und über wechselnde Akteure) hinweg, die Wahrnehmung und Artikulation der *Equitable Licensing*-Ziele zu stabilisieren, wird eine Person des öffentlichen Lebens mit in die Verwertungsplanung und das Monitoring einbezogen.

DIE MODELL-LIZENZ

I. Übersicht

1. Qualifizierung des Projekts
2. Definitionen
3. Zuordnung der Rechte
4. Verhältnis Erfinder und Einrichtung
5. Verwertung
6. Nutzungsrechte an abhängigen Folgeerfindungen
7. Vertraulichkeit, Publikationen
8. Monitoring, Vertragsstrafen

I. Overview

1. Qualification of the Project
2. Definitions
3. Attribution of Inventions
4. Scientist-Institution-Relationship
5. Use of Rights
6. Access Rights with Regard to Dependent Patents
7. Confidentiality, Publication
8. Monitoring and Penalties

II. Vertragsbausteine

1. QUALIFIZIERUNG DES PROJEKTS ²⁸	1. QUALIFICATION OF THE PROJECT ²⁵
a) Projekt-Typus <input type="checkbox"/> Auftragsforschung <input type="checkbox"/> Kooperationsforschung <input type="checkbox"/> Forschungsprojekt <input type="checkbox"/> Transfer	a) Project-Type <input type="checkbox"/> Contract Research <input type="checkbox"/> Cooperative Research <input type="checkbox"/> Research Project <input type="checkbox"/> Transfer
b) Profil der Forschungseinrichtung <input type="checkbox"/> Hochschule <input type="checkbox"/> Grundlagenforschung außeruniversitär <input type="checkbox"/> Anwendungsorientierung außeruniversitär	b) Institutional Profile of the Academic <input type="checkbox"/> University <input type="checkbox"/> Basic Research (not university) <input type="checkbox"/> Applied Research (not university)
c) Lizenzpolitik <input type="checkbox"/> auf Hochschulleitungsebene <input type="checkbox"/> integriert in Drittmittelsatzung <input type="checkbox"/> Leitlinien der PVA ²⁶ <input type="checkbox"/> weder noch, sondern...	c) Licensing Policy <input type="checkbox"/> University <i>Licensing Policy</i> <input type="checkbox"/> Integrated in Third Stream <input type="checkbox"/> Guidelines TTO ²⁷ <input type="checkbox"/> neither, but....
2. DEFINITIONEN	2. DEFINITIONS
1) Auftragsforschung Bei der Auftragsforschung zahlt der Industriepartner die Vollkosten für die Forschungsarbeiten. Die Rechte gehen i.d.R. auf den Auftraggeber über. Erfindungen sind gesondert zu vereinbaren.	1) Contract Research In contract research the industrial partner orders and pays for a provisioned, determined research result.
2) Kooperationsforschung Bei der Kooperationsforschung tragen beide Partner Verantwortung bei der Durchführung eines Forschungsprojekts. Das Ergebnis steht nicht fest. Die Bezahlung richtet sich in der Regel nach universitären Sätzen, die meist geringer als die Vollkosten sind. Für die Rechte an Erfindungen wird gesondert bezahlt.	2) Cooperative Research In cooperative research responsibility for finances and results rests with both partners. The result is not predetermined.

²⁵ Diese Vorab-Klassifizierung dient der Standortbestimmung. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass „Auftragsforschung“ gleichzusetzen ist mit Vollkostenrechnung und der Rechtezuordnung an den Industriepartner. Ein Kreuz in diesem Kästchen signalisiert inhaltliche Widersprüche, da diese Rechtezuordnung im Kern nicht mit dem Konzept des Equitable Licensing vereinbar ist.

²⁶ PVA = Patentverwertungsagentur

²⁷ TTO = Technology Transfer Office



3) Forschungsprojekt	3) Research Project
Bei einem Forschungsprojekt liegt die Verantwortung bei der Hochschule. Die Bezahlung richtet sich in der Regel nach universitären Sätzen, die meist geringer als Vollkosten sind. Für die Rechte an Erfindungen wird gesondert bezahlt	In a research project , the responsibility rests solely with the University.
4) Transfer	4) Transfer
Beim einem Transfer geht es um die Übertragung von Rechten (Eigentum oder Nutzung).	Transfer is limited to title transfer (property or use rights).

