



LEITFADEN

Patentstrategien für den
Mittelstand



Inhalt

Vorwort

Dr. Uwe Kleinkes, IVAM e.V.

2

Patente – Eine Einführung

Dr. Robert Harrison, Dipl. Phys. Matthias Seyboth, Rouse Patents

5

Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum

Dr. Hanns Rump, ETR GmbH

14

Gestaltungsmöglichkeiten von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“

Daniel Balzert, L.L.M., Krupp, Homborg & Partner GbR

20

Einleitung

Dr. Uwe Kleinkes

Das geistige Eigentum eines Unternehmens, die „Intellectual Property (IP)“, ist der Schlüssel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Patent schützt im besten Fall Weltkonzerne und Start-ups im gleichen Maße. Deshalb hat IVAM im Herbst 2004 den Arbeitskreis „Patente & Intellectual Property“ gegründet. Auslöser der Aktivitäten war die Nachfrage, ob IVAM Muster für „Forschungs- und Entwicklungsverträge“ zur Verfügung stellen könnte. Insbesondere gegenüber großen Unternehmen befinden sich die kleinen in einer oftmals schwächeren Verhandlungsposition.

Für den Schutz des geistigen Eigentums gibt es keine Patentrezepte. Aber mit diesem Leitfaden möchten wir allen IVAM-Mitgliedern Hilfestellung geben und stellen darin Ergebnisse und Gedanken zu den Themen „Patentstrategie“, „Haftung“ und „Vertragsgestaltung“ zur Verfügung. Besonderer Dank gilt Patentanwalt Dr. Robert Harrison, der uns seit Beginn des Arbeitskreises mit seiner Fachkompetenz und großem Engagement begleitet hat.

Für Akademiker ist es ein regelrechter Kulturschock, wenn sie von der Universität in den rauen Firmenalltag geworfen werden und sich mit Fragen nach dem Schutz des geistigen Eigentums beschäftigen müssen. Während es auf der Universität wichtig war, eine technologische Neuigkeit möglichst schnell zu publizieren, ist es für die kommerzielle Nutzung wichtig, das Wissen so lange für sich zu behalten, bis man die Patenturkunde in Händen hält. Darüber hinaus verlangt das Patentamt, dass die technologische Neuerung eine gewerbliche Nutzung ermöglicht. Für „Neulinge“ und „alte Hasen“ erläutern Dr. Robert Harrison und Matthias Seyboth in ihrem Aufsatz Grundsätzliches zu Patenten und Patentverfahren.

IVAM Ehrenpräsident Dr. Hanns Rump erklärt in seinem Beitrag, auf welche Art und Weise man mit Patenten und Lizenzen Geld verdienen kann: Schnelligkeit gehört zu den Erfolgsfaktoren. Beispiel hierfür ist die Erfindung des Telefons, eine spannende Kriminalgeschichte, die die oft trocken wirkende „Juristerei“ bereithält. Darüber hinaus erfahren Sie in seinem Aufsatz, mit welcher Strategie und Taktik Sie sich bereits in der Gegenwart den Marktzugang für Ihr Produkt sichern können.

Zwei weitere Themen beschäftigten die Arbeitskreisteilnehmer: Die Gestaltung von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“ (F&E-Verträge) und das Thema Haftung. Wir haben „Forschungs- und Entwicklungsverträge“ in Anführungszeichen gesetzt, da es juristisch gesehen keine F&E-Verträge gibt, sondern nur Dienst- oder Werkverträge. Da bei der Vertragsgestaltung jeweils der Einzelfall entscheidet, haben wir uns dagegen entschieden, unseren Mitgliedern Musterverträge zur Verfügung zu stellen. Wissenswertes zum Thema Haftung, zu den Grundlagen der Vertragsgestaltung und eine Checkliste finden Sie im Beitrag des Rechtsanwalts Daniel Balzert. Er hat eine Checkliste erstellt, damit Sie bei der Gestaltung Ihrer Verträge grundsätzliche Fehler möglichst vermeiden können. Selbstverständlich ersetzt diese Checkliste nicht das Gespräch mit einem Rechts- bzw. Patentanwalt Ihres Vertrauens.

Unsere Beschäftigung mit dem Thema Haftung hat uns dazu veranlasst, auch unserem Leitfaden einen „Disclaimer“ hinzuzufügen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei allen Rechtsgeschäften versierte (Patent-)Anwälte hinzugezogen werden sollten.

Die Beschäftigung mit (patent-)rechtlichen Themen kann den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens begründen und Schaden von ihm abwehren. Dabei darf der Fokus nicht nur auf nationalem Recht liegen. Welche umfassende Spannbreite internationale Rechtsauslegungen besitzen, illustrieren folgende Beispiele: In den USA erwerben findige Patentanwälte Patente auf Geschäftsideen und warten darauf, dass jemand diese Schutzrechte verletzt, damit sie ihn auf Schadensersatz verklagen können. Beispielsweise ließ sich jemand in den USA die Idee patentieren, in einer Bankfiliale Kaffee an wartende Kunden auszuschenken (vgl. VDI nachrichten Nr. 18, 6. Mai 2005). Während in den USA Patentverletzungen sehr streng geahndet werden, ist die Durchsetzung der Schutzrechte in Asien am anderen Ende der Skala oft noch schwach ausgeprägt. Die Auswirkungen reichen bis nach Deutschland. Auf der Hannover Messe 2005 hat ein chinesisches Unternehmen Plagiate der Getriebe und Antriebe eines deutschen Unternehmens ausgestellt. Und zwar in der gleichen Halle, wie das deutsche Unternehmen. Selbst Datenblätter mit den Produktspezifikationen waren lediglich auf den Kopierer gelegt und als eigene ausgegeben worden. Die FAZ vom 13. April 2005 sprach von der „Produktpiraterie“ am „Tatort Messe“.

Die Arbeitskreisteilnehmer haben vor Ihren Treffen vereinbart, Fallbeispiele, die während der Sitzungen besprochen werden, nicht weiterzutragen. Deshalb können wir sehr interessante Fälle, die Praktiker und Fachleuten während der Treffen diskutiert haben, an dieser Stelle nicht veröffentlichen. Wir laden deshalb interessierte IVAM-Mitglieder ein, sich persönlich an unserem Arbeitskreis „Patente & Intellectual Property“ zu beteiligen.

Der IVAM-Arbeitskreis ist ein Beweis für ein erfolgreiches Netzwerk. Wir freuen uns, wenn junge Unternehmer von „alten Hasen“ profitieren können und Unternehmen Ihr Wissen miteinander teilen und voneinander profitieren.



Foto: Dr. Kleinkes

Dr. Uwe Kleinkes ist Mitglied
der Geschäftsführung IVAM e.V.



Patente – Eine Einführung

Dr. Robert Harrison, Dipl. Phys. Matthias Seyboth

Die Bedeutung von Patenten nimmt in einer Gesellschaft, in der Information und Know-how zu den wichtigsten Ressourcen gehören, zu. Wir geben einen kleinen Über- und Einblick in die Materie, der insbesondere auch die praktischen Seiten darstellt. Naturgemäß kann ein solcher Überblick niemals vollständig sein. Mit unseren Informationen wollen und können wir den Kontakt mit den Fachleuten des Patentrechts nicht ersetzen. Bei konkreten Fragestellungen empfehlen wir Ihnen Kontakt mit Patentämtern, Beratungsstellen oder Patentanwälten aufzunehmen. Einige Kontaktadressen haben wir am Ende des Textes angegeben.

