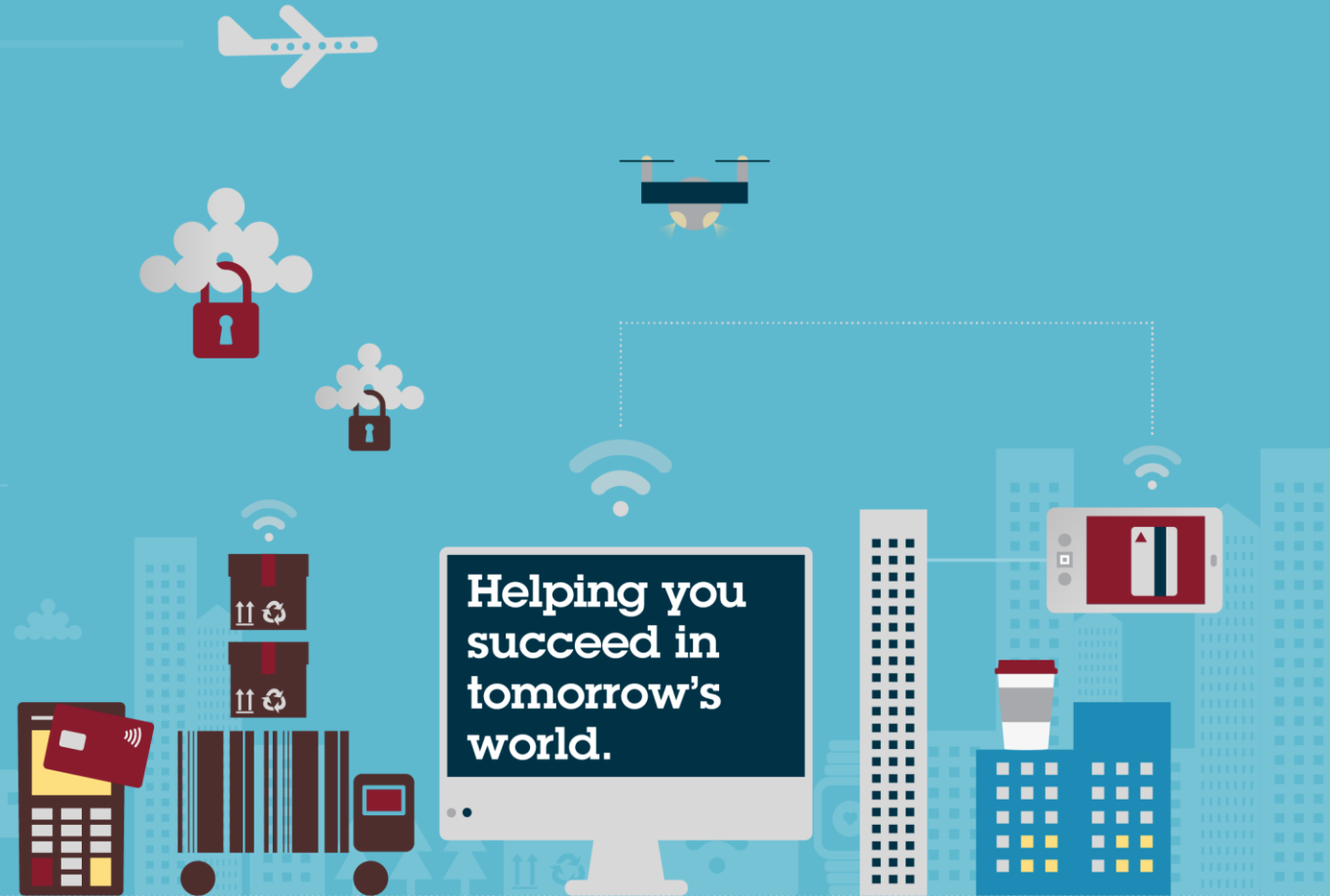


# FuE Kooperationsverträge

## Rechtliche Fallstricke und Praxistipps



Dr. Andrea Schmoll & Dr. Sebastian Hack  
7. Oktober 2021

# Agenda



## Was erwartet Sie heute?

- Getting started:
  - Vorüberlegungen
  - Know-how Schutz
- Rechtsnatur des FuE Vertrages
- Kartellrecht
- Rechteverteilung und Verwertung von Projektergebnissen
- Besonderheiten bei öffentlichen Förderprojekten
- Arbeitnehmererfinderrecht; Einbindung von Universitäten

# 1

## Getting started



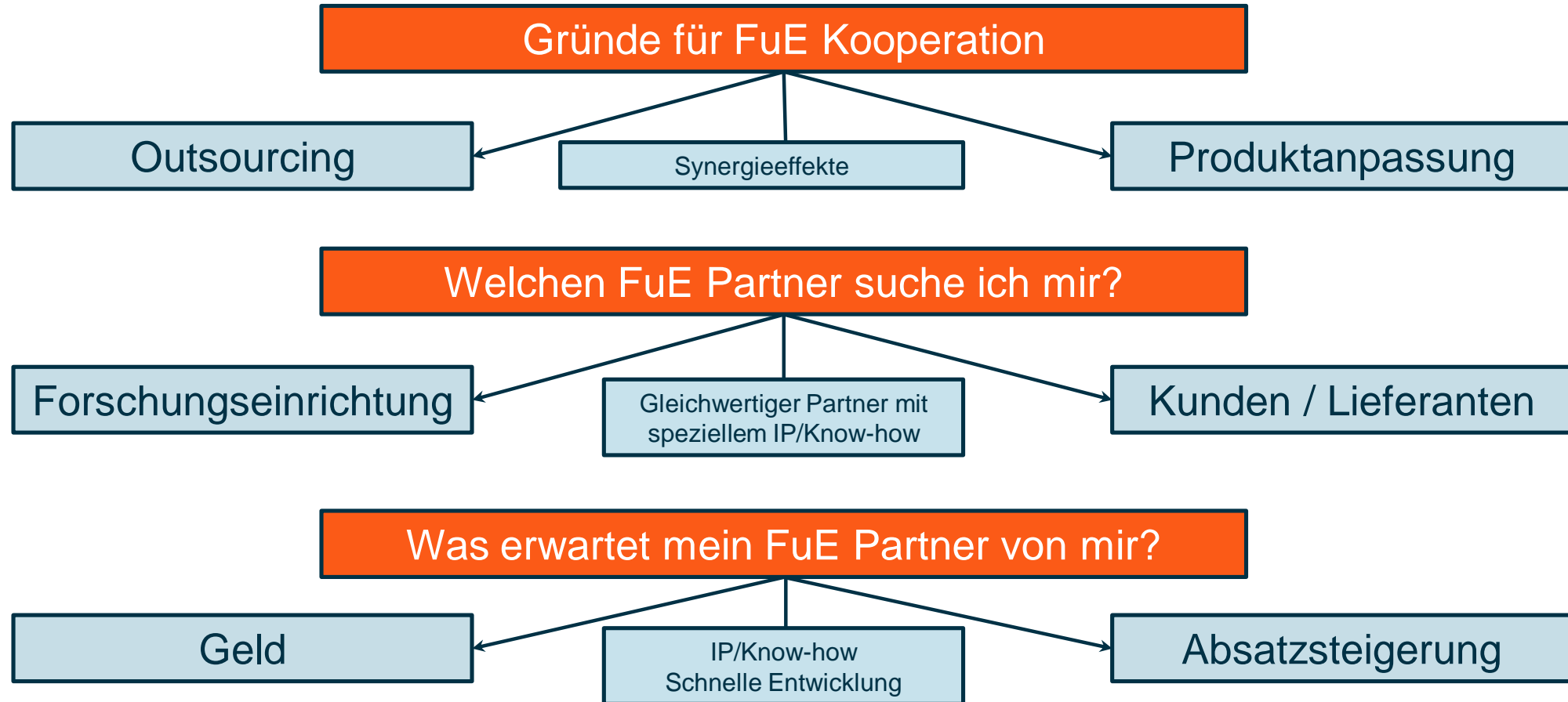
# Vorüberlegungen



# Vorüberlegungen



# Vorüberlegungen



# Auftrag oder Kooperation?

## FuE Auftrag

Vorgaben für FuE Arbeiten kommen vom Auftraggeber (AG)