3. ZUORDNUNG DER RECHTE	3. ATTRIBUTION OF INVENTIONS
1) Grundsätze	1) Principles
<p>Jede im inhaltlichen Kontext der Forschungs-kooperation und Forschungsprojekt angezeigte Erfindung wird zwischen den Parteien getrennt verhandelt. Dabei folgt die Rechtezuordnung dem Grundsatz der Nachhaltigkeit, nicht dem Prinzip der Finanzierung. Nachhaltigkeit basiert darauf, dass die Forschungseinrichtung Schutzrechtsinhaberin bleibt und berücksichtigt die Normen der Forschung. Der Einfluss der Forschungseinrichtung auf die Entwicklungsphase im Sinne der öffentlichen Anfangsziele wird begrüßt.</p> <p>Technologietransfer verfolgt ein Zielbündel. Primär ist handlungsleitend, dass der Transfer ein Forschungsergebnis „in die Welt setzen soll“. Darüber hinaus soll Technologietransfer meist den regionalen Standort fördern und den Absolventen Zukunftschancen eröffnen. Die Generierung von Einnahmen im Technologietransfer ist gewünscht, aber nicht immer vorrangiges Ziel. Eine <i>Equitable License</i> rechnet hier ein eventuelles Minus an Einnahmen mit einem Gewinn an öffentlicher Wohlfahrt für benachteiligte Gruppen auf. Erfolgreiche Fälle aus der Praxis zeigen, dass Equitable Licensing aber nicht einen Verzicht auf Einnahmen bedeutet.²⁸ Zuständig für die Entscheidung über Zielkonflikte im Zusammenhang mit Technologietransfer ist die Leitung der Hochschule / Einrichtung.</p>	<p>Parties will – in case of an invention reported to the research institution - separately and in good faith agree on the following terms. They acknowledge sustainability as a principle which proceeds the principle of funding. Sustainability requires that property rights arising out of university research are attributed to the University and be kept to the greatest extent as economically reasonable by the University. Sustainability respects the initial goals of the research, and academic publication requirements.</p> <p>It is acknowledged that technology transfer pursues a set of goals. The competent department dealing with technology transfer decides about conflicts between those goals. Successful exploitation in practise has revealed that Equitable Licensing does not hinder profits to be generated. The influence of the University on the process of development for the public purposes which instigated the initial research is welcome.</p>
2) Inanspruchnahme	2) The right to a patent²⁹
Der Übergang der Rechte vom Erfinder auf die Universität (Inanspruchnahme) beurteilt sich nach den Regeln unter Nr. 4	A contract which aims at deviating from these principles requires a reasoned position paper and the approval of the board (administration). Given reasons have to comply with the licensing policy of the research entity.

²⁸ *Pharma Brief Spezial 1/2013 (supra Fn. 2).*

²⁹ *Under German law, the right to a patent is assigned to the inventor (followed by the right of the employer to claim the invention which occurred “at work” under the employees inventions act, ArbNErfG). In many other countries, e.g. UK, the right to a patent arises directly with the employer. This causes fundamental differences in internal proceedings (no German-type “Inanspruchnahme”), which gives rise to complicated questions for inventor communities residing in different countries: Which country’s law will apply? What is necessary for the project coordinator to bundle all rights to a commonly held right to an invention? These questions are much contested. The mainstream answer is the application of the „work statute” – the country’s law which rules the work contract – an evident unsatisfactory answer to the given problem, see L. Rüwe, Internationales Arbeitnehmererfinderrecht, 2009.*

