

Besprechung / Comptes rendus

Technologietransfer: Möglichkeiten und Grenzen rechtlicher Gestaltungen

FLORENT THOUVENIN / ISABELLE WILDHABER (Hg.)

Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St. Gallen (IRP-HSG), Bd. 81

Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, St. Gallen 2012, 174 Seiten, CHF 59.–, ISBN 978-3-9060-4902-1

Was nützen die besten Innovationen, wenn diese nicht der Industrie, der Wirtschaft und den auf technologischen Fortschritt spezialisierten Unternehmen zur Verbesserung ihrer Produkte zur Verfügung stehen? Und wie können Forschung und Industrie den steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den immer kürzer werdenden Innovations- und Produktzyklen begegnen? Die Wege zu neuen Innovationen und des Wissens aus den Hochschulen in die Industrie heissen Forschungskoperation und Technologietransfer. Das hier zu besprechende Buch befasst sich mit den rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen von Forschungskoperationen und des Technologietransfers und enthält die anlässlich einer diesem Thema gewidmeten Veranstaltung an der Universität St. Gallen gehaltenen Referate und einen Bericht über die darauf basierende Diskussion der Referenten mit den Veranstaltungsteilnehmern.

Im ersten Beitrag legen MARTINA. BADER und OLIVER GASSMANN die Grundlagen dar, warum Forschung und Entwicklung in den letzten Jahrzehnten immer aufwendiger, aber gleichzeitig zur Erlangung und Erhaltung von Technologie- und Innovationsführerschaft als Wettbewerbsfaktor immer wichtiger geworden sind. Die Auseinandersetzung der Autoren mit den zentralen Treibern der Innovationsentwicklung, der Globalisierung des Wettbewerbs, der Explosion und Dezentralisierung des (technischen) Wissens und der Technologiefusionen, der Eskalation von Innovationskosten bei gleichzeitiger Verkürzung der Innovationszyklen und der Diffusion von Innovationen schaffen das notwendige Verständnis für die nachfolgenden Beiträge, warum in der heutigen Zeit Forschungskoperationen und Technologietransfer einen immer grösseren Stellenwert einnehmen, ja einnehmen müssen. Im Weiteren zeigen die Autoren anhand von Beispielen aus der Praxis die Grundlagen der Formen von Forschungskoperationen und Technologietransfers sowohl zwischen Industriepartnern als auch zwischen Hochschule und Industrie auf und weisen auf den wichtigsten Regelungsbedarf hin.

Im zweiten Beitrag stellen SILVIO BONACCIO und HANNAH GREINER als Vertreter der innerhalb der ETH für Forschungskoperationen und Technologietransfer zuständigen Stabsstelle (ETH Transfer) die Sicht der ETH Zürich zum Thema vor. Es ist unbestrittenermassen eine zentrale Grundlage, dass schon das ETH-Gesetz – neben der Aus- und Weiterbildung sowie der Förderung des Nachwuchses – der ETH und ihren Forschungsanstalten den Zweck aufgibt, nicht nur durch Forschung die wissenschaftliche Erkenntnis zu erweitern, sondern eben auch wissenschaftliche und technische Dienstleistungen zu erbringen und insbesondere die Verwertung ihrer Forschungsergebnisse anzustreben. ETH Transfer, in dem die Autoren zentrale Positionen einnehmen, stellt innerhalb der Schweizer Hochschullandschaft ein hervorragendes Beispiel dafür dar, dass Forschungskoperationen und Technologietransfer zwischen Hochschulen und Industrie den angestrebten sozio-ökonomischen Nutzen fördern können. Entsprechend vermitteln die Ausführungen der Autoren zu den drei grundlegenden Bereichen der Tätigkeit von ETH Transfer, nämlich Zusammenarbeiten mit Dritten (Kooperationen zwischen Hochschule und Industrie), Verwertung von Forschungsergebnissen (Lizenzierung) sowie die Ausgründung von Jungunternehmen (Spin-Offs und Start-Ups) einen praxisnahen Einblick in die rechtlichen Spannungs- und Problemfelder zwischen universitärer Forschung und Umsetzung von geschaffener Innovation durch die Industrie.