Patente, Gebrauchsmuster, Marken, ...

sind alles so genannte gewerbliche Schutzrechte. Sie sollen dazu dienen, das „geistige Eigentum“ im Wirtschaftsleben zu schützen. Patente schützen technische Entwicklungen. Gebrauchsmuster sind eine Art „Minipatent“. Auch wenn man es gelegentlich liest: Marken werden genauso wenig patentiert wie die „Original Nürnberger Rostbratwurst“ (eine geschützte „Geographische Herkunftsangabe“), auch wenn das Deutsche Patent- und Markenamt für diese Schutzrechte ebenfalls zuständig ist.

Von der Idee zum Patent

Am Anfang steht meist eine Idee, wie man ein Problem lösen könnte oder wie man etwas völlig Neues machen könnte. Wie die Lösung aber genau aussieht, ist noch ziemlich unklar. Manchmal stolpert man auch einfach über etwas, von dem man denkt, dass es für einen bestimmten Zweck gut zu gebrauchen wäre. In diesem Stadium ist es häufig schwierig, eine „gute“ Patentanmeldung vorzunehmen.

In einem Forschungs- oder Entwicklungsprozess konkretisiert sich die Idee. Es wird klarer, wie man vorgehen kann, welche Wege zum Ziel führen und es wird deutlich, was nicht funktioniert: Aus der Idee wird eine Erfindung. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem eine Patentanmeldung erfolgen sollte. Das prinzipielle Vorgehen für die Erfindung ist bekannt. Für ein verkaufsfähiges Produkt ist zwar noch viel Optimierungsbedarf vorhanden, aber die Grundzüge der konkreten Erfindung sind klar.

Die Erfindung wird beschrieben und definiert und diese Beschreibung wird bei einem Patentamt als Patentanmeldung eingereicht.

Das Patentamt prüft nun, ob alle Formalien bei der Einreichung der Patentanmeldung erfüllt wurden. Erst auf einen gesonderten Antrag hin prüft das Patentamt die Patentanmeldung inhaltlich! Diese inhaltliche Prüfung wird, da sie mit weiteren Kosten verbunden ist, häufig erst beantragt, wenn bereits klarer ist, ob man mit dem Patent „etwas anfangen kann“. Bei der inhaltlichen Prüfung wird überprüft, ob die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt sind. Ein Patent wird nur dann erteilt, wenn das Patentamt diese Voraussetzungen als erfüllt ansieht. Manchmal sind dazu auch einige Diskussionen zwischen dem Antragsteller und Patentamt oder Änderungen in der Patentanmeldung notwendig.

Patente sollten zwar so früh wie möglich angemeldet werden, um sich den Schutz zu sichern. Allerdings sollten Patente aber auch so spät wie nötig angemeldet werden, um wirklich zu wissen, was für das Patent relevant ist. Das erteilte Patent kann nun bis zu zwanzig Jahre in Kraft bleiben. Auf Grund des Patents kann anderen, z.B. konkurrierenden Unternehmen, verboten werden die Erfindung zu nutzen.

Voraussetzungen für den Patentschutz

Bekommt man nur für bahnbrechende Ideen ein Patent? Oder braucht man eine grundlegende Idee, wie z.B. die Glühbirne, um ein Patent zu bekommen? Allein in Deutschland wurden 2004 etwa 58.000 Patentanmeldungen eingereicht. Nach Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt wurden im Jahr 2003 circa 17.000 Patente erteilt. Vermutlich waren unter den erteilten Patenten auch einige, die unser aller Leben in Zukunft beeinflussen werden. Die meisten Patente werden jedoch für Verbesserungen oder Modifikationen von Bekanntem erteilt.

Damit ein Patent für eine Erfindung erteilt werden kann, muss die Erfindung neu, erfinderisch und gewerblich nutzbar sein. Patente sollen nur für Erfindungen, die neu sind, gewährt werden. Es soll schließlich nicht der Ideenklau sondern die Kreativität belohnt werden.

Die Erfindung darf daher nicht bereits „Stand der Technik“ sein. Stand der Technik sind alle Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag schriftlich oder mündlich oder auch durch Benutzung der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Der Anmeldetag spielt hierbei eine zentrale Rolle: Deshalb sollten Patente so früh wie möglich



angemeldet werden. Eine Veröffentlichung der Erfindung in einem chinesischen Wissenschaftsjournal vor der Patentanmeldung oder eine öffentliche Verwendung der Erfindung in Südamerika – beides führt dazu, auch wenn der Erfinder nichts davon weiß, dass ein Patent in Deutschland nicht mehr erteilt werden kann. Nun soll ein Patent auch nicht erteilt werden, wenn es sich vom Stand der Technik nur marginal unterscheidet und die „Erfindung“ eigentlich der nahe liegende Weg ist. Diese Offensichtlichkeitshürde wird im Patentrecht als erfinderische Tätigkeit bezeichnet. Für den auf einem Fachgebiet tätigen Wissenschaftler, den Experten, kann die für eine Patenterteilung notwendige erfinderische Tätigkeit manchmal überraschend gering sein.

Die Voraussetzung der gewerblichen Nutzbarkeit stellt nur in seltenen Fällen eine Hürde bei der Patenterteilung dar. Therapieverfahren im Bereich der Medizin werden auf Grund dieser Voraussetzung vom Patentschutz ausgeschlossen.

Anmeldeverfahren national und international

Patente können bei nationalen Patentämtern, wie z.B. dem Deutschen Patent- und Markenamt, eingereicht werden. Für bestimmte Regionen gibt es auch regionale Organisationen, wie z.B. das Europäische Patentamt. Im Laufe der letzten hundert Jahre haben sich internationale Systeme und Organisationen herausgebildet, die Patentanmeldungen über Staatengrenzen hinweg vereinfachen. Der für Patentanmeldungen wichtigste internationale Vertrag ist der „Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens“ (Patent Cooperation Treaty – PCT), der für 126 Mitglieder ein vereinfachtes Anmeldeverfahren regelt. Dies ist allerdings kein Genehmigungsverfahren, in dem Patente erteilt werden. Ein Weltpatent gibt es nicht! Selbst Europäische Patente stehen, genau betrachtet, am Ende einer Reihe von nationalen Patenten.

Das Anmeldeverfahren kann hier nicht wirklich detailliert beschrieben werden. Es gibt drei besonders wichtige Zeitspannen im Anmeldeverfahren:

- Zwölf Monate hat man nach einer ersten Patentanmeldung Zeit, in anderen Ländern dieselbe Patentanmeldung zu tätigen. Die Anmeldung wird dort geprüft, als ob sie zum Zeitpunkt der ersten Anmeldung eingegangen wäre. Man nennt diese zwölf Monate Prioritätsfrist. Eine Veröffentlichung, die z.B. in diesem Zeitraum stattfindet, schadet nicht bei der Prüfung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit.