<p>3) Qualifizierung</p> <p>Wird die Erfindung im Sinne von Equitable Licensing in Anspruch genommen, klassifiziert der/die Verantwortliche für Technologietransfer das Forschungsergebnis nach Maßgabe der institutionellen Lizenzpolitik in drei Kategorien: wichtig, mittelwichtig, unwichtig in Bezug auf die Equitable Licensing.</p>	<p>3) Classification</p> <p>The responsible agent will classify the research result according to the licencing policy as important, middle important, unimportant for research and development.³¹</p>
<p>4) Wichtige Forschungsergebnisse</p> <p>Die Übertragung von für Equitable Licensing wichtigen Forschungsergebnissen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kann es geben, wenn die Nutzung ansonsten unterbliebe. Für „wichtige“ Ergebnisse ist der Verwertungsweg zu wählen, der die höchste Nutzbarkeit verspricht, das kann auch in der Freigabe an die Public Domain liegen.</p>	<p>4) Important Research Results</p> <p>In principle, the transfer of important research results is excluded. Exemptions can be granted by the board of the research institution, if the use of the invention would otherwise not happen. For “important” results, a path for product developments has to be chosen which promises the highest utility and use, preferably the surrender to the public domain for everyone’s use; as second best, patenting with generous licencing conditions with low payments.</p>
<p>5) Gemeinschaftliches Patent</p> <p>Die Rechte am Patent an einer kooperativ entstandenen Erfindung stehen den Partnern grundsätzlich gesamthänderisch zu, die ideellen Anteile bemessen sich nach dem erfinderischen Beitrag.³⁰ (<i>Alt. nach Vereinbarung: gemeinsam und zwar im Verhältnis der jedem Vertragspartner zuzuordnenden Teile</i>). Eine Vereinbarung darüber, dass bei einem Betrag des akademischen Partners bis zu 50% das Patenteigentum dem Industriepartner zustehen (inklusive einer 50:50-Regel) ist nach Grundsätzen des <i>Equitable Licensing</i> unwirksam.</p>	<p>5) Joint (resp. commonly held) Patent Property</p> <p>The rights to a patent arising out of a cooperative inventive undertaking arise jointly (<i>alt. commonly</i>). An agreement which assigns the rights which arise out of a up to 50% academic contribution to the industrial partner is void (<i>including the “fifty-fifty-rule”</i>).</p>

<p>4. VERHÄLTNIS ERFINDER UND EINRICHTUNG (INTER ALIA VERGÜTUNG)</p>	<p>4. SCIENTIST-INSTITUTION-RELATIONSHIP (INTER ALIA REMUNERATION)</p>
<p>1) Entstehen bei der Durchführung des Projekts Erfindungen, meldet der Wissenschaftler diese der Hochschule/der Einrichtung nach den allgemeinen Regeln.</p>	<p>1) Scientists report inventions made to the University according to the statutory rules.</p>
<p>2) Kommt bei einer Erfindung ein <i>Equitable Licensing</i> in Betracht, entscheidet die Forschungseinrichtung den bestmöglichen Weg, ihre Ziele umzusetzen. Im Sinne von <i>Equitable Licensing</i> kann dieses eine Inanspruchnahme und eine schutzrechtliche Sicherung bedeuten. Es kann aber im Einzelfall auch sein, dass gerade kein Schutz zu mehr Verbreitung und Weiterentwicklung der Technologie führt und/oder sich der Erfinder selbst für die Entwicklung engagiert.</p>	<p>2) The University will claim the right to the invention if the economic and the social value are high. If neither is the case, the University will not claim the right to the invention. If however both conditions are met, the decision to claim the right to the invention depends on the fact if the inventor him/herself are committed and better apt to develop and provide equitable access to the technology.</p>
<p>3) Die NichtInanspruchnahme kann von einem Vertrag über die Verwertung durch den Erfinder abhängig gemacht werden.</p>	<p>3) Any early transfer prior to the invention made either by the inventor or the institution is void.</p>

³⁰ Diese Regel folgt der Ratio, dass das Forschungsprojekt einen gemeinsamen Zweck iSv. § 705 BGB verfolgt (und damit über eine „Gemeinschaft“ iSv. § 741 BGB hinausgeht). Bekann-termaßen sind die Regeln des BGB für das Patentmieteigentum unterkomplex (§ 6 Satz 2 PatG, § 1008 BGB). Es wird empfohlen, ein Ergänzungsprotokoll zu verfassen, das abgestimmt auf den jeweiligen Forschungsinput Leitlinien der Entscheidungskompetenz und vor allem Regeln für die Entscheidungsfindung vereinbart.

³¹ Der Zeitpunkt der Einstufung kann unter englischen Recht nicht an der „Inanspruchnahme“ festgemacht werden, da es diese rechtstechnisch nicht gibt, da das Recht auf die Erfindung unmittelbar „beim Arbeitgeber“ entsteht.