WALTER STOFFEL als ehemaliger Präsident der schweizerischen Wettbewerbskommission beleuchtet im Anschluss die Spannungsfelder zwischen Forschungskoperationen und den wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen. Während Innovation wettbewerbsrechtlich stets als positiv betrachtet wird, können

Forschungskooperationen und Technologietransfer unter Umständen aber zu Einschränkungen des funktionierenden Wettbewerbs führen, insbesondere dann, wenn die Kooperationspartner selbst zueinander im Wettbewerb stehen. Der Autor zeigt anhand einer klaren Analyse der kartellgesetzlichen Bestimmungen auf, dass in der Schweiz das Wettbewerbsrecht derartige Kooperationen in einer offenen und innovationsfördernden Weise behandelt und nur dort Grenzen setzt, wo die Regelungen in solchen Kooperationen in unnötiger Weise zur Beschränkung des Wettbewerbs führen. Der ebenfalls dargestellte Vergleich zwischen den schweizerischen und den europäischen Regeln zu Forschungskooperationen im Wettbewerbsrecht zusammen mit der Diskussion der immer noch in der parlamentarischen Behandlung befindlichen Änderung von Art. 5 KG (Abschaffung der Vermutungstatbestände) runden den Artikel ab.

Nach diesen drei Beiträgen befassen sich STEFAN KOHLER, GEORG RAUBER und ROLAND FISCHER in je einem Artikel mit den wichtigsten drei Formen von Forschungskooperationen und Technologietransfer.

STEFAN KOHLER nimmt sich der Verträge über Forschungskooperationen an und unterteilt sie grundsätzlich in die drei für partnerschaftliche Kooperationen naheliegendsten Rechtsformen der einfachen Gesellschaft, des Werkvertrages und des Auftrages. Diese drei Rechtsformen werden im Anschluss im Einzelnen charakterisiert und die wichtigsten Aspekte der Berechtigung an den Forschungsergebnissen sowie die dringend gebotenen vertraglichen Regelungen dargestellt. Die Schlussfolgerung von STEFAN KOHLER scheint klar zu sein: der Einzelfall und insbesondere die Beiträge der Partner in die Kooperation definieren, welche der denkbaren Rechtsformen die geeignetste ist. Dem ist mit Sicherheit zuzustimmen. Entsprechend diesem Grundsatz muss dann aber auch die Redaktion der vertraglichen Regelungen ausfallen, wobei ein zentraler Punkt der Aufmerksamkeit regelmässig auf die Beendigung der Kooperation (zu verschiedenen denkbaren Zeitpunkten und aus verschiedenen Gründen) und auf die Folgen einer solchen Beendigung zu legen ist.

GEORG RAUBER befasst sich mit den integrierten Formen der Entwicklungszusammenarbeit, das heisst mit Kooperationen, in denen die Beiträge der Partner (Wissen, Rechte, Ressourcen, Finanzmittel) in einer Joint-Venture-Gesellschaft konzentriert werden. Als wichtigste Gründe für die Wahl einer solchen Kooperationsform sieht GEORG RAUBER – neben steuerlichen Aspekten – eine auf Dauer und Selbständigkeit angelegte Kooperation, die bessere Absicherung der Rechte der Kooperationspartner, die am Joint Venture beteiligt sind, sowie die Bündelung und Verselbständigung der Immaterialgüterrechte, je nach Ausgestaltung auch deren Verwertung, einschliesslich der Veräusserung. Die Komplexität einer integrierten Kooperation ergibt sich schon allein aus der Tatsache, dass neben den beiden Kooperationspartnern eben eine Dritte (juristische) Person eine zentrale Rolle einnimmt, eben das Joint Venture. Neben der vertraglichen Regelung über den Set-up des Joint Venture und der Einbringung der materiellen und immateriellen Güter durch die Partner spielt dabei die Governance des Joint Ventures die wohl entscheidende Rolle: Wer hält welche Beteiligung, welche Entscheidungen können von einem Partner blockiert werden, welche Lösungsmechanismen gibt es im Fall der Uneinigkeit, welche «Macht» wird dem Management des Joint Ventures übertragen, welche dem Verwaltungsrat und welche den Partnern selbst, was passiert im Falle der Nichteinhaltung von Verpflichtungen der Partner? Aber auch die Fragen der Verwertung der erzielten Forschungsergebnisse spielen, wie stets bei Forschungskooperationen, eine entscheidende Rolle, wobei hier eben auch die Frage des Wettbewerbsrechts relevante Grenzen setzen kann, wie der Beitrag von WALTER STOFFEL zeigt. Ein letztes, aber nicht minder wichtiges Kapitel widmet GEORG RAUBER der «Konkursfestigkeit» einer integrierten Forschungskooperation, und zwar eben auch hier nicht nur auf der Ebene der Partner, sondern auch des Joint Ventures selbst. Den denkbaren vertraglichen Regelungen sind durch die nationalen Konkursgesetze zum Teil unterschiedliche Grenzen gesetzt, die bei der Vertragsredaktion zu beachten sind. Daraus folgt ohne Weiteres, dass solche integrierten Forschungskooperationen, sobald sie ein gewisses Mass an Internationalität annehmen (was wohl sehr schnell der Fall sein dürfte, auch wenn es nur um den Schutz und die Verwertung der Resultate geht), ein grösseres Mass an Komplexität bei der vertraglichen Gestaltung mit sich bringen.