- Achtzehn Monate nachdem eine Patentanmeldung eingereicht wurde, wird sie als ungeprüfte Anmelde –oder Offenlegungsschrift veröffentlicht. Ab dann ist die Erfindung bekannt.
- Bis zu dreißig Monate ab einer ersten Anmeldung hat man Zeit zu entscheiden, in welchen Ländern man eine Patentanmeldung machen will, wenn man das Verfahren des „Patent Cooperation Treaty“ (PCT) nutzt.

Nationale Rechte und internationale Verträge bieten jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten zur weiteren Verkomplizierung. Für den Erfinder bleibt ein großer Teil der Aktivitäten in der Regel unsichtbar, da sie von Patentanwälten oder den Patentabteilungen von Unternehmen übernommen werden.

Aufbau einer Patent- oder Offenlegungsschrift

Ebenso wie für eine wissenschaftliche Veröffentlichung gibt es für Patentschriften Regeln zu Aufbau und Gliederung. Typischerweise hat eine Patentschrift folgende Abschnitte:

- Zusammenfassung
- Patentbeschreibung mit Stand der Technik, Kurzbeschreibung, Beispielen
- Ansprüche
- Zeichnungen

Die Zusammenfassung dient, wie der Abstract bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, der schnellen Übersicht. Bei einer Recherche sieht man in der Regel von der Patentschrift als erstes die Zusammenfassung und entscheidet auf dieser Grundlage, ob die Patentschrift von Interesse ist. Verschiedene Recherchedatenbanken ermöglichen die Schlagwortsuche in den Zusammenfassungen.

Am Anfang der Patentbeschreibung steht meist ein Überblick über den Stand der Technik. Darin wird das Umfeld skizziert, in dem die Erfindung steht. Dieser Abschnitt bereitet auf die eigentliche Beschreibung der Erfindung vor. Häufig werden hierbei bereits veröffentlichte Patentschriften als Vergleich zitiert und die Nachteile und Probleme der darin beschriebenen Erfindungen erläutert.

Die eigentliche Beschreibung der Erfindung sollte die Vorteile der Erfindung erklären. In einer Kurzbeschreibung können die wichtigsten Ansprüche und ihre Vorteile abgehandelt werden. Das Problem, das die Erfindung löst, wird darge-

stellt. Die Erfindung wird anhand von Beispielen erläutert. Der Text der Beispiele verweist dann auf die Zeichnungen, die für das Verständnis der Erfindung oft unentbehrlich sind.

Der für den Schutzzumfang der Patentschrift wichtigste Abschnitt sind die Ansprüche! Während in allen anderen Teilen der Patentschrift sehr viel Zusatzinformation gegeben wird, müssen die Ansprüche klar machen, welche Erfindung eigentlich geschützt werden soll. Leider geschieht dies in einer sehr eigenen, juristischen Sprache. Wenn man aber wissen will, wofür ein Patent erteilt wurde, so muss man dies anhand der Ansprüche herausfinden. Am wichtigsten sind hierfür die Hauptansprüche – dies sind Ansprüche, die sich nicht auf andere Ansprüche beziehen.

„The aim of the game“ – oder: Was kann man mit Patenten eigentlich anfangen?

Ist der Prozess von der Idee bis zum Patent (eventuell erst nach mehreren Jahren) durchlaufen, so kann der Patentinhaber vor allem eines: er kann anderen verbieten, die durch das Patent geschützte Erfindung zu nutzen. Ein Patent ist in erster Linie das, was Juristen als Verbotungsrecht bezeichnen. Mit dem Patent kann anderen z.B. die Herstellung oder der Verkauf eines geschützten Produkts oder der Einsatz eines geschützten Verfahrens verboten werden. Das Verbotungsrecht ist auf die Länder beschränkt, in denen das Patent besteht.

Ein Patent kann bis zu zwanzig Jahre in Kraft bleiben. Dieser Zeitraum wird vom Tag der Patentanmeldung aus gerechnet, so dass der Zeitraum von der Anmeldung bis zur Erteilung des Patents von der effektiven Schutzdauer abgezogen wird. Während der Schutzdauer müssen vom Patentinhaber so genannte Jahresgebühren bezahlt werden, um das Patent aufrecht zu erhalten. Die Jahresgebühren erhöhen sich während der Laufzeit des Patents.

Ein Patentinhaber ist nicht automatisch auch berechtigt, die geschützte Erfindung selbst zu nutzen! Betrachten Sie die folgende Situation: Eine bereits patentierte Erfindung wird von einem anderen weiter verbessert. Für diese Verbesserung wird ebenfalls ein Patent erteilt. Der Patentinhaber der Verbesserung kann jetzt jedem verbieten, die Verbesserung zu nutzen, er kann sie aber nicht selber einsetzen, da er dann das Patent der Ausgangserfindung verletzen würde. Der Patentinhaber der Ausgangserfindung darf seine Erfindung, nicht jedoch die Verbesserung, verwenden. Es gibt also niemanden, der berechtigt ist, die Verbesserung zu nutzen. In dieser Situation kommt es dann häufig zu Lizenzvereinbarungen.

Patentinhaber wollen oder können ihre Patente oft nicht selbst nutzen. Dies kann rechtliche Gründe haben (siehe oben), eventuell hat der Patentinhaber aber auch nicht die finanziellen oder technischen Möglichkeiten. Ein Patentinhaber kann sein Patent verkaufen oder einen Lizenzvertrag abschließen. Auf diese Weise kann Kreativität auf technischen Feldern wirtschaftlich genutzt werden.

Neben den eigentlichen Funktionen eines Patents kann dieses auch völlig andere Zwecke erfüllen. Patente können z.B. als Werbeinstrumente oder als Sicherheit für eine Finanzierung eingesetzt werden.

Patentrecherchen: “freedom to operate or freedom to patent”?

Veröffentlichte Patentanmeldungen, so genannte Offenlegungsschriften, sowie erteilte Patente können in Online-Datenbanken recherchiert werden.

Bei Patentrecherchen kann man zwischen drei Fragestellungen unterscheiden:

- Ist eine Erfindung patentierbar? – „freedom to patent“?
- Verletzt eine Technologie ein Patent? – „freedom to operate“?
- Allgemeine Technologierecherchen

Allen Patentrecherchen gemeinsam ist das Problem, dass Patentanmeldungen erst nach achtzehn Monaten veröffentlicht werden. Eine gewisse Unsicherheit lässt sich also nicht vermeiden.

Die Frage „Ist eine Erfindung patentierbar?“ stellt sich spätestens bei der Entscheidung, ob eine Patentanmeldung getätigt werden soll. Es ist aber auch nützlich, bereits zum Beginn eines Entwicklungsprozesses zu wissen, ob die Ergebnisse geschützt werden können. Beantwortet werden muss dafür die Frage „Ist das Ergebnis der Entwicklung neu und erfinderisch?“. Nur wenn man dies bejaht, hat man die Möglichkeit selbst ein Patent zu erhalten: „freedom to patent“.