4)	Die Vergütung der Wissenschaftler richtet sich nach den allgemeinen Regeln des ArbNErfG. Im Falle von Gemeinschaftserfindungen gelten die Regelungen für den Erfindungs-Anteil entsprechend.	4)	The reimbursement of scientists for inventions will comply with the German Act on Employee Inventions (ArbNErfG, 30% of the fee paid for transferral of the Intellectual Property Rights). Joint inventions will be delt with respectively.
----	--	----	---

5. VERWERTUNG		5. USE OF RIGHTS	
1)	Leitlinien der Verwertung Sofern nicht bereits vorhanden, wirken die Parteien darauf hin, dass sich ihre Institutionen Lizenzierungsleitlinien für den Bereich <i>Equitable Licensing</i> geben.	1)	Guidelines Unless already existing, parties will take initiative that their respective institutions will adopt a licensing policy.
2)	Grundsätze der Verwertung Die Parteien entwickeln gemeinsame a) Grundsätze der Verwertung (Eckpunkte) und b) geben sich Regeln für die Abstimmung von Verwertungsentscheidungen (Zugang und Nutzung), und c) verpflichten sich, bei Transfer der Rechte diese Pflichten auf die Vertragspartner weiterzuleiten. Diese Vereinbarung nimmt weitestgehend Bezug auf die Leitlinien und binden im Anwendungsbereich dieser Vereinbarung auch den Industriepartner.	2)	Principles of Exploitation Partners agree on a) principles (“corner stones”, sec. 3), and b) procedures of using and exploiting rights covered by this agreement, and c) submit to transfer the agreed upon duties once the rights herewithin negotiated are transferred to third parties. Existing guidelines will be referred to as part of this agreement and become, for the purpose of this agreement, binding on the industrial partner.
3)	Publizität Die Parteien verpflichten sich, die hiermit übernommenen Pflichten öffentlich z.B. auf der Webpage im Zusammenhang mit Projektinformationen zu veröffentlichen.	3)	Transparency The parties commit to publish the duties to which they submit herein on its webpage in connection with the project information.
4)	Eckpunkte Das Eckpunktepapier iSv Abs. 2 ordnet das Projekt in den Rahmen der Lizenzierungspolitik der Einrichtung ein, beschreibt die konkrete(n) Finanzierungsquelle(n) des Projekts, deren Förderbedingungen (Zielsetzung) und definiert die Verwertungsziele im Einzelprojekt. Entsprechend des Profils der öffentlichen Forschungseinrichtung/ resp. der Ziele der öffentlichen Finanzierung, ist aus den Grundsätzen abzuleiten, wie die nichtökonomischen öffentlichen Ziele (public interests) in der Verwertung berücksichtigt werden (z.B. tatsächliche Versorgung eines Patientenkollektivs (evtl. klein oder finanzschwach) mit [zukünftigen] Medikamenten gegen den erforschten Erreger [<i>global access</i>]).	4)	Corner Stones The Corner Stones Paper classifies the project in the framework of the institution’s licensing policy, disclose sources of finance and respective conditions, and defines the objective of the exploitation (cp. Sec. 1). Corresponding to the public mission of the institution /resp. goals of the public funding involved, the principles are to be described how those public goals will be pursued in the development and exploitation process (e.g. research with regard to endemic tropical parasites serving a small/resp. low income patient collective [“global access”]). Supply of patients (qualified by a small group or financially distressed) with medicaments against the pathogenic agent (global access).
5)	Verwertungsverfahren Die Parteien verständigen sich auf einen Entwicklungsplan, der die Schritte zur Erreichung des Ziels „Global Access“ beschreibt. Jeder abgeschlossene Schritt wird mit einer Konsultation abgeschlossen. Die Konsultationen dienen der Überprüfung der Umsetzung und der Anpassung an den Verwertungsplan. Falls die Treffen nicht anhand konkreter Planungsschritte bestimmt wurden, treffen sich die Parteien einmal im Jahr (ein bevorzugter Monat wird festgelegt). Die Parteien verständigen sich darauf, die Konsultationen zu nutzen, um auf die langfristige Absicherung des Projektes hinzuwirken.	5)	Development Plan Parties agree on a development plan which describes the intended steps to achieve the goal of “global access”. Each step will be concluded by mutual consultations. Consultations serve the functions of performance control and prospective adjustment of the development plan. Unless the schedule is determined by concrete achievements, parties meet at least once a year (a preferred month will be fixed). Parties confirm that consultations should be utilized to secure the longterm achievement of the project.