ROLAND FISCHER befasst sich mit einer dritten Rechtsform des Technologietransfers, dem Lizenzvertrag, wobei sein Fokus auf den Risiken und den Absicherungsmechanismen liegt. Nach einer rechtlichen Einordnung des Lizenzvertrages legt der Autor die wichtigsten Regelungsbereiche eines Lizenzvertrages dar, wobei zuerst der Fokus auf die Sicherung des lizenzierten Rechts, das heisst die Hauptleistungspflicht des Lizenzgebers, und dann auf die Sicherung der Lizenzgebühren als Hauptleistungspflicht des Lizenznehmers gelegt wird. Die Konklusion, die sich mit ROLAND FISCHER ziehen lässt, ist, dass der Auswahl des Vertragspartners und dem zu lizenzierenden Recht, das im

Rahmen einer umfassenden technischen, rechtlichen, aber auch kommerziellen Due Diligence im Detail anzuschauen ist, eine entscheidende Bedeutung zukommt, weil ein Lizenzvertrag regelmässig auf Dauer, teilweise auf viele Jahre (zum Beispiel die Patentlaufzeit) abgeschlossen wird. Zudem sind der Umfang der Rechteeinräumung unter einem Lizenzvertrag sowie die Verantwortlichkeiten und Berechtigungen der Aufrechterhaltung der lizenzierten Rechte und deren Durchsetzung gegen mögliche Verletzte genau zu bestimmen. Wenn wir in diesem Zusammenhang an die Ausführungen von SILVIO BONACCIO und HANNAH GREINER als Vertreter einer Hochschule zurückschauen, wird klar, dass insbesondere die unterschiedlichen Ziele eines universitären Lizenzgebers und eines kommerziellen Lizenznehmers durchaus zu langen und komplexen Verhandlungen führen können.

Der diesen Band abschliessende Bericht über die Podiumsdiskussion, den SANDRA BRÄNDLI verfasst hat, zeigt, dass das Thema der Veranstaltung und damit dieses Bandes auf grosses Interesse stösst. Das erscheint insbesondere aufgrund der Ausführungen im ersten Beitrag von MARTIN A. BADER und OLIVER GASSMANN nicht überraschend: Die dargelegten Entwicklungen werden sowohl die Hochschulen als auch die Industriepartner zwingen, auch in Zukunft solche Forschungsk Kooperationen und Vereinbarungen über Technologietransfers abzuschliessen, um auf der Seite der Hochschule ihr Ziel zur Erreichung des sozio-ökonomischen Nutzens im Rahmen der gesetzlichen Zweckvorgabe zu erreichen, und auf der Seite der Industriepartner, einschliesslich Spin-offs und Start-ups, das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Forschung und Entwicklung in einem sich stetig ändernden Umfeld zumindest in der Waage zu halten. Das alles liegt aber im Nutzen aller, wie auch der stete Ausbau der staatlichen Förderung solcher Forschungsk Kooperationen belegt. Wünschenswert wäre deshalb vielleicht noch ein Beitrag zum Thema staatliche Förderung gewesen, denn gerade das in der Schweiz vom KTI zur Verfügung gestellte Konzept der Förderung von Forschungsk Kooperationen und dessen unterdessen beachtlichen Mittel tragen einen nicht unwesentlichen Teil dazu bei, dass universitäre Einrichtungen und Industriepartner noch häufiger und enger in Forschungsk Kooperationen zusammenarbeiten werden. Die Komplexität solcher Vereinbarungen, die von den Autoren dieses Bandes ausführlich beleuchtet werden, wird dadurch aber auch nicht kleiner. Der Leser findet in diesem Band eine praxisnah dargestellte Übersicht über die verschiedenen Formen von Forschungsk Kooperationen und Technologietransfervereinbarungen, in der die wichtigsten zu beachtenden Punkte angesprochen, wenn auch der erwähnten Komplexität der Materie wegen nicht umfassend abgehandelt werden (können).

Ralf Rosenow, Rechtsanwalt, Zürich