FuE Arbeiten werden allein vom Auftragnehmer (AN) durchgeführt

AG trägt das finanzielle Risiko

Nachvertragliche Interessen (AG):  
Exklusivität, Geheimhaltung durch AN

## FuE Kooperation

Vorgaben für FuE Arbeiten und Informationen („Background“) kommen von beiden Partnern

FuE Arbeiten werden von beiden Partnern durchgeführt

Beide Partner tragen finanzielles Risiko

Nachvertragliche Interessen:  
Bindung des Partners, Geheimhaltung,  
Marktpositionierung



# Das Wichtigste zuerst: Know-how Schutz



## Know-how als wertvolles und riskantes Asset in F&E

- Proprietäres Sonderwissen als strategischer Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz
- Steigerung der Attraktivität ggü. möglichen Kooperationspartnern
- Know-how dürfte regelmäßig den überwiegenden Teil des eingebrachten Background IP und der F&E Ergebnisse ausmachen

- Abfluss des Know-how, da bei F&E Projekten notwendige Offenlegung gegenüber Dritten (Auftragnehmern/Partnern)
- Gefahr des Kontrollverlustes und einer damit einhergehenden Verwässerung und des Missbrauchs
- Offenlegung von Know-how durch Partner: Gefahr der „Infizierung“

# Gesetzgeberische Aktivität zum Know-how-Schutz

- **Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen** (GeschGehG), in Kraft seit dem 26.04.2019
- Basiert auf der EU-Richtlinie 2016/943, die das Ziel hat, einheitliche Mindeststandards für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der EU zu etablieren (Mindestharmonisierung)
- Wesentliche Neuerungen:
  - **Streichung §§ 17-19 UWG**
  - **Definition des Geschäftsgeheimnisses** (vorher Kriterien aus BGH-Rechtsprechung)
  - **Grundsätzliche Erlaubnis von Muster-Rückbau** (Reverse Engineering)
  - Regelt **Ansprüche bei Verletzungen** und Vertraulichkeit im Prozess

# Gesetzliche Definition des Geschäftsgeheimnisses

- Geschäftsgeheimnisse sind solche Informationen, die
  - geheim sind;
  - aufgrund der Geheimhaltung kommerziellen Wert haben;
  - bei denen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht; und welche
  - Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sind
- Beweislast für Geheimhaltungsmaßnahmen bei Geheimnisträger
- Die von der EU-Richtlinie vorgegebene Definition ist nicht neu, sondern bereits in Art. 39 des TRIPS-Abkommens (von 1994!) enthalten

Wegfall  
des Schutzes  
ipso iure, wenn  
strengere  
Voraussetzungen  
nicht erfüllt  
werden!

# Praktische Anregungen für Schutzmaßnahmen

- Entwicklung eines **Know-how-Schutz-Management-Systems**
- **Klassifizierung von Geheimnissen**
  - Einführung von Risikoklassen und diesbezüglicher Schutzmaßnahmen
  - Organisationseinheiten (wer ist Träger von Geheimnissen?, welche Datenströme gibt es? wer wird Ansprechpartner?)
- **Dokumentation** sämtlicher Schutzmaßnahmen
- Regelmäßiges **Update der NDAs** und Vertraulichkeitsklauseln (auch in Arbeitsverträgen)
- **Daten- und Informationssicherheit**: zB DRM Systeme, Verschlüsselungen
- **Geheimhaltung vorleben** und Anreize setzen!
  - Sensibilisierung der Mitarbeiter durch Richtlinien & Schulungen
  - Benennung von Know-how-Schutzbeauftragten

# Wichtig für F&E Kooperationen: Verschärfte Haftung für mittelbare Verletzungen

Fahrlässigkeit  
reicht!

§ 17 UWG  
stellte hingegen  
auf Vorsatz &  
Absicht ab

- Handlung des Verletzers rechtswidrig, wenn er **wusste od. unter den gegebenen Umständen hätte wissen müssen**, dass eine rechtswidrige Vortat bestand (d.h. Aneignung unbefugt oder durch unseriöse Geschäftspraktiken erfolgt)
- **Produktion, Angebot, Vermarktung** od. Import od. Export von rechtsverletzenden Produkten rechtswidrig, wenn der Verletzer wusste od. unter den gegebenen Umständen hätte wissen müssen, dass das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig genutzt wurde

## Schutzmaßnahmen in F&E Projekten

- Abschluss NDA vor dem Austausch sensibler Informationen
- NDA muss die Erfordernisse des GeschGehG berücksichtigen und AGB-fest sein (vgl. nächste Seite)
- Sensibilisierung/Schulung der an dem F&E Vorhaben beteiligten Kollegen im Hinblick auf den Umgang mit geheimen Informationen & Einhaltung des NDA
- Besondere Schutzvorkehrungen, wenn Mitarbeiter des F&E Partners auf das Gelände/in die Labore gelassen werden oder Zugang zu IT erhalten
- Besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Nutzung möglicherweise rechtswidrig erworbener Geschäftsgeheimnisse
- Vor Projektstart: Identifizierung und Prüfung des Know-how des Partners, um Infizierung eigener (paralleler) Entwicklungen zu vermeiden

## Checkliste NDAs in F&E Projekten

- Klare Bezeichnung des vertraulich zu behandelnden Gegenstandes (v.a. Background IP; bis zur Patentierung auch auf Ergebnisse)
- Wenn überwiegend Offenlegung von eigenem Know-how: Erfassung nicht nur schriftlicher oder als vertraulich gekennzeichnete Informationen, sondern jedwede ausgetauschter Informationen
- Ausdrückliches Verbot, geheime Informationen Dritten gegenüber offenzulegen; Kreis der Berechtigten (bei Arbeitnehmern need-to-know)
- Regelung über den Umfang der erlaubten Nutzungen (Positiv-Liste)
- Pauschalierte angemessene Vertragsstrafe grds. möglich; vollstreckbar?
- Regelung zum Verbleib der ausgetauschten Informationen (z.B. Back-up)
- Finger weg von IP Regelungen in stand-alone NDAs!



# 2

## Rechtsnatur des FuE Vertrages



# Rechtsnatur des FuE Vertrages

## Abgrenzung zum **FuE Auftrag**

- überwiegen Auftrags- oder kooperative Elemente?
- Wer trägt das Kostenrisiko
- Wem sollen die Arbeitsergebnisse zustehen?