Alt. 1: „Die Pro-aktive Lizenz“	Alt. 1: “The Pro-active License”
<p>Die Partner verständigen sich auf Regelungen, die den Patienten den Zugang zum Produkt erleichtern. Sollten die Patienten an der Forschung beteiligt sein, ist der Verwertungsplan mit der Vereinbarung über den Vorteilsausgleich abzustimmen, die diesen Patienten einen vorrangigen Zugang ermöglichen.</p> <p>(Mögliche Pflichten):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Medikamente werden in x Ländern mit einem Bruttosozialprodukt (BSP) von unter y % produziert. – Die Medikamente werden in Ländern mit einem BSP von unter x % zu den marginalen Kosten zur Verfügung gestellt. (Die Kosten werden mit den Produktpreisen in den anderen Staaten verrechnet.) – Das Projekt berücksichtigt die reale Versorgungslage in den betroffenen Ländern. Ist die Versorgung systemisch nicht gesichert, werden Pilotprojekte durchgeführt, die die Infrastruktur verbessern (soweit es sich um ein Projekt handelt, das gemäß CBD zugangs- und vorteilsausgleichspflichtig (ABS) ist, sollten diese Pflichten in den sog. ABS-Vertrag eingebunden werden). 	<p>Partners negotiate concrete forms of patients’ access to the product. If patients are involved in the research project, the development plan will be adjusted to the Access and Benefit Contract concluded.</p> <p>(Possible Duties):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Medicaments will be produced inside x countries with a GNP of less than y %. – Medicaments will be offered in countries with a GNP under y % for marginal costs. (Production costs will be covered by profits in higher priced countries.) – The license will respond to the actual distribution net in a given country. Is the distribution not systematically assured, projects will be devised which aim at enhancing the infrastructure (if a CBD or genome relevant project is involved, this obligation may be part of an Access and Benefit Sharing (ABS)-agreement).
Alt 2: Die „Globale Lizenz“	Alt. 2: The “Global License”
<p>Die Forschungseinrichtung kann entweder unterschiedliche Lizenzen an verschiedene Lizenznehmer vergeben oder sie verpflichtet einen Vertragspartner, landesspezifisch angepasst zu vermarkten, resp. unterschiedliche Lizenzen zu vergeben (etwa exklusive Lizenzen für die Industriemärkte, nichtexklusive Lizenzen für die Länder mit einem BSP unter xx %).</p>	<p>The industrial partner submits to the obligation to market/resp. to license its right for production globally on differentiated terms (e.g. exclusive licenses for industrialized markets, non-exclusive rights for countries with a GSP under y %).</p>
Alt 3: Die „passive Lizenz“	Alt. 3: The “Passive License”
<p>Der Industriepartner verpflichtet sich, in den Ländern xyz nicht anzumelden,</p> <p>Alt 3a: die weltweit beanspruchten Patente in den Ländern xyz (etwa qualifiziert durch ein BSP unter xx %) nicht durchzusetzen nicht durchzusetzen („non-assert“).</p>	<p>The industrial Partner commits</p> <p>Alt 3a: not to file patents in countries xyz/countries with a GSP below x %,</p> <p>Alt 3b: not to assert patent rights in countries with a GSP below x %.</p>
6. Übertragungspflicht & Pflichtenlaufzeit	6. Third Party Transfer Obligation
<p>Die Parteien verpflichten sich, die hierin übernommenen Pflichten bei Verkauf auf den Rechtsnachfolger und bei Unterlizenzierung auf den Unterlizenznehmer zu übertragen. Sie informieren darüber den Vertragspartner. Für den Fall der Verletzung dieser Pflichten wird eine Vertragsstrafe festgesetzt (infra Nr. 8 Abs. 3). Sofern eine Laufzeit des Vertrags nicht bestimmt wurde, erlöschen die Pflichten mit Ablauf der Laufzeit des zuletzt auslaufenden Schutzrechts aus dem Vertrag.</p>	<p>Parties submit to the obligation to transfer the committed obligations to third parties. They give prompt notice of any such event. A special penalty is stipulated for a violation of these duties (infra No. 8 sec. 3). Unless otherwise stipulated, the duties run with the title and survive the termination of the contract until the expiration of the last patent period or exclusivity period.</p>