Zur Beantwortung der Frage nutzt man die Patentdatenbanken als Sammlungen technischen Wissens, die den Stand der Technik wiedergeben. Alles, was man in den vorhandenen Patentschriften findet, „gibt es schon“, ist also nicht mehr neu. Ob die eigene Entwicklung erfinderisch ist, bemisst sich am Unterschied zu den in der Recherche gefundenen Lösungen. Insbesondere bei Entwicklungen im Hochtechnologiebereich sollten zusätzlich wissenschaftliche Publikationsdatenbanken hinzugezogen werden.



Die Ergebnisse einer solchen „freedom-to-patent“-Recherche sind sehr hilfreich beim Abfassen der Patentanmeldung. Sie geben einen guten Überblick über den Stand der Technik. Eine vergleichbare, aber umfassendere Recherche, wird auch von den Patentämtern bei der inhaltlichen Prüfung der Patentanmeldung durchgeführt. Bei dieser Prüfung werden auch noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen miteinbezogen.

Gelegentlich führt man eine sehr ähnliche Recherche, wie bei der Frage nach der Patentierbarkeit, auch im Nachhinein durch. Bei Streitigkeiten über ein Patent versucht man nachzuweisen, dass dieses überhaupt nicht hätte erteilt werden dürfen. Für einen solchen Nachweis wird dann nochmals eine sehr gründliche Recherche durchgeführt. Die Rechercheergebnisse sollen dann zeigen, dass der Inhalt des Patents zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht mehr neu oder nicht erfinderisch war; beim Auffinden von relevanten Ergebnissen wird das Patent für nichtig erklärt.

Am Anfang eines Entwicklungsprozesses oder vor der Aufnahme der Herstellung eines Produktes kann die Patentsituation entscheidende Bedeutung bekommen: Ist das beabsichtigte Produkt eventuell bereits durch Patente von anderen, eventuell von Konkurrenten, geschützt? Darf man das Produkt überhaupt herstellen?

Bei der Recherche dazu sind die Ansprüche der gefundenen Patente entscheidend! Ebenso wichtig ist der Rechtsstatus der Patente: Sind die Patente überhaupt noch in Kraft? In welchen Ländern wurde patentiert? Bei gefundenen Offenlegungsschriften von Patentanmeldungen muss abgeschätzt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Patenterteilung ist! Eventuell kann bei entsprechendem Zeitablauf eine Patenterteilung auch bereits ausgeschlossen sein.

Der durch die Ansprüche der entgegenstehenden Patente definierte Schutzbereich ist das, was man nicht darf. Außerhalb des durch Patente geschützten Bereichs darf man agieren – hat man „freedom to operate“, kann also herstellen oder verkaufen.

Fällt das Ergebnis einer Entwicklung jedoch in den Schutzbereich, so waren eventuell die gesamten Entwicklungsausgaben vergebens, weil der Konkurrent ein entsprechendes Produkt verbieten kann. Im schlimmsten Fall steht das fertige Produkt bereits zum Verkauf und muss „aus den Regalen entfernt werden“. Zum finanziellen Schaden kommt noch ein Imageschaden.

Die Patentdatenbanken stellen eine enorme Quelle von technischem Wissen dar. Dieses Wissen kann natürlich nicht nur im Patentrechtumfeld genutzt werden. Mit Recherchen in den Datenbanken kann der Entwicklungsstand (natürlich mit achtzehnmonatiger Verzögerung) eines technischen Gebiets herausgefunden werden. Unternehmen, die auf dem Gebiet aktiv sind, können gefunden werden. Es lässt sich auch historisch eine Entwicklung nachvollziehen: wann wurden die ersten, wann die meisten Patente zu einem Thema eingereicht?

Nützliche und kostenfreie Datenbanken für Patentrecherchen:

- die Datenbank „Espacenet“ des Europäischen Patentamts
<http://ep.espacenet.com>
- die Datenbank „Depatisnet“ des Deutschen Patent- und Markenamts
<http://www.depatistnet.de>
- die Datenbank des US-Patentamts
<http://www.uspto.gov/patft/>

Kostenpflichtige Datenbanken für Patentrecherchen

Darüber hinaus gibt es kommerzielle Anbieter von kostenpflichtigen Datenbanken. Diese Datenbanken bieten allerdings erweiterte Recherchemöglichkeiten: Der Anbieter Thomson Derwent z.B. bietet eine ganze Reihe von Patentinformationsprodukten an, unter anderem eine Volltextrecherche und den Derwent-World-Patent-Index:

- Thomson Derwent
<http://thomsonderwent.com/>

Weitere Informationen über Patente, Patentrecht und Patentrecherchen

Eine gute Informationsquelle zu Patenten sind die Patentämter. Mit ihrem Internetauftritt, mit Broschüren aber auch mit Beratungsangeboten stehen sie Erfindern zur Verfügung:

- Informationen des Europäischen Patentamts
<http://www.european-patent-office.org>
- Informationen des Deutschen Patent- und Markenamts:
<http://www.dpma.de>



- Informationen der Deutschen Patentanwaltskammer
<http://www.patentanwalt.de>

Einige Industrie- und Handelskammern sowie Patentinformationszentren können Sie ebenfalls bei Fragen zu Patenten oder bei Patentrecherchen unterstützen:

- Die gemeinsame Startseite der deutschen Patentinformationszentren
<http://www.patentinformation.de>



Foto: Dr. Robert Harrison

Robert Harrison hat Physik und Elektrotechnik in Oxford und Sheffield studiert und auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie promoviert. Er war Prüfer beim Europäischen Patentamt. Im Industriebereich war er bei IBM und Gore auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Herr Harrison ist Patentanwalt bei der Kanzlei Rouse Patents in München.



Foto: Matthias Seyboth

Matthias Seyboth hat in Ulm Physik studiert und hat im Fachbereich Ingenieurwissenschaften auf dem Gebiet der optoelektronischen Halbleiter geforscht. Herr Seyboth ist Scientific Consultant bei Rouse Patents in München.

Rouse Patents
Theatinerstrasse 14
D-80333 München
Tel: +49 89 25 55 94 8-0 / Fax: +49 89 25 55 94 8-80
www.iprights.com

Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum

Dr. Hanns Rump

Jede Innovation ist am Anfang ein Produkt aus Phantasie und Können und steht zuerst in den Sternen und erst viel später auf dem Papier. Ob sich wirtschaftlicher Erfolg einstellt, steht nicht nur in den Sternen, sondern ist auch von der gewählten Patent-Strategie abhängig.

Es gibt tausende von Geschichten, die davon berichten, dass Erfinder eine Idee hatten, die vor ihnen bereits ein anderer zum Patent gebracht hatte.

Die Enttäuschung und der materielle Verlust haben zahlreiche Erfinder zerbrochen, die sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen sahen. Darum gibt es eine Grundregel für jeden Forscher und Erfinder, bevor er mit größten Anstrengungen und finanziellem Aufwand eine Idee zu Reife bringt: Ist bereits überprüft, ob die Idee schon bekannt ist und als geschütztes Patent einem Dritten gehört?

Wenn das Entwicklungsziel und die angestrebte technische Lösung klar sind, müssen umfassende Patentrecherchen erfolgen. Heute können online-Recherchen auch von Laien relativ einfach durchgeführt werden. Komplexe Recherchen zu technischen Stichworten bedürfen allerdings einiger Erfahrung.

