

Immaterialgüterrechtliche Beratung bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen¹

Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB²
Rechtsanwalt Thomas Loos

Bayreuth, den 10.02.2021

Inhaltsverzeichnis

I. Einführung.....	2
II. IP-Rechte und Kooperationsverträge	2
1. Gemeinsam gehaltene Immaterialgüterrechte bedürfen weiterer Ausgestaltung	2
2. Auch Auftragsverhältnisse erfordern gesonderte Regelungen	3
III. Der Sonderfall der Urheberrechte – vor allem bei Software	3
IV. Anwaltliche Beratung hilft bei Interessenwahrung	4

¹ Als PDF abrufbar unter <https://www.rechtsanwalt-bayreuth.de/downloads>

² Krammer Jahn Rechtsanwälte PartG mbB, Telemannstr. 1, 95444 Bayreuth, Sitz: Bayreuth, eingetragen im Partnerregister des Amtsgerichts Bayreuth unter PR 41

I. Einführung

Im Mittelpunkt vieler innovativer Geschäftstätigkeiten stehen immaterielle Schutzrechte, wie vor allem Patente und Gebrauchsmuster oder auch Urheberrechte. Zugleich können viele dieser Schutzrechte nur durch die Kooperation mehrerer Beteiligter entstehen, die ihre Expertise verschiedener Fachgebiete bündeln, um die Innovation voranzutreiben. Bei solchen Kooperationen zur Forschung und Entwicklung stellt sich dann allerdings die Frage der Verteilung der Arbeitsergebnisse, insbesondere der entstandenen Immaterialgüterrechte, welche den gemeinsam entwickelten Innovationen ihren wirtschaftlichen Wert verleihen.

Dabei bedarf es einer genauen Betrachtung der Umstände der Kooperation und der Interessen der Beteiligten, um eine für den Einzelfall angemessene Regelung zu treffen. Um diese zu ermitteln und rechtsverbindlich in einem Kooperationsvertrag zu fixieren, bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung mit Hinblick auf das Immaterialgüter- und Vertragsrecht. Dabei unterstützen wir Sie bei der Erstellung eines Kooperationsvertrags, der auf die individuellen Umstände Ihres Forschungs- und Entwicklungsprojekts zugeschnitten ist.

II. IP-Rechte und Kooperationsverträge

1. Gemeinsam gehaltene Immaterialgüterrechte bedürfen weiterer Ausgestaltung

Eine häufige Vereinbarung in Kooperationsverträgen ist die Schaffung von sogenanntem "Joint IP", also von allen Beteiligten gemeinsam gehaltenen Immaterialgüterrechten (IP-Rechten). Dadurch wird sichergestellt, dass alle Seiten von ihren Beiträgen zu dem gemeinsamen Arbeitsergebnis profitieren, indem allen Parteien eine wirtschaftlich relevante Position verschafft wird.

Mit der Vereinbarung der gemeinsamen Inhaberschaft der IP-Rechte ist es aber noch nicht getan. Denn dadurch entsteht zunächst eine Bruchteilsgemeinschaft im Sinne der §§ 741 ff. BGB, welche aber auf sämtliche geteilte Eigentumspositionen anwendbar ist und somit den immaterialgüterrechtlichen Besonderheiten nicht immer gerecht wird.

Daher sollten bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen ausdrückliche, von dem gesetzlichen Grundmodell abweichende Regelungen getroffen werden. Dies beginnt schon bei einer Bestimmung der Anteile jedes Beteiligten an dem Immaterialgüterrecht, denn nach der gesetzlichen Vermutung besteht die Bruchteilsgemeinschaft zunächst zu gleichen Teilen. Außerdem sieht das BGB vor, dass die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums durch alle Inhaber gemeinsam erfolgen soll, was bei IP-Rechten etwa im Zusammenhang mit der Anmeldung bei den Patentämtern oder bei der Lizenzierung an Dritte zu Schwierigkeiten führen kann. Damit jeder der Beteiligten im gemeinsamen Interesse handeln kann, bedarf es ausdrücklicher Regelungen, die in den Kooperationsvertrag aufgenommen werden müssen.

Wichtig ist außerdem eine trennscharfe Abgrenzung zwischen denjenigen Arbeitsergebnissen, die Gegenstand des Joint IP werden sollen, und solchen, die bei den einzelnen Beteiligten verbleiben sollen. Oftmals wird hier nach dem Stichtagsprinzip abgegrenzt und den Beteiligten zum Kooperationsbeginn bereits zustehendes geistiges Eigentum vorbehalten. Allerdings kann durchaus ein Interesse daran bestehen, dass auch einzelne spätere Entwicklungen einem Partner allein zustehen sollen, was einer genauen rechtsverbindlichen Regelung bedarf.