<p>7. Gewinnbeteiligung</p> <p>Die Gewinnbeteiligung der Forschungseinrichtung entspricht den allgemeinen Regeln. Vereinbart werden <i>Milestones</i> und <i>Royalties</i>, die in der Höhe allerdings maßvoll zu sein haben. Die eingenommenen Gelder unterliegen der Zweckbindung zugunsten zukünftiger Forschungen. Es ist zu erwägen, dass der Anspruch auf Gewinnbeteiligung auf die Industriemärkte beschränkt wird. Die Gelder fließen der Fondsstelle xyz zu (alt.: einer eigenständigen juristischen Person zyx).</p>	<p>7. Royalties to the Research Institution</p> <p>The participation of the research institution in profits follows the general rules. Milestones and royalties will be negotiated, however reasonably to be negotiated. Income is bound to (re-) investments into future research. It should be considered that profits demanded is to be restricted to industrialized countries markets. Incoming money will be deposited at xyz (alt.: an independent judicial person zyx).</p>
<p>8. Interne Anreize für <i>Equitable Licensing</i></p> <p>Die Forschungseinrichtung schafft Anreize für <i>Equitable Licensing</i> (Preis ausloben, besondere Herausstellung über Presse und Veranstaltungen, Anerkennung für das Engagement der Mitarbeiter...)³²</p>	<p>8. Incentives for TTO-employees</p> <p>The research institution installs incentives for <i>Equitable Licensing</i> (prices, naming in press releases and events, special forms of appreciation for the engagement of employees...).</p>

<p>6. NUTZUNGSRECHTE AN ABHÄNGIGEN FOLGE-ERFINDUNGEN</p>	<p>6. USE RIGHTS OF DEPENDENT PATENTS</p>
<p>1) Der industrielle Projektpartner überträgt der Forschungseinrichtung an allen abhängigen Folgerfindungen derjenigen Erfindungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, ein unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht für akademische Zwecke (Grant Back).</p> <p>2) (Alternativ formuliert als Reach Through) Der Projektpartner räumt der Forschungseinrichtung ein unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht für akademische Zwecke an allen Folgerfindungen ein.</p> <p>3) <i>Alternativ:</i> Der industrielle Projektpartner überträgt der Forschungseinrichtung an allen abhängigen Folgerfindungen derjenigen Erfindungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, ein (unbeschränktes/nichtkommerzielles) unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht unter der <i>share alike</i>-Bedingung.</p>	<p>The industrial partner transfers to the research institutions a use right with regard to all follow-up patents dependent on those patents which fall under the scope of this agreement (grant back).</p> <p>(Alternatively formulated as Reach Through) The industrial partner grants a use right on all dependent patents of the invention covered by this agreement.</p> <p><i>Alternative:</i> The industrial partner grants an (unrestricted/non-commercial) unrestricted, free of charge use right on all dependent patents of the invention covered by this agreement on a <i>share alike</i>-basis.</p>

³² Bislang sind die Leistungsanreize rein quantitativ an Zahlen der Vertragsabschlüsse und der Einnahmen gebunden. Das Engagement für *Equitable Licensing* muss in Zukunft anhand qualitativer Bewertungskomponenten bewertbar gemacht werden und mit immateriellen Vergünstigungen honoriert werden, die standort- oder institutionenspezifisch sein können oder auch aus ergänzenden Urlaubstagen bestehen können.