Hier sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Erst wenn die Recherche grünes Licht gibt, darf Aufwand für die Weiterentwicklung betrieben werden.

Der richtige Zeitpunkt für die Patentanmeldung

Manche Patentanmeldungen beschreiben nicht nur den Grundgedanken der Erfindung, sondern alle mögliche Anwendungen in allen Details. Hier liegt der zentrale Erfindungsgedanke oft Jahre zurück, aber niemand kam auf die Idee, ihn zu analysieren und in seine patentrelevanten Facetten zu zerlegen. Erst das fast fertige Produkt, die Nähe zum konkreten Markt, veranlasste den Gang zum Patentanwalt oder das Verfassen einer Patentanmeldung. Kostbare Zeit ist seit der Ur-Erfindung ins Land gegangen. Und weil Ideen mitunter wirklich in der Luft liegen und sich verbreiten wie Grippe-Viren, wächst die Gefahr, dass Konkurrenten durch ein schnell gemachtes Patent den Erfolg verhindern.



Eine Kriminalgeschichte – Die Erfindung des Telefons

Die Arbeiten des Deutschen Johann Philipp Reis deuteten 1861 das technische Ziel an. Aber da sie nicht praxistgerecht waren, fanden sie in der Öffentlichkeit kaum Verbreitung und waren nicht patentiert. Der Italoamerikaner Antonio Meucci hielt bereits 1871 ein vorläufiges Patent auf ein Telefon-Verfahren, ließ es aber 1873 verfallen, weil er in Geldnot war. Parallel – aber mehr oder weniger unabhängig voneinander – versuchten verschiedene US-Erfinder die Idee der „Telefonie“ zu verwirklichen: Alexander Graham Bell, der in den Werkstätten Meuccis an seinen Ideen gearbeitet hatte, und Elisha Gray, ein Physikprofessor aus Ohio. Am 14. Februar 1876 beantragte Bell ein Patent auf einen Fernsprechapparat, das ihm bereits drei Wochen später amtlich erteilt wurde. Grays Telefon hatte das gleiche technische Grundprinzip, war aber, was die Details betraf, technisch deutlich reifer als Bells Fernsprecher. Bell kam Gray jedoch zwei Stunden bei der Patenteinreichung zuvor. Zwei Stunden, die Alexander Graham Bell als Erfinder und reichen Mann in die Geschichte eingehen ließen, und die aus Elisha Gray einen nörgelnden, enttäuschten und zum Schluss völlig verarmten Erfinder werden ließen, der Hunderte von Prozessen gegen Bell führte, aber keinen entscheidend gewann.

Sobald eine Idee das Potenzial zeigt, Grundlage für marktfähige Produkte zu werden, wird bei der ETR GmbH eine erste Patentanmeldung gemacht. Hierbei wird der innovative Gedanke sorgfältig herausgearbeitet und vom Stand der Technik abgegrenzt. Ein gewerblich verwertbares Anwendungsbeispiel – vom Patentrecht vorgeschrieben – wird mit technischer Phantasie und der gesammelten Erfahrung beschrieben. Die Formulierung der Ansprüche wird so allgemein gehalten wie eben möglich, weil zu eng gefasste Ansprüche geradezu dazu einladen, mit einer geringfügig anderen Methode umgehen zu werden.

Im Verlauf der technischen Reifung der Arbeiten werden weitere Patente nachgeschoben, entweder als Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung, oder unter Zitieren des ursprünglichen Patentes als eigenständiges Patent, welches diesmal eine konkrete Applikation beschreibt. So kommt es, dass ein Thema von einem oder zwei Dutzend Patenten, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmustern nach dem Prinzip der „Palisadentaktik“ patentrechtlich umfassend geschützt wird. Die ein oder zwei Grundsatz-Patente, die dem ganzen das Fundament geben, werden international zum Patent geführt.

Weil ein in den wichtigsten Industriestaaten der Welt erteiltes Patent durchaus den Gegenwert einer Luxus-Limousine (und mehr) darstellt, muss ein Unternehmen genau überlegen, in welchen Ländern das Patent angemeldet wird.

Es ist nicht auszuschließen, dass eine brillante technische Idee im Laufe der Zeit von einer anderen Idee, die effektiver oder kostengünstiger ist, überholt wird. Dann ist der Einsatz für die Entwicklung und für das Patent verloren. Aber andere Ideen, welche letztlich die wirtschaftliche Basis des Unternehmens sind, konnten gegen Angriffe Dritter nur dank opulenter Patentlage verteidigt werden.

Patenthandel und Lizenzverwertung

In Europa und den Vereinigten Staaten hat sich die Zahl der Patentanmeldungen in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, in Deutschland nahezu verdreifacht. Hierzulande sind heute rund 372.000 Patente in Kraft, weltweit sind es über vier Millionen. Doch das starke Wachstum bei der Zahl der zugelassenen Patente hat einen Haken, denn ein großer Teil des rechtlich geschützten Wissens bleibt ungenutzt. Die Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe (TEG) ermittelte noch 1999, dass, unabhängig von der Firmengröße, vierzig Prozent aller Patente weder verwertet noch aus strategischen Gründen gehalten werden. In einzelnen Unternehmen sollen es sogar achtzig bis neunzig Prozent sein. Die Inhaber wollen ihre Rechte nicht vermarkten – alle anderen dürfen es nicht. Manche Innovationen werden so blockiert.

Wissen zu produzieren kostet Unternehmen viel Geld. Wissen zu verkaufen kostet sie Überwindung. Anders dürfte es kaum zu erklären sein, dass viele Firmen ungenutzte Patente jahrzehntelang verstauben lassen, anstatt sie anderen gegen eine Lizenzgebühr zur Nutzung zu überlassen oder sie sogar gewinnbringend zu verkaufen. Mit dem Kauf von Patenten schnelleren und risikoärmeren Zugang zu Märkten zu erwerben, ist immer noch die Ausnahme, wobei in Deutschland emotionale Barrieren höher sind als zum Beispiel in anglo-amerikanischen Märkten. Zunehmend kommt der Markt für Patente und Lizenzen jedoch in Bewegung.

Wie viel ist eine Idee wert?

Nach einer Studie des amerikanischen National Bureau of Economic Research kostet die Anmeldung eines Patents in den Vereinigten Staaten etwa 15.000 bis 100.000 Dollar, in Europa sind es knapp 30.000 Euro. Der Wert von Patenten, der den hohen Anmeldungskosten gegenübersteht, ist schwer bestimmbar. Nur die Forschungskosten oder der erwartete Nutzen aus dem Verkauf innovativer Produkte können Anhaltspunkte geben. In diesem Punkt liegt auch das Hauptproblem bei der

Vermarktung der Patente und dem Handel mit Lizenzen: Preise und Werte können allenfalls geschätzt, nicht aber gemessen werden. Da es sich um Innovationen handelt, brauchen Händler prophetische Eigenschaften, um die künftigen Umsätze abschätzen zu können. Oft werden daher Beteiligungen am späteren Umsatz vereinbart. Vielfach werden Mischformen aus so genannter „Lizenzvorauszahlung“ („down-payment“) und umsatzabhängigen Lizenzgebühren vereinbart, um das unternehmerische Risiko, das während der Forschungs- und Entwicklungsphase sowie zwischen Patentanmeldung und Patenterteilung einseitig beim Anmelder liegt, zumindest zum Teil auf den Patenterwerber zu verlagern. Es gibt keine verbindlichen Regeln für den Patentverkauf bzw. für Lizenzierungen, sondern nur allgemeine Leitlinien.