## **FuE Auftrag:** Werk- oder Dienstvertrag?

Liegt eine Kooperation vor, ist der Vertrag gewöhnlich als Gesellschaftsvertrag zu qualifizieren



Im Zweifel liegt eine **GbR** vor

# Kooperationen als GbR

- GbR als Grundsatz
  - Zweck gem. § 705 BGB und diesbezüglicher Wille erforderlich
  - Kein Formerfordernis
  
- **Gestaltungsfreiheit der Parteien**
  - Ausschluss der GbR
  - Vorsicht: gilt nicht gegenüber Dritten (z. B. Gläubigern)

# Kooperationen als GbR

## Wesentliche Regelungsbereiche

### Geschäftsführung

- Grundsatz: nur einvernehmlich (§ 709 Abs. 1 BGB)

### (Außen-)Vertretung der Gesellschaft

- Parallel zur Geschäftsführung

### Verfügung über Forschungsergebnisse

- Grundsatz: gesamthänderisch nach §§ 718 f. BGB

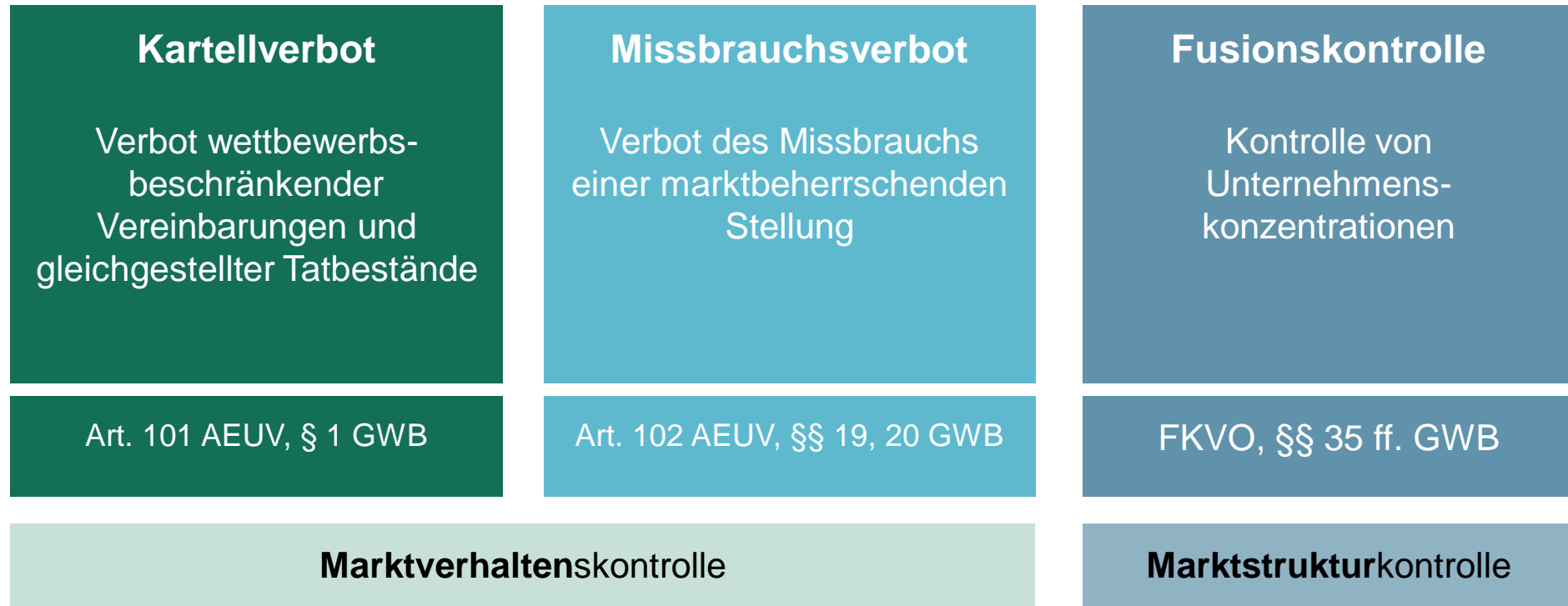
### Partizipation an Gewinn und Verlust

- Grundsatz: jeweils gleicher Anteil

# 3 Kartellrecht



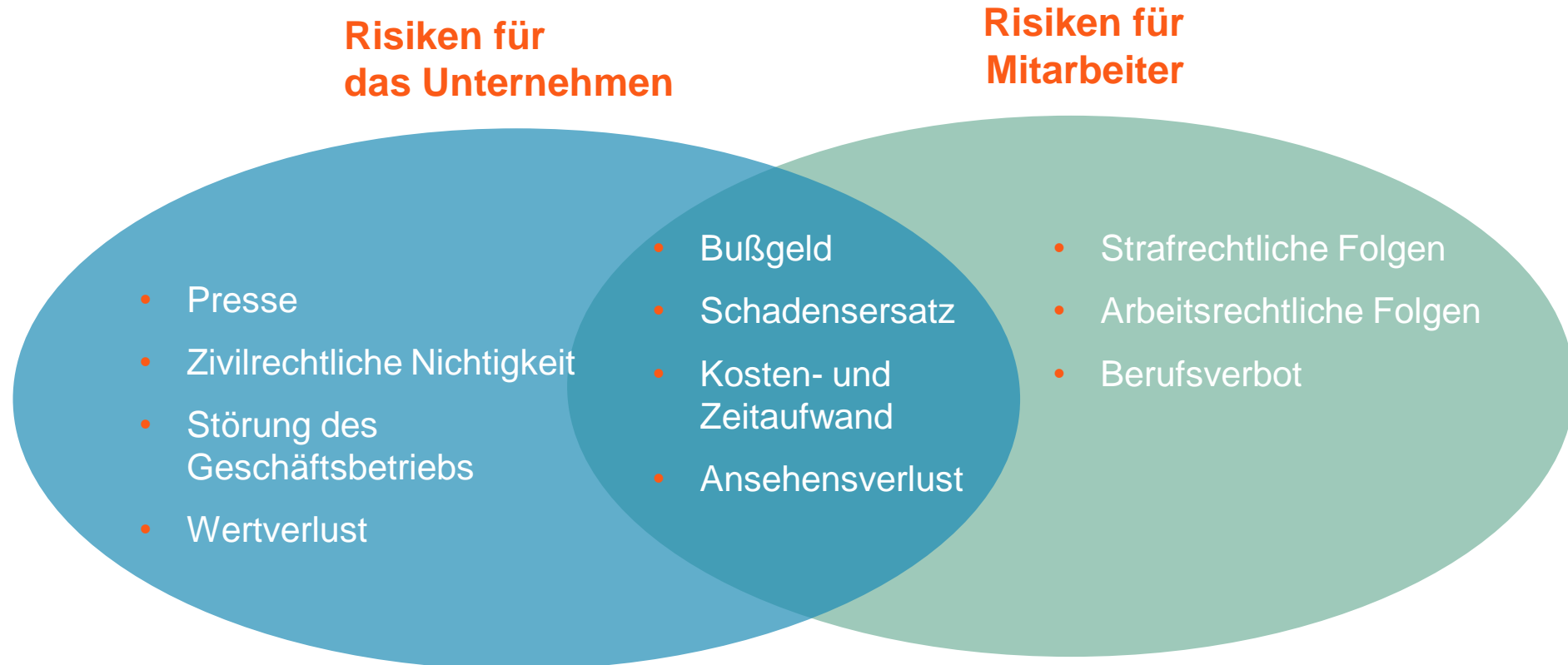
# Die drei Säulen des Kartellrechts



# Warum ist Kartellrecht wichtig?



# Warum ist Kartellrecht wichtig?





# Bedeutung des Kartellrechts für die Vertragsgestaltung

- Merke: Die Anwendbarkeit nationalen/EU Kartellrechts richtet sich nach dem Auswirkungsprinzip!
- Damit irrelevant:
  - Sitz der Parteien/Ort des Vertragsschlusses
  - Vereinbartes Recht
  - „Freiwilligkeit“ der Beschränkung
- Rechtsfolgen bei Verstoß:
  - Unwirksamkeit der Vertragsbestimmung /des Vertrages
  - Risiko eines Bußgeldverfahrens
  - Schadensersatz

