

20.01.13

Praxiswissen: FuE – Zu Beginn schon an die Ergebnisse denken

Damit in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eine Win-Win-Situation entsteht, sind zwei Punkte wichtig: eine angemessene wirtschaftliche Bewertung der Dienstleistung und ein frühzeitiges Rechtemanagement, das die Rechte an den im Projekt entstehenden Ergebnissen regelt. FuE-Verträge zwischen Hochschulen und Wirtschaft sind grundsätzlich frei verhandelbar. TLB vermittelt zwischen den Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft und gibt Hinweise für Gestaltungsmöglichkeiten, immer im Hinblick auf die Verwertbarkeit von möglichen Ergebnissen. Diese können zum Beispiel in Form sowohl von Know-how als auch von schutzrechtlich zu sichernden Erfindungen und urheberrechtlichen Werken vorliegen.

Woran sich Forschungsleistung bemisst Die Zusammenarbeit von öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen mit Unternehmen der Wirtschaft unterliegt den Wettbewerbsregelungen des "Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)". Dort ist unter Art. 107 und Art. 108 festgelegt, dass aus dieser Zusammenarbeit für das Unternehmen kein Vorteil entstehen darf, der den Wettbewerb mit konkurrierenden Unternehmen verzerrt. Tritt dieser Fall ein, liegt eine unzulässige Beihilfe gegenüber dem Unternehmen vor. Dem beteiligten Unternehmen können dann massive Strafen drohen.

Der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung (2006/C 323/01), kurz „Beihilferahmen“, regelt gegenwärtig die Zusammenarbeit von staatlichen Institutionen und Unternehmen für diesen Bereich. „Die engagiert geführte Diskussion der Wirtschaft um die konkreten Auswirkungen dieser Regelungen zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen hierdurch nicht einfacher geworden ist“, so Rechtsanwältin Andrea Schwab, die bei TLB insbesondere die wirtschaftliche Verwertung von Arbeitsergebnissen unterstützt. „Auch verschiedene Musterverträge, die allgemein in Umlauf sind, werden mitunter den Anforderungen des Beihilferahmens nicht gerecht“. Um in der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen unzulässige Beihilfen zu vermeiden, müssen die dazugehörigen FuE-Verträge entsprechend gestaltet sein (s. a. Erklärungen zu „Auftragsforschung“ und „Forschungsk Kooperation“ am Ende des Textes).

In solchen Verträgen ist der uneingeschränkte Zugriff auf die Ergebnisse für das Unternehmen nur dann zulässig, wenn es entweder den Marktpreis für diese Leistung bzw. die Vollkosten der Hochschule plus Gewinnaufschlag bezahlt oder

Pressekontakt

Annette Siller, M.A.

Technologie-Lizenz-Büro (TLB)

Ettlinger Straße 25

76137 Karlsruhe | Germany

Telefon +49 721-79004-0

asiller@tlb.de | www.tlb.de

im Falle einer Forschungsk Kooperation sämtliche Kosten des Vorhabens alleine trägt. Die richtige Ermittlung der Kosten von FuE-Verträgen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist hierbei eine große Herausforderung. **Wie ermittelt man die Kosten richtig?**

Dienstleistungen beispielsweise lassen sich nicht ohne weiteres in Umsatzgrößen messen. Grundsätzlich ist es angemessen, nicht allein die auf der Forschungsseite entstandenen Kosten zugrunde zu legen, sondern, wie im Wirtschaftsleben üblich, den Nutzen oder den wirtschaftlichen Wert für das Unternehmen anzusetzen.

Der Wert für das Unternehmen kann unter anderem konkret in Aussagen zur technischen Machbarkeit oder in neuen Formen des Fertigungsprozesses bestehen. Aber auch Erkenntnisse zu Verfahren, die nicht funktionieren, oder die kritische Sicht auf unternehmenseigene Entwicklungen sind von Wert. Um den Marktpreis einer Forschungsdienstleistung zu ermitteln, kann auch ein Vergleich mit anderen Dienstleistern herangezogen werden.

Darüber hinaus umfasst die Vergütung zunächst nur die Forschungsdienstleistung, für die ein Erfolg in der Regel weder vereinbart noch geschuldet ist. Ergebnisse, die über die Forschungsdienstleistung hinausgehen, wie Know-how, schutzrechtsfähige Erfindungen oder urheberrechtliche Werke einschließlich Software, können einen enormen wirtschaftlichen Wert darstellen, der oftmals erst im Rahmen der Zusammenarbeit erkennbar wird. Um diesem Umstand später angemessen Rechnung tragen zu können, müssten in FuE-Verträgen diese Rechte nach Möglichkeit zunächst bei der Hochschule verbleiben. Um dem Industriepartner einen späteren Zugriff auf diese Rechte zu ermöglichen, können im FuE-Vertrag entsprechende Optionen auf Lizenzen eingeräumt werden, deren Bedingungen, insbesondere hinsichtlich der Vergütung der Hochschule, dann gesondert ausgehandelt werden. **Rechte bündeln**

Nur wenn sich die Rechte, beispielsweise an einer Erfindung, die von mehreren Wissenschaftlern geschaffen wurde, bündeln lassen, ist es möglich, diese auch wirtschaftlich zu verwerten und die Nutzungsrechte am späteren Patent oder auch einer Patentanmeldung zu lizenzieren. Entsprechende Vereinbarungen bezüglich der Bündelung und Übertragung der Rechte müssen aber bereits im Vorfeld einer Zusammenarbeit getroffen werden.