Der Wert von Patenten wird von zwei Faktoren beeinflusst:

Direkter Ertragswert

Manche Patente betreffen ein bestimmtes Produkt. In diesem Fall kann der Markt und der in den nächsten zehn Jahren realisierbare Umsatz abgeschätzt werden. Je nach Markt werden zwei bis vier Prozent des Umsatzes als Rückzahlung für den Patentbesitzer veranschlagt. Meist einigen sich Patentbesitzer und Käufer auf eine Mischform: Ein „down-payment“ ist eine Vorauszahlung auf zu erwartende Lizenzzahlungen. Etwa ein Viertel der erwarteten Zahlungen, vermindert um eine Abzinsung und um einen Risikoanteil, der vom Patentverkäufer auf den Patentkäufer übergeht.

Umsatzabhängige Lizenzzahlung

Die Höhe der Lizenzzahlung ist abhängig von der Qualität der Idee und davon, ob die Idee in der Lage ist, neue Märkte zu schaffen. Auch wird berücksichtigt, ob die patentierte Idee wirtschaftliche Sekundäreffekte beim Käufer auslöst, die ohne Besitz des Patentes nicht zustande gekommen wären – etwa wenn ein patentiertes Einzelteil die Attraktivität eines komplexen Produktes so beeinflusst, dass es zu Verschiebungen an Marktanteilen kommt.

Im Bereich Hightech mit extrem hohen Entwicklungskosten und Entwicklungsrisiken kann über derartig simple Modelle nicht erfolgreich verhandelt werden. Es ist im Verkaufsfall exakt zu überprüfen, welche Wirkung der patentrechtliche Schutz auf die Marktstellung des kaufenden Unternehmens bei Verwertung des Patentes haben würde. Vereinfacht gesagt: Steigen die Aktien des kaufenden Unternehmens aufgrund der Akquisition der Patente und inwieweit partizipiert der Erfinder daran?

Den Ertragswert des Produktes isoliert zu betrachten, genügt in diesen Fällen nicht. Stattdessen sind die indirekten Auswirkungen einer hervorragenden und patentrechtlich geschützten Marktstellung auf das Unternehmen in seiner Gesamtheit zu berücksichtigen. Hier wird es rechtlich und kaufmännisch kompliziert. Unabhängige und professionelle Begleitung des Transfers sind sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer ein sinnvoller Rat.

Vorteile von Patentkäufen/Lizenznahme

1. Eine fertige Idee liegt kaufmännisch und technisch prüfbar vor.
2. Risiken der Marktidentifizierung entfallen.
3. Risiken und Kosten für Forschung und Entwicklung entfallen.
4. Für die Umsetzung gibt es keinen Zeitverzug, sie kann sofort beginnen.
5. Weitere Kosten sind eindeutig berechenbar.
6. In der Regel wird das unternehmerische Risiko der Verwertung zwischen Verkäufer und Käufer geteilt.

Vorteile von Patentverkäufen/Lizenzvergabe

Nach der risikoreichen Phase der Markt- und Problemidentifizierung, Forschung und Entwicklung, Applikationsentwicklung und des Vorausmarketings schließt sich eine ebenso teure wie zeitaufwendige Vermarktungs- und Produktionsphase an. Für den Patentbesitzer gilt es genau zu prüfen, ob er über die notwendigen Mittel und Fähigkeiten verfügt, auch diese zweite Phase erfolgreich zu bestehen oder ob es sinnvoller ist, zumindest Teile seiner Rechte zu verkaufen, um damit Erlöse zu erzeugen und seine Liquidität zu stützen. Die konzeptionelle und strategische Planung eines Patentverkaufes/ Lizenzierungsvertrages kann einem eventuellen Notverkauf aus einem finanziellen Engpass heraus vorbeugen, weil der Patentinhaber im Falle eines Notverkaufes nach aller Erfahrung mit einem Butterbrot abgespeist wird.

Patente, Know-how, und Intellectual Property sind Wirtschaftsgüter. Ihr Erwerb kann das Wachstum und damit die Sicherheit etablierter Unternehmen positiv beeinflussen und beschleunigen. Das eigene Risiko sinkt, der „return of invest“ erfolgt schneller als bei eigenen Entwicklungen.

Verkauf von Know-how, Wissen, Patenten kann das Risiko der Verkäufer – aus der weiteren Vermarktung kommend – mindern und Umsätze zeitlich zumindest teilweise vorverlegen. Wenn der Käufer ein am Markt etabliertes Unternehmen ist, ist das Verwertungsrisiko geringer als beim Versuch, eine eigene Realisierung und Vermarktung zu versuchen.

Emotionale Vorbehalte für Lizenzierungen/Patentverkäufe gibt es sowohl bei Verkäufern als auch bei Käufern. Dies begründet sich zum Teil aus ungenügender Kommunikations- und Wissensbasis der beiden, mitunter sehr unterschiedlichen Firmenkulturen. Patentinhaber/Erfinder beklagen zu Recht, dass – zumindest in Deutschland – deren Sozialprestige eher gering ist und dass es als clever gilt, intellektuelle Leistungen für ein Butterbrot „abzukaufen“. Potentielle Patentkäufer beklagen ebenfalls zu Recht die mitunter sehr dürftige Professionalität der Patentverkäufer/Erfinder und die mitunter völlig überzogenen Vorstellungen.



Foto: Dr. Hanns Rump

Dr. Hanns Rump ist Geschäftsführer der ETR – Elektronik Technologie Rump GmbH und Ehrenpräsident von IVAM e.V.

Gestaltungsmöglichkeiten von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“

Daniel Balzert, L.L.M.

Der folgende Aufsatz beschäftigt sich mit den Grundlagen der Vertragsgestaltung von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“. Zu beachten ist, dass die rechtlichen Grundlagen für „Forschungs- und Entwicklungsverträge“ trotz modernster technischer Entwicklungen, internationaler Kooperationen und weltweit geschützter Patente zum größten Teil auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch aus dem Jahre 1900 beruhen. Trotzdem kann auch im Mikrotechnik-Zeitalter bei Beachtung der grundlegenden Vorgehensweise ein Vertragswerk entwickelt werden, das für alle Parteien ein größtmögliches Maß an Rechts- und Planungssicherheit bereithält.

Der Begriff „Forschungs- und Entwicklungsvertrag“ ist hier in Anführungszeichen gesetzt, da es - juristisch betrachtet – keine Forschungs- und Entwicklungsverträge gibt, sondern nur Dienst- und Werkverträge.