# Wichtigste Gruppenfreistellungsverordnungen im Überblick

- **Vertikale Vereinbarungen (V-GVO)**
  - Vertriebs-/Lieferverträge
- **Technologie-Transfervereinbarungen (TT-GVO)**
  - Know-how-/Patent-/Software-Urheberrechts-Lizenzverträge
  - Kein reiner Vertrieb (Herstellungselement)
- **Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (FuE-GVO)**
  - Gemeinsame FuE mit oder ohne gemeinsame Ergebnisverwertung
  - Auftragsforschung

**Merke: Anwendung der richtigen GVO ist essentiell, da unterschiedliche Kernbeschränkungskataloge**

# Freistellungstechnik der Gruppenfreistellungs-verordnungen

- **„Schirm Technik“:**
- Innerhalb bestimmter Marktanteilschwellen sind alle beschränkenden Vereinbarungen freigestellt, die nicht ausdrücklich verboten sind
- Rechtsfolgen bei Vereinbarung „verbotener“ Klauseln:
  - Kernbeschränkungen („schwarze Klauseln“):
    - Entzug der GVO für Gesamtvereinbarung
    - Unwirksamkeit aller beschränkenden Klauseln /u. U. Gesamtnichtigkeit des Vertrages
  - Nicht freigestellte Klauseln („Klauselverbote“)
    - Keine automatische Freistellung für betroffene Klausel
    - Aber ggf. Freistellung der betroffenen Klausel nach Art. 101 (3) Erhalt der GVO für übrige Vereinbarung

# Kartellrecht und FuE



## Grundsätze (1)

- FuE ist ein wesentlicher Wettbewerbsparameter.
- Reine FuE-Kooperationen ohne gemeinsame Verwertung sind grds. wenig problematisch.
- Allerdings ist Verwertung weit zu verstehen: Sie umfasst z.B. bereits die schlichte Anwendung der FuE-Ergebnisse, die Abtretung oder Lizenzierung.
- Kartellrecht hat daher auch für FuE-Vereinbarungen eine wesentliche Bedeutung.
- Die Einschätzung der kartellrechtlichen Zulässigkeit von FuE-Vereinbarungen obliegt den Unternehmen (Selbsteinschätzung).
- Wesentliche Vorschriften hierfür sind die FuE-GVO und Horizontal-Leitlinien der Europäischen Kommission.

## Grundsätze (2) – Anwendbarkeit der FuE-GVO

- Bestimmte FuE-Kooperationen sind automatisch vom Kartellverbot freigestellt (FuE-Gruppenfreistellungsverordnung)
- Vorteil: keine weitergehende kartellrechtliche Detailprüfung erforderlich
- Welche Fälle sind davon erfasst?

### Gemeinsame FuE

- Erwerb von Know-How über Produkte/Verfahren
- Versuchsweise Herstellung u. technische Prüfung von Produkten/Verfahren
- Erlangung von Rechten des geistigen Eigentums

### Gemeinsame Verwertung

- Herstellung oder Vertrieb der Kooperationsprodukte
- Abtretung geistiger Eigentumsschutzrechte
- Erteilung von Lizenzen an Dritten
- Weitergabe von Know-How, das für Herstellung erforderlich ist

**Auftragsforschung und -entwicklung: Reines Auftragsverhältnis (FuE durch eine Partei, Finanzierung durch die andere Partei)**

## Grundsätze (3) – Freistellungsvoraussetzungen

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die FuE-GVO greift?

### Positive Freistellungsvoraussetzungen:

- Sofern die Parteien Wettbewerber sind, gemeinsamer Marktanteil (bei Vertragsabschluss!) an den relevanten Produkt- oder Technologiemarkten höchstens 25 %
- Zugang zu den FuE-Endergebnissen (Einschränkung bzgl. Verwertung möglich; für weitere FuE muss der Zugang immer gewährt werden)
- Zugang zu notwendigem Know-How und Background-IP des Partners

## Grundsätze (4) – Freistellungsvoraussetzungen

### Negative Freistellungsvoraussetzungen:

- **Schwarze Klauseln** / Kernbeschränkungen: Lassen Freistellung insgesamt entfallen
- **Graue Klauseln**: Keine Freistellung für die konkrete Klausel
- Ist die Freistellung durch die FuE-GVO zeitlich begrenzt?
  - Antwort: Ja, grds. gilt diese nur für die Dauer der FuE Arbeiten.
  - Ausnahme bei gemeinsamer Verwertung: Verlängerung um 7 Jahre ab Inverkehrbringung im Binnenmarkt und danach ggf. zeitlich unbefristet (Bedingung: gemeinsamer Marktanteil unter 25 %).



## Grundsätze (5) – Kernbeschränkungen

- Kernbeschränkungen sind Vereinbarungen die den Wettbewerb so stark beschränken, dass sie unter keinen Umständen gewollt sind.
- Enthält eine Vereinbarung eine Kernbeschränkung, so wird vermutet, dass
  - die Vereinbarung gegen das Wettbewerbsverbot nach § 1 GWB / Art. 101 AEUV verstößt
  - die Voraussetzung für eine Freistellung nach Art. 101 Abs.3 AEUV, § 2 Abs. 2 GWB nicht vorliegen, sodass die GVO keine Anwendung findet.
- Liegt nur eine einzige Kernbeschränkung vor, so führt sie unter Umständen bereits zur Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung!

# Nutzungs- und Verwertungsbeschränkungen



# Nutzungs- und Verwertungsbeschränkungen (1)

Beschränkungen des Zugangs zum Foreground:

Der zeitlich und sachliche uneingeschränkte Zugang aller FuE-Parteien zu **Endergebnissen** muss gewährleistet sein.

- Zugang zu Zwischenergebnissen muss *nicht* gewährleistet sein
- Endergebnisse schließen Geistiges Eigentum und Know-How ein, soweit sie durch die FuE entstehen (Foreground)
- Auch faktische Beschränkungen (z. B. exzessive Vergütung für Zugang) sind unzulässig

## Nutzungs- und Verwertungsbeschränkungen (2)

### Zulässige Beschränkung des Zugangs zum Foreground:

- Beschränkung analog der Verwertungsvereinbarung
- Beschränkung auf den Bereich der Forschung für Unternehmen, die typischerweise nicht an der Verwertung teilnehmen, z.B. Hochschulen, Forschungsinstitute (aber: hohe Hürden durch weiten Verwertungsbegriff)
- Verbot der Lizenzvergabe an Dritte, sofern mindestens eine Partei innerhalb des Binnenmarktes Verwertung vornimmt (kritisch jedoch: Zustimmungsvorbehalt zur Lizenzvergabe an Dritte)

## Nutzungs- und Verwertungsbeschränkungen (3)

### Beschränkung auf einen Anwendungszweck ("Field-of-Use"):

- Rechtliche Einordnung nicht abschließend geklärt, aber
  - Erwägungsgrund 15 der FuE-GVO: Danach stellen Field-of-Use Beschränkungen gerade keine Kernbeschränkung in Form von Produktions- oder Absatzbeschränkungen noch Gebiets- oder Kundenbeschränkungen dar.
  - Daher dürfte eine Beschränkung auf ein bestimmtes Anwendungsgebiet für die Verwertung der FuE-Ergebnisse zulässig sein!
- Für die Zeit der gemeinsamen Verwertung kann jedenfalls die Produktion, der Absatz oder Lizenzierung von im Field-of-use konkurrierender Produkte verboten werden.

## Nutzungs- und Verwertungsbeschränkungen (4)

### Zugang zu Background-Rechten

- Es besteht keine Verpflichtung (aber ggf. empfehlenswert), zu Beginn der FuE offenzulegen, ob die Partei über Immaterialgüterrechte verfügt, die für die Verwertung der FuE-Ergebnisse relevant sind.
- Entsprechend besteht keine Verpflichtung, zu Beginn der FuE bereits Zugang zu diesen Rechten zuzusichern.
- Nach Abschluss der FuE muss Zugang zu Background-Rechten nur gestattet werden, wenn diese für den Zugang zu Endergebnissen und deren Verwertung zwingend erforderlich sind.