Besonderheiten bezüglich der Rechtebündelung ergeben sich dann, wenn innerhalb eines Teams unterschiedliche arbeitsrechtliche Beziehungen zur Hochschule bestehen. Im Hinblick auf Erfindungen ist beispielsweise darauf zu achten, dass Studierende, die nicht Mitarbeiter der Hochschule sind, auch nicht dem Arbeitnehmererfinderrecht unterliegen, und somit die Hochschule nicht

über eine Inanspruchnahme Zugriff auf deren Erfindung bzw. deren Miterfinderanteil hat. Soweit sich die Hochschule aber in einem FuE-Vertrag gegenüber einem oder mehreren Industriepartnern in Bezug auf die Rechte an möglichen Ergebnissen verpflichtet hat, muss sie darauf achten, dass vor der Mitarbeit von Studierenden an solchen Projekten entsprechende Vereinbarungen zwischen dem Studenten einerseits und der Hochschule andererseits im Hinblick auf die Rechteübertragung vereinbart werden. Ein besonderes Augenmerk muss darüber hinaus den urheberrechtlich relevanten Werken von Projektteilnehmern auf Seiten der Hochschule gelten. Hier haben neben den Studierenden, denen die Rechte aus solchen Werken mangels Mitarbeiterstatus ebenfalls alleine zustehen, auch die Hochschulprofessoren, eine Sonderrolle. Aufgrund der im Grundgesetz verankerten Wissenschaftsfreiheit sind Professoren bei urheberrechtlich geschützten Werken, welche sie im Rahmen ihrer Tätigkeit an der Hochschule schaffen, ebenfalls regelmäßig alleinige Inhaber der Rechte. Einen Zugriff der Hochschule darauf, ähnlich wie bei Erfindungen, gibt es zunächst einmal nicht. Daher ist auch hier im Rahmen von FuE-Verträgen darauf zu achten, dass die Rechte auch dieser Personengruppen vorab auf die Hochschule gebündelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn innerhalb der entsprechenden Projekte wirtschaftlich verwertbare Software geschaffen werden soll. **Altrechte**

Geregelt werden muss auch, wie mit Altrechten zu verfahren ist, die in das Projekt eingebracht werden. Baut die Arbeit auf patent- oder urheberrechtlich geschützten Ergebnissen der Hochschule auf, ist insbesondere zu regeln, inwieweit auf Industriepartnerseite das Unternehmen Zugriff auf diese Altrechte für die spätere kommerzielle Nutzung haben kann. Umgekehrt ist für die Hochschuleseite interessant, inwiefern diese Altrechte des Unternehmens nach Abschluss des Projekts für Forschung und Lehre nutzen kann.

Geheim halten

Regelmäßiger Bestandteil jeder Zusammenarbeit ist auch eine Vereinbarung zur Geheimhaltung. Schutzrechtsfähige Arbeitsergebnisse sollten zumindest solange unveröffentlicht bleiben, bis beispielsweise eine Patentanmeldung erfolgt ist. Andererseits sollte dem Publikationsinteresse der Wissenschaft entsprechend Rechnung getragen werden. Für einen Industriepartner wiederum ist es äußerst wichtig, dass kein betriebsinternes Know-how oder betriebliche Geheimnisse durch die Zusammenarbeit offengelegt werden. Gelungene Vereinbarungen zwischen Forschungseinrichtungen und der Industrie zeichnen sich durch eine entsprechende Differenzierung und einen angemessenen Interessenausgleich aus.

Anhang:

Auftragsforschung ist in der Regel ziel- und ergebnisorientiert und liegt vor, wenn die Forschungseinrichtung im Auftrag eines Unternehmens eine Dienstleistung erbringt, wobei der Auftraggeber die Konditionen des Auftrages festlegt und hierfür ein angemessenes Entgelt zahlt. Der Auftraggeber trägt das Risiko des Scheiterns und erhält die Rechte an den Forschungsergebnissen. Gemäß Beihilferahmen sind Unternehmen im Falle einer Auftragsforschung dann auf der sicheren Seite, wenn sie der Forschungseinrichtung den Marktpreis für die Dienstleistung bezahlen. Alternativ bezahlt das Unternehmen die Dienstleistung zu einem Preis, der sowohl sämtliche Kosten als auch einen angemessenen Gewinnaufschlag beinhaltet. Um eine **Forschungskooperation** handelt es sich, wenn beide Partner an der Konzeption eines Vorhabens mitwirken und sich die Risiken und Ergebnisse teilen. Im Falle einer Kooperation liegt laut Beihilferahmen dann keine unzulässige „Beihilfe“ vor, wenn einer der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 1. das Unternehmen trägt sämtliche Kosten, die Rechte an den FuE-Ergebnissen bleiben bei der Forschungseinrichtung oder 2. bei Übertragung auf das beteiligte Unternehmen wird ein marktübliches Entgelt entrichtet.