7. VERTRAULICHKEIT, PUBLIKATIONEN	7. CONFIDENTIALITY, PUBLICATION
<p>1) Prinzip</p> <p>Wissenschaftliche Prinzipien der kollegialen Kommunikation und der Publikation der wissenschaftlichen Ergebnisse stehen nicht hinter der Patentanmeldung zurück. Patentanmeldung und Publikation erfolgen parallel.</p>	<p>1) Principle</p> <p>The academic publication of study results is regarded as equally important to patenting. Patenting and publishing will, as a rule, occur in parallel. Any delay with regard to patenting which slows down the publication of results is limited to cases of specific difficulties in patent formulations.</p>
<p>2) Wissenschaftliche Kommunikation</p> <p>Der wissenschaftliche Austausch unter Kollegen in Bezug auf eine potentielle Erfindung hat vor der Publikation vertraulich in der Weise zu erfolgen, dass die Information nicht im Sinne des Patentrechts „offenbart“ wird und nicht von Dritten vorab zum Patent angemeldet wird. Dabei darf der Verweis auf eine potentielle Patentierung nicht den wissenschaftlichen Austausch unterbinden. Publication and Patent Application may be prepared in parallel, so that publication can occur directly after patent filing.</p>	<p>2) Communication</p> <p>Scientific cooperation with regard to a potential invention has to be confidential in the sense that the information cannot be qualified as “disclosed” in the sense of patent law and that a third party will not file a patent (<i>Non-Disclosure-Agreement</i>). The preparations for publication and for the filing of a patent may occur in parallel and in such a way that the publication may appear directly after patent filing.</p>
<p>3) Publikation</p> <p>Nach Meldung der Erfindung an die Institution informiert die Hochschule den Industriepartner. Signalisiert der Industriepartner sein Interesse, kann er nicht länger als 3 Monate beanspruchen, dass die wissenschaftliche Veröffentlichung hinausgezögert wird.</p>	<p>3) Publication</p> <p>After the notification of an invention, the research organization informs the industrial partner. If the industrial partner has an interest in industrial protection, it cannot demand a delay of scientific publication longer than three months.</p>

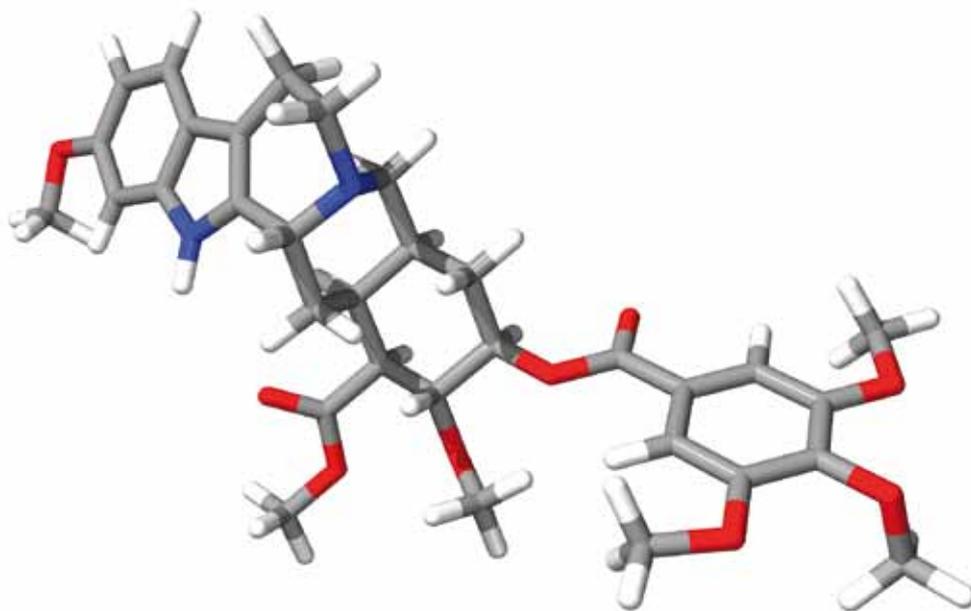
8. MONITORING UND VERTRAGSSTRAFEN	8. MONITORING AND PENALTIES
<p>1) Verantwortliche</p> <p>Jede Vertragspartei bestimmt eine/n Verantwortliche für die Erreichung der einzelnen Projektabschnitte.</p>	<p>1) Responsibilities</p> <p>Each party nominates the person who is responsible for the achievement of any step in the development of the project.</p>
<p>2) Dritt-Verantwortliche für das Monitoring</p> <p>Die Vertragsparteien bestimmen einvernehmlich eine Organisation/eine Persönlichkeit ihres Vertrauens („eine Person des öffentlichen Lebens“), die die Vertragserfüllung im öffentlichen Interesse (alt: im Interesse der zukünftigen Patienten) begleitet. Sie wird zu jeder Konsultation geladen. Sie wird stets angehört. Anregungen werden mit in die Entscheidung einbezogen.</p>	<p>2) Public Interest Representative</p> <p>The parties jointly assign an organization/a personality with public reputation, who accompanies the development of the project in the public interest (alt: in the interest of a specific group). The organization/the person will be invited to each consultation. Recommendations are responded to in executive decisions.</p>
<p>3) Vertragsstrafen³³</p> <p>Die Vertragspartner unterwerfen sich der Vertragsstrafe in folgenden Fällen:</p> <p>a) Nichteinhaltung der Konsultationspflichten</p> <p>b) Verstoß gegen den Verwertungsplan</p> <p>c) Verstoß gegen die Pflicht zur Pflichtenübertragung an Rechtsnachfolger (Nr 4. Abs 4.)</p>	<p>3) Penalties</p> <p>Parties submit to penalties for the following instances:</p> <p>a) Violation of consultation duties</p> <p>b) Violation of the development plan</p> <p>c) Violation of the duty to transfer duties spelled out in this treaty to the successor.</p>