# Wettbewerbsverbote



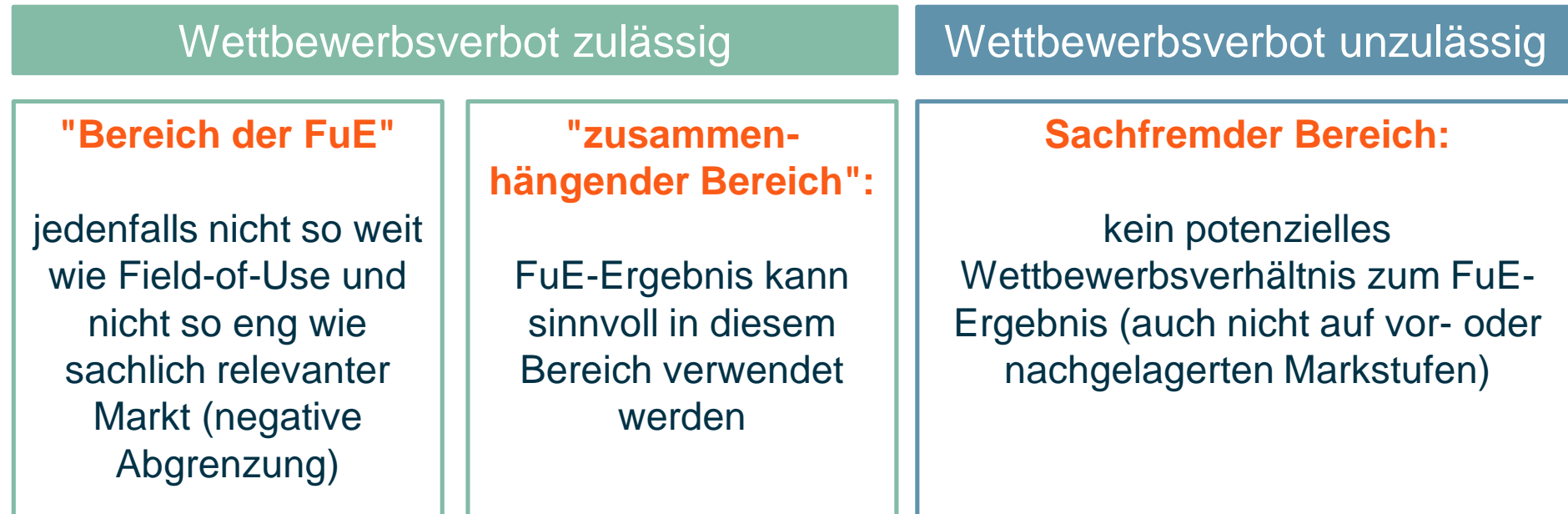
## Wettbewerbsverbote (1)

- Grundgedanke: Parteien sollen sich auf FuE-Arbeit konzentrieren (können).
- Daher: Beschränkungen, die für die FuE unerlässlich sind, sind grundsätzlich zulässig.  
Aber: Ein zu weitreichendes Wettbewerbsverbot kann eine schwarze Klausel / Kernbeschränkung darstellen.
- Kernbeschränkung:
  - **Wenn sich die Beschränkung auf einen sachfremden Bereich bezieht (sachlich Grenze)**
  - **Wenn sich die Beschränkung auf die Zeit nach Abschluss der FuE bezieht (zeitliche Grenze)**



## Wettbewerbsverbote (2) – Sachliche Grenzen

- Ein Wettbewerbsverbot ist nur zulässig "im Bereich der FuE oder in einem damit zusammenhängenden Bereich".
- Die genaue Abgrenzung ist dabei umstritten.



## Wettbewerbsverbote (3) – Zeitliche Grenzen

- Ein Wettbewerbsverbot ist grundsätzlich nur zulässig für die Zeit der FuE.
- Maßgeblich ist daher der Zeitpunkt, zu dem die FuE "**abgeschlossen**" ist.
- Die genaue Definition dieses Zeitpunkts ist umstritten.
  - Wohl maßgeblich: die tatsächliche Beendigung der FuE
  - Nicht maßgeblich: die Laufzeit der Vertragsbeziehung
  - Spätester Zeitpunkt für Abschluss der FuE: Aufnahme der (gemeinsamen oder eigenständigen) Verwertung
  - Bei mehreren (Teil-)Projekten: Wenn (Teil-)Projekte abgrenzbar und selbständig sind, kommt es auf den Abschluss jedes einzelnen (Teil-)Projekts an (nicht hingegen auf die Laufzeit eines Rahmenvertrags)

# Ausblick



# Überarbeitung des aktuellen Regelwerks

- Europäische Kommission überarbeitet derzeit ihr Regelwerk, einschließlich der FuE-GVO sowie der Horizontal-Leitlinien
- Erste Entwürfe für Q1 2022 und Inkrafttreten für Q4 2022 geplant
- Aktuelle Diskussionspunkte, u.a.
  - Neue Ausnahme für KMUs
  - Anpassung / Löschung des Erfordernisses des uneingeschränkten Zugangs zu den FuE-Ergebnissen und notwendigem Background (für KMU, Universitäten und Forschungseinrichtungen)
  - Klarstellungen (z.B. inwieweit Universitäten und Forschungseinrichtungen Wettbewerber darstellen)

# 4 Rechteverteilung an Projektergebnissen



# Wem gehören die Ergebnisse?



# Welche Art von Ergebnissen können gewonnen werden?

Qualität der  
Ergebnisse

## Schutzrechte

- ⇒ Patente
- ⇒ Gebrauchsmuster etc.

## Know-How

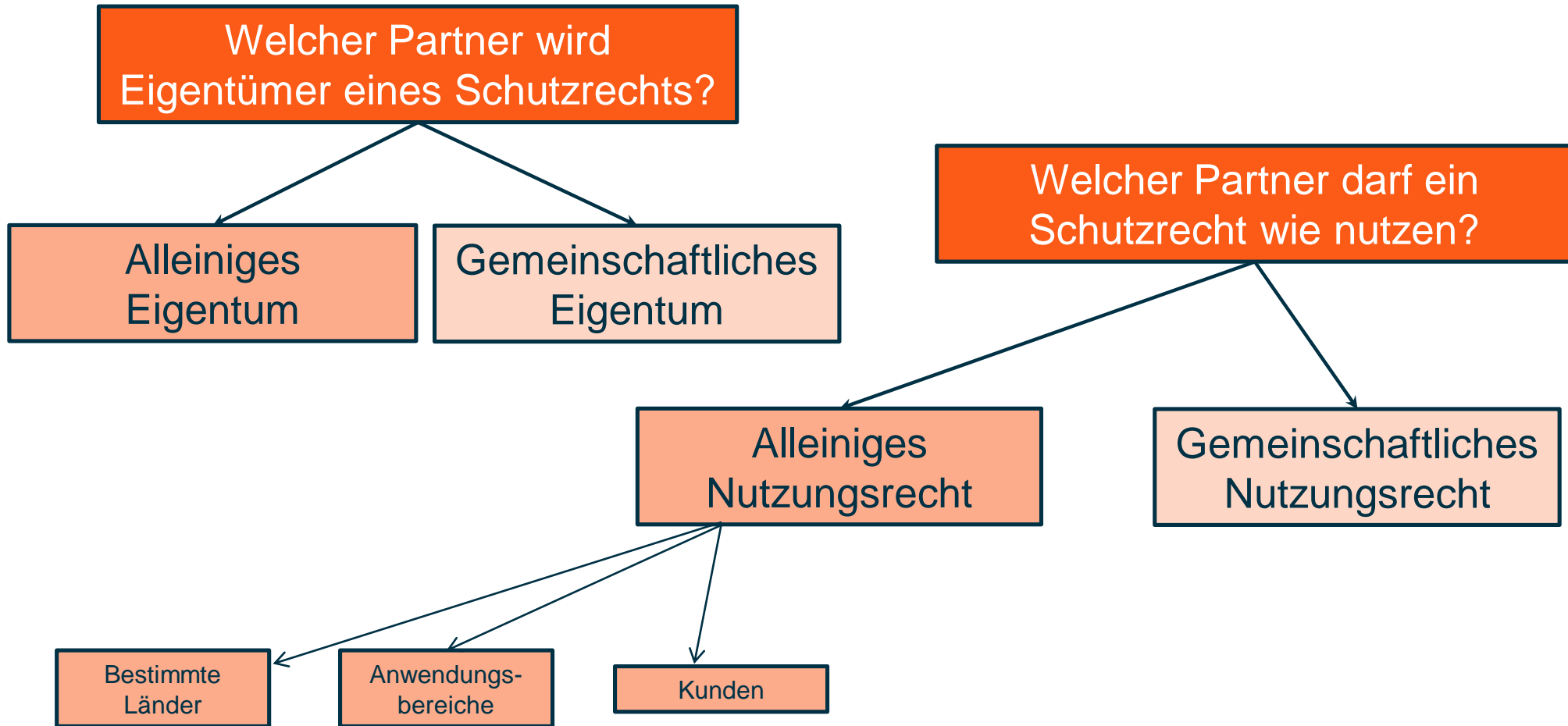
- ⇒ Nicht schutzrechtsfähige  
Ergebnisse
- ⇒ Bewusster Verzicht auf  
Anmeldung zum  
Schutzrecht