Da der Begriff Forschungs- und Entwicklungsvertrag als bloßer Oberbegriff eine Vielzahl verschiedener vertraglicher Ausgestaltungen umfasst, lässt sich eine einzelfallbezogene Betrachtung im Rahmen dieses Aufsatzes jedoch nicht vornehmen. Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, im Rahmen der konkreten Vertragsgestaltung anwaltlichen Rat einzuholen.

Unabhängig davon, ob es sich um einen Vertrag beim Autokauf oder um einen Vertrag über hochwertige Entwicklungen bzw. um den Schutz geistigen Eigentums (Intellectual Property) handelt: Vertrag ist juristisch gesehen zunächst einmal Vertrag. Der Jurist versteht darunter, dass mindestens zwei Parteien über einen bestimmten Vertragsgegenstand, eine einvernehmliche – also vom Willen beider getragene – Regelung herbeiführen und diese wie vertraglich vereinbart in die Tat umsetzen. Dies gilt auch für „Forschungs- und Entwicklungsverträge“, für die es im deutschen Recht allerdings keine besonderen gesetzlichen Grundlagen gibt. Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2001 entschieden, dass „Forschungs- und Entwicklungsverträge“ Bestandteile von Werk- und/oder Dienstverträgen enthalten. Damit sind Verträge gemeint, die eine Dienstleistung beziehungsweise die Herstellung eines Werkes regeln. Meist ist der „Forschungs- und Entwicklungsvertrag“ eine Mischung aus beiden Vertragsarten. Dies ist zu beachten, wenn man nach deutschem Recht einen „Forschungs- und Entwicklungsvertrag“ abschließen möchte.

Vom Gleichgewicht ins Ungleichgewicht

Im Rahmen von gegenseitigen Verträgen stehen die vereinbarten Verpflichtungen der vertragsschließenden Parteien grundsätzlich in einem Gleichgewicht. Bei Verträgen besteht grundsätzlich ein Abhängigkeitsverhältnis. Das bedeutet, dass jede Partei ihre Pflicht zur Leistung nur trifft, wenn auch die Gegenseite ihrerseits der vertraglich festgesetzten Verpflichtung nachkommt.

Ein Ungleichgewicht kann dann entstehen, wenn ein Vertragspartner vorleistungspflichtig ist wie etwa der Unternehmer, der zunächst einmal das bestellte Werk entwickeln bzw. bauen muss, bevor er als vertragliche Gegenleistung seinen (vollen) Werklohn erhält.

Immer wenn man einen Vertrag schließt, der zunächst eine „Vorleistung“ einer der Parteien erforderlich macht, sollte dies bereits bei der Vertragsgestaltung Berücksichtigung finden.

Im Rahmen von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“ treten zum Beispiel häufig unerwartete Probleme auf, die ein starres Festhalten an Zeit- und Vergütungsabsprachen unpassend erscheinen lassen würden. Eventuell steht noch nicht fest, ob das angestrebte Forschungsziel mit den vorgesehenen Mitteln überhaupt oder zumindest in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Gerade dann muss die Frage einer möglichen „Nachschusspflicht“ geklärt sein, da der Auftragnehmer im Rahmen eines Werkvertrages grundsätzlich das versprochene Werk unabhängig von Kosten und Mühen erbringen muss!

Fehlt es an einer individuellen Vereinbarung, kommen grundsätzlich immer die gesetzlichen Regelungen zur Anwendung. Diese sind, wie gezeigt, gerade für den Unternehmer/Auftragnehmer oft von Nachteil.

Spezielle Regelungen bezüglich Produkthaftung

Neben einer möglichst umfassenden Regelung über die Pflichten der jeweiligen Vertragspartner sollte ein besonderes Augenmerk auf der Ausgestaltung der Haftungsregelungen liegen. Denn: Es haftet grundsätzlich jeder für Produkte, die er in Verkehr bringt, also verkauft oder auf andere Weise vertreibt. Es findet eine Verteilung nach Risikosphären statt. Dafür wird zwischen der verschuldensabhängigen, auch „vertraglichen“ Haftung, und der verschuldensunabhängigen Haftung unterschieden. Die verschuldensabhängige Haftung wird auch Gewährleistung genannt.

Vertragliche Haftung/Gewährleistung

Sie verlangt grundsätzlich, dass ein eingetretener Schaden auf ein Fehlverhalten des Herstellers/Verkäufers zurückzuführen ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein fehlerhaftes Produkt hergestellt wird oder auf Seiten des Erwerbers ein Produkt aufgrund fehlender oder falsch vermittelter Kenntnisse unsachgemäß verwendet wird. Wenn also die Mangelhaftigkeit aus der Sphäre des Herstellers stammt und er diese hätte vermeiden können. Im Rahmen von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“ kann gerade auch eine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit des Know-hows oder einzelner Lizenzen/Patente bestehen.

Die verschuldensunabhängige Haftung

Sie steht losgelöst von jeglichem Fehlverhalten. Hier wird allein das Inverkehrbringen eines Produktes als so risikoreich angesehen, dass dies allein schon die Pflicht zum Schadensersatz auslösen kann. Dies gilt auch für die vertragliche Übernahme einer Garantie, also der ausdrücklichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften des Vertragsgegenstands. Mittlerweile gilt dies sogar grundsätzlich für Werbezusagen. Besonders problematisch ist dabei, dass auch gegenüber Dritten, zum Beispiel gegenüber Endverbrauchern, die an dem eigentlichen Vertrag nicht beteiligt sind, diese Verpflichtung entstehen kann. Der Hersteller kann eine mögliche spätere Schadensersatzpflicht gegenüber Dritten/Endkunden nicht ohne weiteres vertraglich ausschließen, da er zu diesen Personen keinerlei Kontakt hat und sie in vielen Rechtsordnungen oftmals einem besonderen Schutz unterliegen. Dies lässt sich immer wieder bei neuen Verbraucherschutzrichtlinien oder der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erkennen.

Damit droht eine Schlacht an zwei Fronten, da man sowohl von dem Vertragspartner als auch von einem Dritten/Endkunden in Anspruch genommen werden könnte. Um ihr zu entgehen, sollte sich der Unternehmer zunächst auf die vertragliche Haftung gegenüber seinem direkten Vertragspartner konzentrieren, da er diese unmittelbar selbst und weitestgehend frei gestalten kann. Denn gerade im Rahmen von „Forschungs- und Entwicklungsverträgen“, die in erster Linie die (Weiter-)Entwicklung bzw. die Kooperation zweier Unternehmen im Bereich Know-how, Lizenzen, Patente regeln sollen, ist es unumgänglich, die Haftung/Gewährleistung zu regeln. Gerade auch im Hinblick auf internationale Kooperationen sind hierzu klare und eindeutige Formulierungen erforderlich, da die einzelnen nationalen Gepflogenheiten sehr unterschiedlich sein können.

Dennoch sollten ebenfalls Vorkehrungen getroffen werden, die auch gegenüber Dritten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zulässig sind. Gerade wenn schon eine vertragliche Ausgestaltung über eine spätere Nutzung bei Marktreife vereinbart wird, sollte auf die Risiken der Hersteller- und Produzentenhaftung geachtet werden. Hier kommen so genannte Regressregelungen mit dem Vertragspartner in Betracht. Wie so oft kommt es auf den Einzelfall an. Je genauer und klarer man die gemeinsamen Ziele formuliert, desto weniger Streitpunkte gibt es später.

