

Seminar: „DermaLaw“ – Rechtliche Fallstricke in der Dermopharmazie

# Kooperationen zwischen Hochschulen und Industriepartnern im Bereich der Dermopharmazie – Neue Entwicklungen bei der Rechtezuordnung und der Vergütung von Dienstleistungen

*Rechtsanwältin Dr. jur. Andrea Schmoll,  
Baker & McKenzie Partnerschaft, Düsseldorf*

BGHaz: X ZR 59/12, Entscheidung vom 5.2.2013: Bemessung der Vergütung für Dienstleistung an Hochschule – Genveränderungen

## Hintergrund:

Im Rahmen ihrer F&E-Tätigkeiten greifen Unternehmen oftmals auf das Know-how und die Ressourcen von Hochschulen oder wissenschaftlichen Instituten zurück. Aus Sicht der Hochschulen bietet sich hierbei die Gelegenheit, durch die Einwerbung so genannter Drittmittel F&E-Projekte durchzuführen, die mit dem universitären Haushalt nicht realisierbar wären. Das Hochschulrecht sieht daher auch eine Einwerbung von Drittmitteln ausdrücklich vor (vgl. § 25 Abs. 1 HRG sowie die entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften).

Nach der Reform des Arbeitnehmererfindungsgesetzes („ArbEG“) liegen die Rechte an Dienstleistungen nun allein bei der Hochschule, an der der Erfinder als Forscher angestellt ist, und sind damit nach entsprechender Inanspruchnahme der Verfügungsmacht des Hochschulprofessors entzogen. Gemäß § 25 Abs.1 Nr. 1 S. 2 HRG unterfallen dabei auch drittmittelfinanzierte Projekte der Hochschulforschung, sind also ein Teil von ihr. Entsprechend muss bei drittmittelfinanzierten Projekten ein Vertrag zwischen dem finanzierenden Unternehmen sowie der Hochschule geschlossen werden, der die Übertragung der im Rahmen des Projektes generierten Erfindungen regelt. Auf Grund der besonderen Bedeutung des Hochschulprofessors bei Forschungsvorhaben sollte dieser ebenfalls in den Vertrag einbezogen werden, so dass ein dreiseitiger Vertrag üblich ist. Zur Rechteübertragung von der Hochschule auf das finanzierende Unternehmen haben sich verschiedene Modelle entwickelt („Berliner Modell“, „Hamburger Modell“).

Gleichzeitig wurden mit § 42 Nr. 4 ArbEG spezielle Vergütungsregelung für den Hochschulbeschäftigten als Arbeitnehmer getroffen. Hiernach stehen 30 % der von der Hochschule durch die Verwertung erzielten Einnahmen dem Dienstleister zu. Problematisch ist dabei insbesondere die Bestimmung der „durch die Verwertung erzielten Einnahmen“.

## Neue Rechtsprechung des BGH:



Nach dem oben genannten Urteil des BGH besteht im Rahmen der Arbeitnehmererfindervergütung auch ein Anspruch auf Teilhabe an geldwerten Vorteilen der Hochschule, die diese dadurch einspart, dass der Projektpartner aus dem Projekt resultierende Schutzrechte zum Patent anmeldet und die diesbezüglichen Kosten trägt.

In dem zugrundeliegenden Fall war der Hochschule nach Ansicht des BGH ein Vermögensvorteil in Höhe der Kosten zu gekommen, die dem Industriepartner für

- die weltweite Anmeldung,
- Erteilung,
- Aufrechterhaltung und
- Verteidigung

der Schutzrechte entstanden waren. Die Hochschule musste dem Erfinder daher eine Zahlung in Höhe von 30 % der ersparten Aufwendungen leisten.

### Folgeprobleme:

Neben der Tatsache, dass universitäre Einrichtungen und Hochschulen in Zukunft seltener bereit sein dürfen, dem Industriepartner bei der Patentierung von Projektergebnissen freie Hand zu lassen, ergeben sich aus der BGH-Rechtsprechung eine Reihe von Folgeproblemen, die für Forschungsk Kooperationen zwischen universitären Einrichtungen und Industriepartnern von großer Relevanz sind:

- Kann das Unternehmen die Hochschule von der Vergütungspflicht freistellen? Ist diese Freistellung wiederum selbst ein (vergütungspflichtiger) geldwerter Vorteil?
- Wie ist der geldwerte Vorteil im Einzelnen zu bestimmen?
  - Sind Kosten eines Verletzungsverfahrens, die ein Dritter übernimmt, ein geldwerter Vorteil des Dienstherrn?
  - Sind Kosten für medizinische Zulassungen, die ein Dritter übernimmt, ein geldwerter Vorteil des Dienstherrn?
  - Sind evtl. Rücknahmen / Zurückweisungen etc. vermögensmindernd anzurechnen?