³³ Allerdings sind in Europa Vertragsstrafen in Verträgen im Hochschulbereich unüblich.



EXECUTIVE SUMMARY: WHAT IS THIS BROCHURE GOOD FOR?

This brochure provides scientists and technology transfer offices in universities and research organizations as well as industry with a short guide for negotiations of *Equitable Licenses* (equivalent to *Global Access Licensing* or *Socially Responsible Licensing*). While the original concept of *Equitable Licensing* is rooted in a common law context, the present guidance paper adapts the concept to the specifics of continental law (in particular the German law of employee inventions “Gesetz über Arbeitnehmererfindungen [ArbNErfG]”). The present brochure is an updated version of the first edition of 2010.



Equitable Licensing serves as a second pillar of technology transfer of public research institutions: While the first pillar supports an income generating strategy, equitable licensing focusses on maximizing the sustainable impact of academic knowledge. Its central question is: How can we assure that as many people as possible are served by publically supported research. The point of departure is the early 1990 s´ debate on access to HIV drugs through intelligent licensing schemes by US-American universities (most notably Yale and Berkeley). Students and professors required their institutions to take an interest and an active stance in what happens with technology licensed by them. They demanded that research results shall be made accessible to those populations for which they were originally developed (in more detail C. Wagner-Ahlf, *Medical Research: Science in the Public Interest*, 2009). Many people in countries all over the world lack access to medical care due to poverty, insufficient infrastructure and disconnected supply chains. *Equitable Licensing* is a possibility to tackle these problems.

Quelle: Wikipedia, Reserpin stick

This brochure provides practical assistance to position and to negotiate *Equitable Licenses* in (German) technology transfer. They can be integrated in all four types of transfer options (research cooperation, single rights´ transfer, spin-offs, product development partnerships). It is structured as a decision making guidance paper: First, it sketches the design alternatives, and then provides pre-formulated contract clauses (bi-lingual). The brochure builds on US-American experiences, the contractual language, however, aims at the specific German legal context of employee inventions in an academic environment and at differences in goals and cultures of spin-offs and entrepreneurship. Its primary focus is medical research, but the legal language is equally transferable to other technology fields such as water treatment or plant breeding



INNOVATION UND VERANTWORTUNG
Soziale Patentverwertung in NRW

Diese Broschüre führt für den deutschen Sprachraum in das Konzept des *Equitable Licensing* ein und formuliert Vertragsbausteine, angepasst an das deutsche Arbeitnehmererfinderrecht. Sie bietet den für Technologietransfer verantwortlichen Akteuren in Hochschulen und Industrie eine übersichtliche und prozessorientierte Handreichung, die bei der Verhandlung von Lizenzverträgen verwendet werden kann. Sie legt den Grundstein für einen Lizenzvertrag für die öffentlich finanzierte Forschung. Die vorformulierten Vertragsbausteine können zu einer *Equitable License* mit unterschiedlichem Anspruch (Bronze, Silber, Gold) zusammengesetzt werden. Die Broschüre integriert Elemente für eine institutionelle *Licensing Policy*.

CARL
VON
OSSIEZKY
universität
OLDENBURG

Kontakt:

Prof. Dr. Christine Godt

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Professur für Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht, Zivilrecht

Tel: (0441) 798 – 4150 (Sekretariat)

E-Mail: Christine.Godt@uni-oldenburg.de

www.fk2.uni-oldenburg.de/InstRW/euowr/

www.med4all.org



BUKO

Pharma-Kampagne

Dr. Christian Wagner-Ahlf

BUKO Pharma-Kampagne
Gesundheit und Dritte Welt e.V.

August-Bebel-Str. 62
D-33602 Bielefeld

T. +49 431 64 89 659
cw@bukopharma.de