Unterschied

Absolutes Recht/Monopol

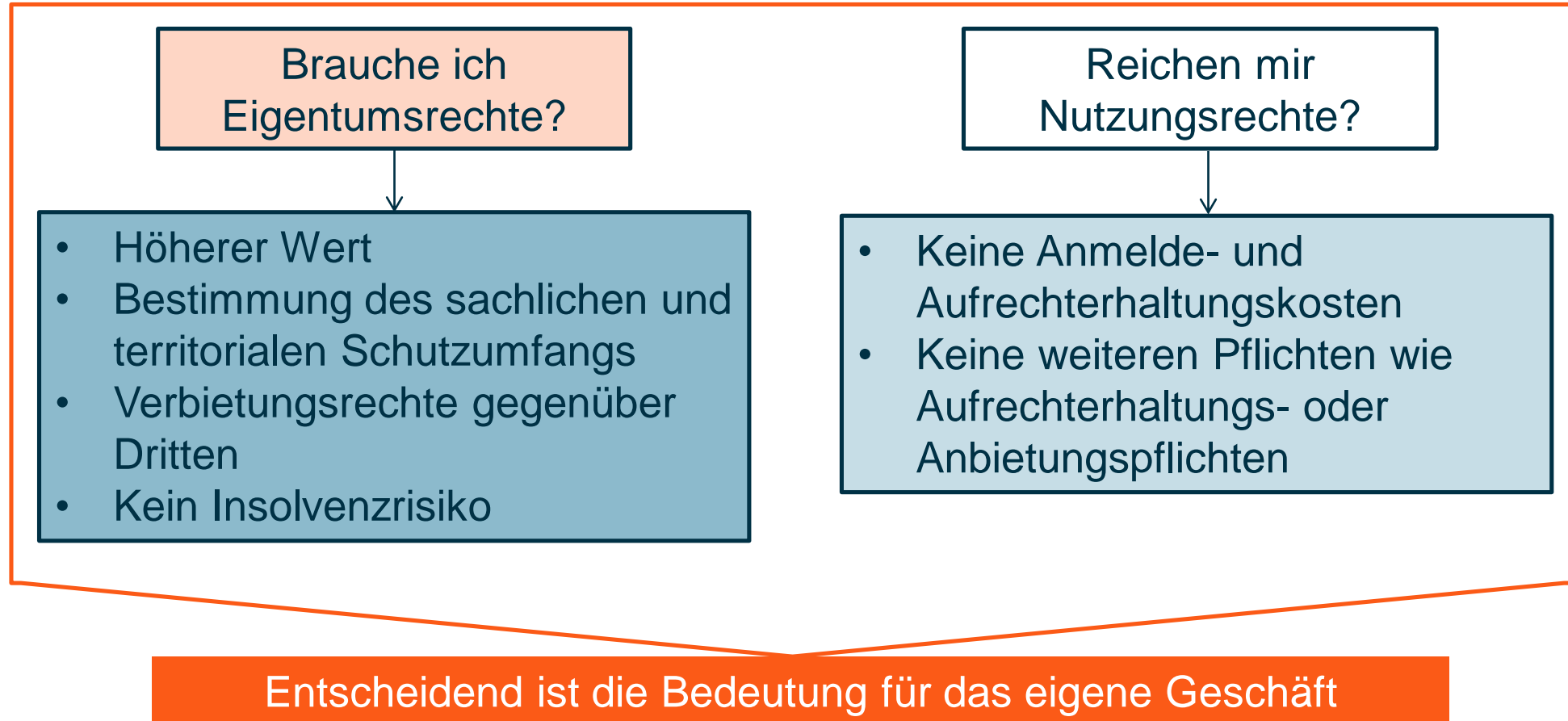
Wissen/kein Monopol

# Wie regele ich die Verteilung der Schutzrechte?





# Eigentums- oder Nutzungsrechte an Schutzrechten?



# Joint Ownership? Was ist zu regeln?

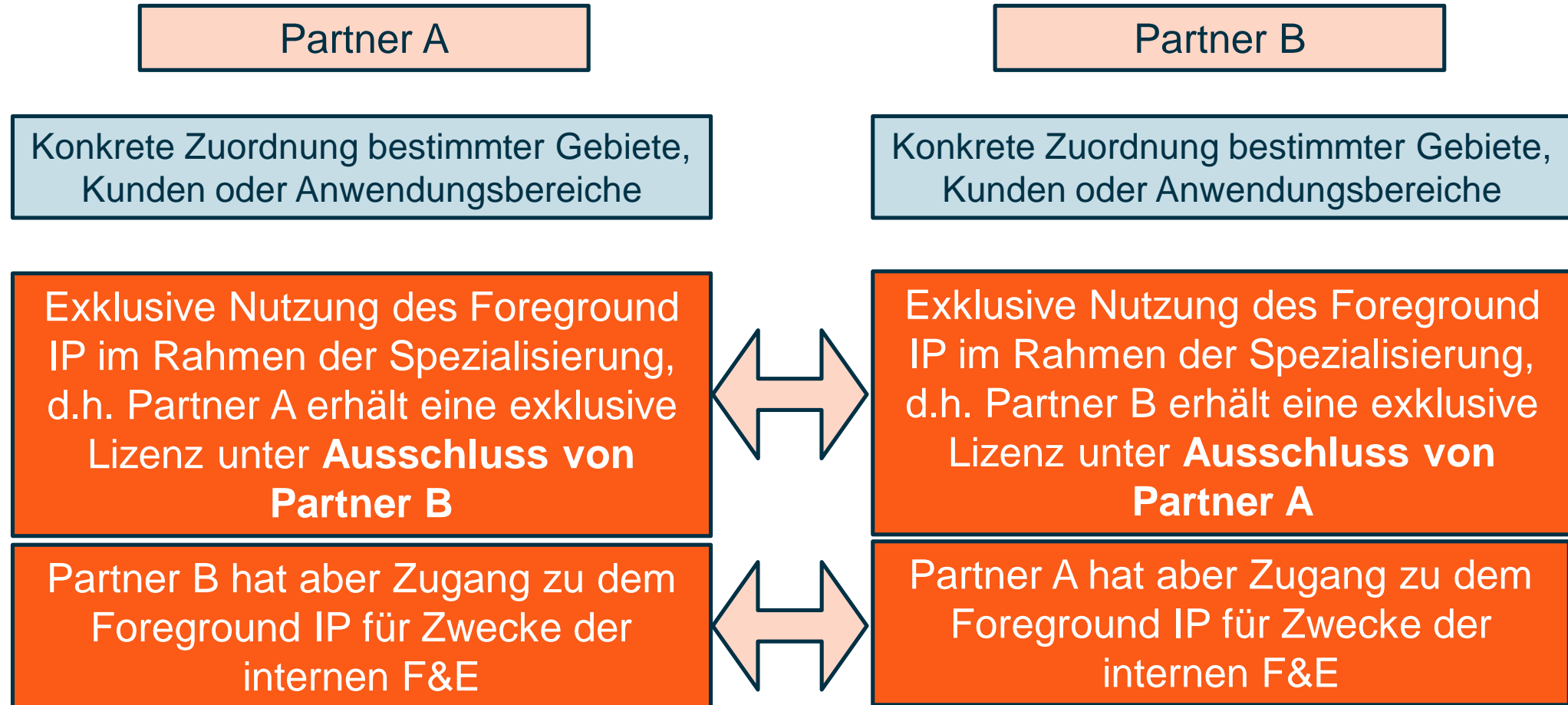
Ohne vertragliche  
Regelung gilt  
u. U.  
das Gesetz des  
Landes, in  
welchem das  
Schutzrecht  
angemeldet ist!