Regress:

Durch eine Regressregelung übernimmt ein anderer durch vertragliche Vereinbarung die Pflicht zum Schadensersatz, die eigentlich den Schädiger treffen würde, der das Produkt in Verkehr gebracht hat. Dies lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren: Ein Unternehmer schließt eine Produkthaftpflichtversicherung ab. Von diesem Moment an übernimmt die Versicherung die Schäden, für die eigentlich der Unternehmer aufkommen müsste.

Aus den oben dargestellten Anforderungen folgen die wesentlichen Elemente der Vertragsstruktur. Vereinfacht ist diese Struktur hier als Checkliste dargestellt:

- Vertragstyp, handelt es sich um
 - Dienst- oder Werkvertrag
 - Kooperationsvertrag
 - Gemeinschaftsunternehmen
- Präambel

In der Präambel können Sie die Randbedingungen, Sinn und Zweck des Vertrags erläutern und die Motive und die Vorstellungen der Vertragspartner zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses darstellen. So kann später noch die konkrete Ausgangssituation ermittelt werden.
- Vertragspartner

Zu beachten bei Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen: Projektleiter und/oder am Forschungsprojekt beteiligte Hochschulbeschäftigte (i.S.d. § 42 ArbStättG) müssen laut den „Berliner Verträgen“ im Vertrag genannt werden.

Allgemein zu beachten: Der Vertragspartner muss für das Industrieunternehmen oder die Hochschule vertretungsberechtigt sein (z.B. ausgewiesen durch Prokura).

- Vertragsgegenstand

Durchführung und Ablauf sollten Sie in der Anlage detailliert schildern und möglichst keine Nebenabreden treffen. Falls Sie sich doch dafür entscheiden, ist es vorteilhafter, Nebenabreden direkt im Hauptvertrag zu schildern.

Bei umfangreichen Verträgen ist es jedoch üblich, Anlagen zum Vertrag zu erstellen, um dann auf diese Bezug nehmen zu können.

- Hauptleistungspflichten

Hauptleistungspflichten sind detaillierte Beschreibungen der gegenseitigen oder einseitigen Verpflichtungen: Wann ist was wo abzuliefern/zu errichten?

Was ist die Gegenleistung?

Wann und wo, in welcher Währung wird sie entrichtet?

Bei streitiger Auseinandersetzung ist dies der wichtigste Anhaltspunkt für die Ermittlung der zu erbringenden Leistungen bzw. für die Beurteilung der Frage, ob ein Fehlverhalten einer Partei vorliegt.

- Altschutzrechte

Wem gehört die Intellectual Property? Altschutzrechte kommen besonders im Bereich Technologietransfer zum Tragen. Diese Schutzrechte, die beiden Vertragsparteien vor Abschluss des Vertrages gehören, sollten Sie im Vertragsanhang auflisten. Oft wird eine Lizenzvergabe zu marktüblichen Bedingungen vereinbart. Allerdings ist es in der Mikrotechnik-Branche schwierig, von vergleichbaren Standards auszugehen.

- Neuschutzrechte

Hier ist es vorteilhaft, die Rechte applikationsgebunden zu erteilen (z.B. für eine spezielle Branche, etwa Medizintechnik). Darüber hinaus ist es aus Sicht des Anmelders zu überlegen, zwei Patente anzumelden – eins für das Verfahren und das zweite für das Produkt. So kann der Anmelder ein Patent behalten.

- Know-how (Arbeitsergebnisse, Copyright, Publikationen)

Hier sollten Sie detaillierte Absprachen treffen und entscheiden, inwieweit die Vertragspartner das Know-how im Rahmen eines Entwicklungsprojektes und des Marketings nutzen können. Darüber hinaus sollten Sie auch festlegen, wem die Rechte an zufällig gemachten Erfindungen während der Entwicklungsphase zustehen.

- Haftung

Für USA-Aktivitäten sollten Sie immer einen amerikanischen Anwalt bzw. einen auf USA-Aktivitäten spezialisierten Anwalt zu Rate ziehen.

Um Schwierigkeiten weitgehend auszuschließen, sollten Sie ein Produkt-Manual für Ihren Vertragspartner anfertigen. Darin können Sie Ihr Produkt detailliert erläutern, Handhabungs- und Sicherheitshinweise abgeben, Wissenswertes und technische Daten schildern. Außerdem sollte das Manual eine Unbedenklichkeitserklärung und die Garantiebestimmungen enthalten, falls eine Garantie gegeben werden soll.

- Finanzielle Gegenleistungen

Hier können Sie detailliert Zahlungsmodalitäten und Zahlungsziele aufführen. Beachten Sie die in- und ausländische Steuergesetzgebung.

- Leistungsstörungenrecht / Gewährleistung

Hier können Sie aufführen, welche Sanktionen bei einem festgestellten Verstoß folgen. Welche Rechte hat die Partei, wenn die Leistung nicht mehr erbracht werden kann? Welche Rechte soll die andere Partei gerade nicht haben? Wie kann das Risiko einer Inanspruchnahme durch Dritte verringert werden?

- Regelungen über die Durchführung des Vertrags, z.B. über die Vertragslaufzeit, die Rückgabe von Betriebsmitteln bei Beendigung oder Kündigung und die Kündigungsfristen

- Geheimhaltung

- Schlussbestimmungen
enthalten die Salvatorische Klausel, den Gerichtsstand, Regelungen zum Schiedsverfahren und über die Sprache des Vertrages.
Falls Sie keine Nebenabreden getroffen haben, sollten Sie vermerken „Nebenabreden wurden nicht getroffen“.
Den Gerichtsstand, die Rechtswahl und Schiedsgerichtsklausel sollten Sie je nach Patentstrategie wählen.

Foto: Daniel Balzert

Daniel Balzert, L.L.M., ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Krupp, Homborg & Partner in Essen.





Impressum

Herausgeber

IVAM Fachverband für Mikrotechnik
Emil-Figge-Str. 76
D-44227 Dortmund
info@ivam.de
www.ivam.de

Redaktion

Dr. Uwe Kleinkes
Anja Stenzel

Layout und Produktion

Visuell Marketing GmbH
Blankensteiner Str. 244b
D-44797 Bochum
info@visuell-marketing.com
www.visuell-marketing.com

Erschienen: Juni 2005

Auflage: 1.000 Exemplare

Disclaimer

Die Inhalte dieses Leitfadens stellen eine allgemeine Information dar. IVAM übernimmt keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer, aufgrund der Verwendung der darin angebotenen Informationen. Darüber hinaus übernimmt IVAM keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Leitfadens. Bitte ziehen Sie grundsätzlich einen (Patent-)Anwalt Ihres Vertrauens zu Rate. Die Verwertungsrechte verbleiben bei IVAM.

Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist nur mit Genehmigung der Redaktion und Quellenangabe gestattet. Die Verantwortung für die Inhalte der einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autoren.



Emil-Figge-Straße 76 · D-44227 Dortmund
T: +49(0)231 9742-168 · F: +49(0)231 9742-150
info@ivam.de · www.ivam.de