Wo Unternehmen unter Ausschluss anderer Mitbewerber miteinander kooperieren, wird auch das Kartellrecht relevant. Dessen Voraussetzungen muss genügt werden, da ansonsten die Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen sowie die Verhängung von Bußgeldern droht. Um Forschung und Entwicklung zu fördern, hat die EU mit der FuE-GVO bestimmte Vereinbarungen von dem Kartellverbot freigestellt. Allerdings muss sichergestellt werden, dass einzelne Kooperationsverträge ihr tatsächlich unterfallen und keine der stets unzulässigen Kernbeschränkungen ("schwarze Klauseln") enthalten. Im Rahmen der Beratung und Vertragserstellung nehmen wir selbstverständlich auch eine kartellrechtliche Prüfung vor, um Ihre Kooperation rechtssicher gestalten zu können.

2. Auch Auftragsverhältnisse erfordern gesonderte Regelungen

Sofern die Kooperation der Beteiligten nicht auf gleicher Stufe erfolgt, sondern vielmehr ein Verhältnis von Auftraggeber und Auftragnehmer vorliegt, wirkt sich dies auch auf die immaterialgüterrechtlichen Interessen aus. Oftmals wünscht dabei der Auftraggeber die alleinige wirtschaftliche Verwertung aller entstehenden Rechte, die mit der Vergütung an den Auftragnehmer abgegolten sein soll.

Die der Vergütung gegenüberstehende Leistung besteht aber zunächst nur in der Entwicklung des Arbeitsergebnisses selbst, nicht in dem immaterialgüterrechtlichen Schutz dieses Ergebnisses. Daher bedarf es auch bei Forschungs- und Entwicklungsaufträgen einer gesonderten Vereinbarung bezüglich der Immaterialgüterrechte an den Ergebnissen der Entwicklung, wobei je nach Interessenlage verschiedene Lösungen – von vollständiger Übertragung der Rechte bis hin zu einfachen Nutzungsrechten – zur Verfügung stehen. Auch hierzu beraten wir Sie umfassend, sodass Ihre konkreten Interessen im Einzelfall gewahrt werden.

III. Der Sonderfall der Urheberrechte – vor allem bei Software

Von den gewerblichen Schutzrechten wie Patenten und Gebrauchsmustern unterscheiden sich Urheberrechte, welche sowohl bei kreativen Leistungen als auch bei Software relevant sind, deutlich. Da das Urheberrecht einen großen Fokus auf die Schöpfereigenschaft legt, sind Rechtsübertragungen wie bei Patenten nicht unmittelbar möglich, sondern bedürfen anderer vertraglicher Regelungen zur Übertragung näher auszugestaltender Nutzungsrechte.

Im Bereich innovativer Geschäftsmodelle begegnet man urheberrechtlichen Schutzrechten vor allem im Rahmen von Softwareentwicklung, da Computerprogramme nach § 69a UrhG schutzfähig sind. Im Gegensatz zu anderen

Urheberrechten ist es bei Software zwar möglich, dass der Arbeitgeber wie im Patentrecht als originärer Inhaber gilt, allerdings kann dieser seinerseits nicht die entstandenen Rechte wie im Falle der gewerblichen Schutzrechte, sondern allenfalls Nutzungsrechte übertragen.

Sofern Softwareentwickler ferner nicht angestellt, sondern freiberuflich tätig sind, sind für die Übertragung von Nutzungsrechten im Rahmen von Forschung und Entwicklung noch weitere vertragliche Regelungen notwendig.

Die Besonderheiten des Urheberrechts führen somit dazu, dass insbesondere im kreativen Bereich sowie bei der Softwareentwicklung erweiterter Beratungsbedarf besteht, um rechtswirksame Verträge zu schaffen, die die gewünschten wirtschaftlichen Verteilungen abbilden.

IV. Anwaltliche Beratung hilft bei Interessenwahrung

Unabhängig davon, in welchem Bereich sich Ihre Produkte und Dienstleistungen befinden, sind die Rechte des geistigen Eigentums bei innovativer Geschäftstätigkeit von großer Bedeutung und insbesondere auch bei der Gestaltung von Verträgen mit anderen Unternehmen zu berücksichtigen.

Damit die zu erstellenden Verträge auch tatsächlich rechtssicher den wirtschaftlichen Interessen entsprechen, helfen wir Ihnen durch unsere Beratung bei den relevanten Entscheidungen und insbesondere der Formulierung von Verträgen mit all ihren Besonderheiten.