- Wer darf das Schutzrecht nutzen und besteht eine Zahlungspflicht bei Nutzung?
- Wer bestimmt den Schutzzumfang eines Schutzrechts?
- Wer übernimmt die Verwaltung des Schutzrechts?
- Darf ein Schutzrechtsanteil frei veräußert werden? Hat der Partner ein Vorkaufsrecht?
- Darf eine Lizenz an dem Schutzrecht vergeben werden? Auch ohne Zustimmung des Partners?
- Wer bekommt Lizenzzahlungen?
- Wer verteidigt das Schutzrecht bei Angriffen Dritter?
- Wer geht gegen Verletzer von Schutzrechten vor?

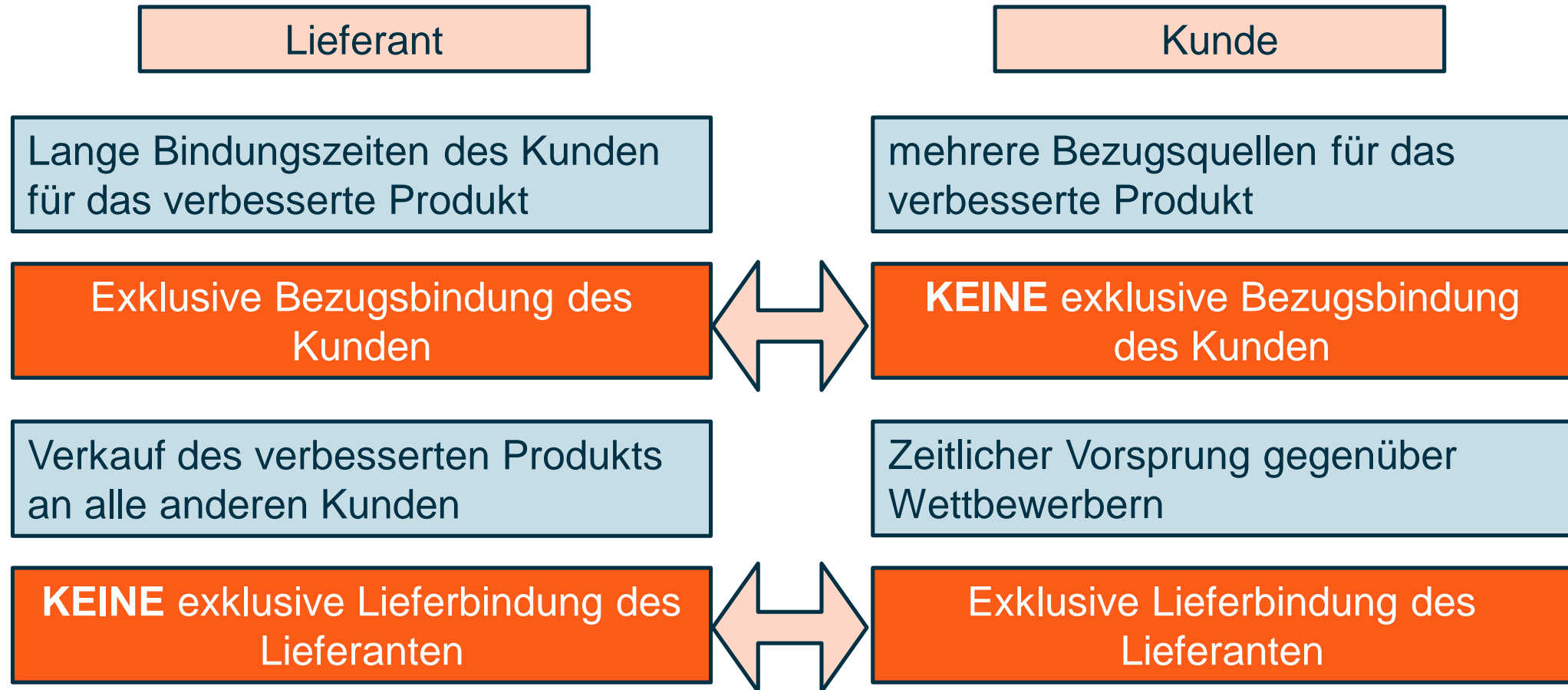
# Wer darf die Ergebnisse verwerten?



# Kooperationspartner – Spezialisierung ist der Schlüssel



# Lieferanten – Kunden Beziehung: Wie bekomme ich maximalen Ertrag für meinen Aufwand?



# Lieferanten – Kunden Beziehung: Welche ausgewogene Lösung lässt sich hier finden?

**Bezugsbindung**  
Exklusiv vs nicht exklusiv

**Lieferbindung**  
Exklusiv vs nicht exklusiv

Wechselseitige Exklusivität:

- Lieferant liefert verbessertes Produkt exklusiv an den Kunden
- Kunde bezieht verbessertes Produkt exklusiv beim Lieferanten

Zeitliche Beschränkung der Exklusivität auf 5 Jahre

Einseitige „Aufkündigung“ der eigenen Exklusivität:

- Lieferant: wenn Kunde nicht genug bestellt
- Kunde: wenn Lieferant nicht oder nicht in verlässlicher Qualität liefert

# 5 Besonderheiten bei öffentlichen Förderprojekten: NKBF und NABF 2017



# Zuwendungsbescheide & Nebenbestimmungen

- Zuwendungsbescheide sind Verwaltungsakte i. S. d. § 35 S. 1 VwVfG
- Sie werden von Nebenbestimmungen begleitet; bei einer Projektförderung durch das BMBF sind dies:
  - **NKBF 2017** (NB für Zuwendungen auf Kostenbasis – für Unternehmen)
  - **NABF** (NB für Zuwendungen auf Ausgabenbasis – insb. Forschungseinrichtungen)
- **Nebenbestimmungen ...**
  - gebieten die Einhaltung sämtlicher Auflagen während der Projektlaufzeit & Bindungsfrist
  - müssen bei Abfassung des Kooperationsvertrages berücksichtigt werden, dieser darf den Nebenbestimmungen nicht widersprechen
  - enthalten „Fallen“ für die Veräußerung von Assets aus geförderten Projekten



## Aus NKBF 98 wird NKBF 2017

- NKBF 2017 ersetzen NKBF 98
- NABF ersetzen gemeinsame Anwendung von ANBest-P & BNBest BMBF 98
- NKBF 2017/NABF:
  - sind am **18. April 2018** in Kraft getreten, neuster Stand August 2018
  - gelten für Förderprojekte, deren Laufzeitbeginn nach dem 18. April liegt
  - sehen eine Reihe **neuer und erweiterter Pflichten** der Zuwendungs-empfänger vor

---

 **Bei Nichtbeachtung: Risiko der Rückzahlung der Fördergelder**

---

## Rechteallokation an den Ergebnissen

- **Definition „Ergebnisse“** unverändert (schlecht): *Ergebnisse im Sinne dieser Nebenbestimmungen sind alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten Gegenstände, Verfahren und Rechenprogramme, die bei der Durchführung des Vorhabens entstehen **und** in Aufzeichnungen festgehalten sind oder für den ZE in anderer Form branchenüblich verfügbar sind.*
- **Eigentumsrechte, gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte** stehen dem ZE zu (Ziffer 3.1)
- ZE muss für einen **angemessenen und wirksamen Schutz** der Ergebnisse sorgen (keine ausdrückliche Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung wie noch NKBF 98; Kosten f. Schutzrechtsanmeldungen nur für KMU zuwendungsfähig)
- ZE muss unverzüglich anzeigen, wenn er für das Vorhaben erforderliche Schutz- und Verwertungsrechte **nicht aufrechterhalten oder verteidigen** will

## Wichtige Regelungen zur Einhaltung von NKBF 2017

- **Kontinuierliche Prüfpflichten** (entgegenstehende Rechte Dritter; Stand der Wissenschaft und Technik)
  - Wer führt diese Prüfungen durch?
  - Wer trägt die Kosten?
  - Mitteilungspflichten ggü. ZG
- Beschränkungen bei der **Verwertung der Ergebnisse**, z. B. Lizenzierung an Unternehmen außerhalb EWR/Schweiz
- **Veröffentlichungspflichten** nach NKBF 2017 und NABF 2017 müssen mit Geheimhaltungsregelungen in Kooperationsvertrag in Einklang stehen (Veröffentlichung aller Ergebnisse, allerdings erst nach Schutzrechtsanmeldung – Geheimhaltung von Know-how nicht vorgesehen)

## Relevanz für Veräußerung von Assets aus geförderten Projekten

- Vorherige schriftliche Zustimmung des ZG erforderlich, wenn Assets an Unternehmen außerhalb EWR/Schweiz übertragen/lizenziert werden sollen
  - Zeitliche Befristung dieser Pflicht ergibt sich aus dem Zuwendungsbescheid oder dem Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung
- Erwerber muss die Verpflichtungen aus dem Zuwendungsbescheid übernehmen (z. B. Anzeigepflichten, Verwertungspflichten, Zurverfügungstellung der Ergebnisse der Forschung und Lehre für nicht wirtschaftliche Zwecke)
- Die dem ZG eingeräumten Nutzungsrechte bleiben bestehen (Sukzessionsschutz)

# 6 Arbeitnehmererfindungsrecht



# Auftragsvergabe an Universitäten



## Fallbeispiel

Die Elektro AG wird einen Großteil der ihr zugewiesenen FuE Arbeiten an Prof. Müller delegieren.

Prof. Müller hat den Lehrstuhl für Elektrotechnik an der Uni Köln inne. Beide Parteien sind stolz, einen so renommierten Wissenschaftler mit im Team zu haben. Prof. Müller hat bereits zugesagt, Vertragspartei zu werden. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.

Was ist zu bedenken?

## Fallbeispiel

Die Elektro AG hat mit der Hochschule Köln und Prof. Müller einen FuE Auftrag geschlossen. Prof. Müller hat hierbei ein neuartiges Schaltgerät erfunden.

Die Elektro AG wurde über die Erfindung ordnungsgemäß unterrichtet, möchte mit einer Patentanmeldung aber noch warten, bis verschiedene Praxistests in ihrem Betrieb vorgenommen wurden. Wenige Tage nach der Unterrichtung wird die Elektro AG von Prof. Müller informiert, dass er „seine Erfindung“ in zwei Monaten bei einem großen Fachkongress der Öffentlichkeit vorstellen will. Die Elektro AG ist schockiert, hat sie bis dahin ihre Tests doch noch nicht abgeschlossen.

Darf Prof. Müller die Erfindung auf dem Kongress vorstellen?



## Fallbeispiel

Prof. Müller forscht weiterhin im Auftrag der Elektro AG an der Hochschule Köln. Als renommierter Wissenschaftler fühlt er sich jedoch höchsten Standards verpflichtet und teilt der Elektro AG nur Erfindungen mit, die seiner Ansicht nach von wissenschaftlich großer Relevanz sind. Die übrigen „kleinen Erfindungen“ archiviert er ausschließlich an seinem Institut.

Verstößt Prof. Müller damit gegen die gesetzliche Meldepflicht für Arbeitnehmererfindungen?

# Rechtezuordnung



## Situation nach Wegfall des Professorenprivilegs

- Rechte an Dienstleistungen liegen bei der Hochschule
- Auch drittmittelfinanzierte Projekte sind Teil der Hochschulforschung (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 HRG)
- Vertrag muss mit Hochschule geschlossen werden, Hochschulbeschäftigter sollte ebenfalls Partei sein
- Verträge nur mit dem Hochschulbeschäftigten laufen im Hinblick auf die Rechteübertragung leer

# Publikationsfreiheit



## Positive Publikationsfreiheit

- Der Erfinder ist berechtigt, die Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat.

**Problem:** Kollidiert mit Geheimhaltungsinteressen der Industrie

- Hochschullehrer muss vertraglich auf seine positive Publikationsfreiheit verzichten

## Negative Publikationsfreiheit

- Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Dienstleistung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden.
- Ablehnung der Mitteilung kann nicht nur mit wissenschaftlich-ethischen Gründen gerechtfertigt sein, auch rein persönliche Beweggründe sind ausreichend.

**Problem:** Kollidiert mit dem Interesse der Industrie, neue Erfindungen mitgeteilt zu bekommen

## Vertragliche Regelungen

- Positive und negative Publikationsfreiheit nach § 42 Nr. 1 und Nr. 2 ArbStättG können vertraglich abbedungen werden
- Vereinbarung muss zwischen Wissenschaftler und Industriepartner erfolgen, eine Vereinbarung zwischen Wissenschaftler und Hochschule ist gem. § 22 ArbStättG unwirksam

# Vergütung der Erfinder – Irrelevant für den Industriepartner?





## Vergütungspflicht

- Spezielle Vergütungsregelung in § 42 Nr. 4 ArbStättG
  - 30% der von der Hochschule durch die Verwertung erzielten Einnahmen stehen dem Dienstfinder zu
  - Problematisch ist die Bestimmung der „durch die Verwertung erzielten Einnahmen“

# Vielen Dank

Osborne Clarke ist der Firmenname für ein internationales Rechtsanwaltsbüro und die damit verbundenen Abteilungen. Alle Einzelheiten dazu hier: [osborneclarke.com/verein](http://osborneclarke.com/verein)

Diese Materialien werden nur zu allgemeinen Informationszwecken geschrieben und bereitgestellt. Sie sind nicht vorgesehen und sollten nicht als Ersatz für Rechtsberatung verwendet werden. Bevor Sie sich mit einem der folgenden Themen befassen, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.

© Osborne Clarke Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB

