

Festschrift für Kurt Bartenbach

zum 65. Geburtstag
am
9. Dezember 2004

Herausgegeben von

Manfred Haesemann
Klaus Gennen
Britta Bartenbach
Anja Bartenbach



Carl Heymanns Verlag

Gewerblicher Rechtsschutz und das 6. Forschungsrahmenprogramm der EU 2002–2006

Überlegungen zu Schutz und Verwertung von Erfindungen
durch Patente und Gebrauchsmuster im FP 6

THOMAS HOEREN

Den Jubilar literarisch zu ehren, fällt schwer. Er zählt zu den internationalen Koryphäen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, in Theorie und Praxis. Für ihn etwas über das Arbeitnehmerfinderrecht zu schreiben, wäre Eulen nach Athen zu tragen. Denn *Bartenbach* kennt alles und weiß noch viel mehr. Deshalb sei hier der Versuch unternommen, einmal über etwas zu schreiben, was einen Bezug zum Jubilar hat, vielleicht aber doch nicht zum Mainstream des gewerblichen Rechtsschutzes gehört: das 6. Forschungsrahmenprogramm der EU und dessen Auswirkungen im Bereich des Immaterialgüterrechts. Der Verfasser kann hier auf gemeinsame Seminare mit dem Jubilar zum Thema F&E zurückgreifen und gleichzeitig auf mehrjährige Erfahrungen als Co-Leiter des IPR-Helpdesks zurückgreifen. Das IPR-Helpdesk ist die zentrale Informations- und Beratungsinstitution der Europäischen Kommission für die rechtlichen Regeln des FP6. Das Thema ist nebulös, denn die normativen Hintergründe des FP6 sind unklar. Umso mehr also ein guter Grund, das Thema dem Jubilaren zu dedizieren.¹

A. ZIELE UND GRUNDPRINZIPIEN DES 6. FORSCHUNGSRAHMENPROGRAMMS

Die Forschungsrahmenprogramme dienen der Erreichung des im Amsterdamer Vertrag (Artikel 163) festgelegten Ziels, »die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu stärken und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern sowie alle

¹ Fußnoten beschränken sich auf das Notwendigste. Im Vordergrund soll die Akzentuierung wichtiger Probleme der Beteiligungsregeln stehen.

Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die aufgrund anderer Kapitel dieses Vertrags für erforderlich gehalten werden«.

Im Zentrum des 6. Rahmenprogramm 2002–2006 steht dabei die Schaffung des Europäischen Forschungsraums durch eine verstärkte und effizientere Bündelung europäischer Forschungsanstrengungen und -kapazitäten.² Ziel ist es, eine bessere Koordinierung der nationalen Politiken ohne zusätzliche Bürokratie und höhere Kosten zu garantieren, indem eine grenzüberschreitende Forschungspolitik in Europa auf Grundlage einer besseren Zusammenarbeit zwischen Forschern in den einzelnen Mitgliedstaaten begründet werden soll. Dem Vorschlag der Kommission liegen drei wesentliche Prinzipien zugrunde: Konzentration der Mittel auf eine begrenzte Zahl von Themenbereichen, Einsatz neuer Förderinstrumente, die eine strukturierende Wirkung auf sämtliche europäischen Forschungs-, Technologie- und Entwicklungstätigkeiten haben, sowie Vereinfachung der Verwaltung, Flexibilität und Autonomie für die Teilnahme am neuen Rahmenprogramm. Das Konzept eines Europäischen Forschungsraums soll zur gemeinsamen Nutzung von wissenschaftlichen Ressourcen in Europa führen sowie auf längere Sicht Arbeitsplätze schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken.³

FP 6 ist u.a. nach folgenden Grundsätzen ausgerichtet:

- grundsätzliche Öffnung der Projekte für neue Teilnehmer;⁴
- flexible Bedingungen für ihre Arbeitsweise, auch durch Aufnahme neuer Tätigkeiten;
- weitgehende Eigenständigkeit bei der Durchführung, wobei die Teilnehmer ihre Arbeitsbedingungen größtenteils selbst bestimmen und die Vereinbarungen treffen, die eine ordnungsgemäße Projektführung am besten gewährleisten.

Die Beteiligungs- und Verwertungsregeln, die das Europäische Parlament und der Rat als Verordnung erlassen haben, stellen eines der Rechtsinstrumente zur Durchführung des Forschungsrahmenprogramms dar. Als Verordnung haben

2 Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über das sechste Rahmenprogramm, S. 2

3 Mitteilung der Europäischen Kommission vom 18.1.2000 »Hin zu einem europäischen Forschungsraum«.

4 »Teilnehmer« ist eine Rechtsperson, die einen Beitrag zu einer indirekten Maßnahme leistet und die aufgrund des 6. FP oder des Vertrags Rechte und Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat. »Rechtsperson« ist eine natürliche oder eine juristische Person, die nach dem an ihrem Sitz geltenden innerstaatlichen Recht, nach Gemeinschaftsrecht oder nach internationalem Recht gegründet worden ist, Rechtspersönlichkeit besitzt und in eigenem Namen Inhaber von Rechten und Pflichten sein kann. »Vertrag« meint hier eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Kommission einerseits und den Teilnehmern andererseits über einen Zuschuss zur Durchführung einer indirekten Maßnahme, die wechselseitige Rechte und Pflichten der Gemeinschaft und der Teilnehmer der indirekten Maßnahme begründet.

die Regeln in allen Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung, sind also verbindlich, ohne dass es einer Umsetzung durch die einzelnen Mitglieder bedarf. Ziel der Verordnung ist es, die Regeln für die Beteiligung an Forschungsprogrammen und für die Verbreitung der Projektergebnisse an den Geist und die Besonderheiten des neuen Rahmenprogramms, insbesondere an die für die vorgeschlagenen Interventions- und Unterstützungsformen geltenden Grundsätze, anzupassen und eine Vereinfachung und Straffung der Vorschriften gegenüber den bisherigen Regeln zu bewirken. Im Gegensatz zum fünften Forschungsrahmenprogramm werden die Beteiligungsregeln nicht durch eine Durchführungsverordnung ergänzt, um so die einfache Zugänglichkeit zu gewährleisten. In den Beteiligungs- und Verwertungsregeln finden sich auch die Grundlagen für den Schutz und die Verwertung geistigen Eigentums. Auch diese Vorschriften über das geistige Eigentum wurden erheblich vereinfacht. Sie sind nun für alle Teilnehmer gleich und konzentrieren sich auf wenige Grundsätze und Bestimmungen.

B. ANWENDBARES RECHT

In den Projekt- und Konsortialverträgen, die die Teilnehmer abschließen, finden sich in der Regel sog. Rechtswahlklauseln. Diese bestimmen, dass belgisches, luxemburgisches oder sonstiges nationales Recht zur Anwendung kommen soll. Diese Rechtsklausel hat auf den Schutz des geistigen Eigentums nur bedingt Auswirkungen. Ein Patent oder ein Gebrauchsmuster stellt ein staatlich gewährtes Recht zum Schutz von Erfindungen dar. Der staatliche Akt der Erteilung des Patentes oder Gebrauchsmusters in Bezug auf eine Erfindung begründet den Schutz dieser Erfindung. Als Akt des hoheitlichen Handelns kann die Patent-/Gebrauchsmustererteilung nur territorial beschränkt innerhalb des Hoheitsgebietes, für das der Schutz gewährt wird, Wirkung entfalten. Mit anderen Worten, ein Staat kann ein Schutzrecht wie ein Patent oder ein Gebrauchsmuster nur mit Wirkung im eigenen Land erteilen, er kann jedoch nicht über die Wirksamkeit in einem anderen Staat entscheiden. Dieser Grundsatz der Territorialität im Patentrecht führt dazu, dass der Erfinder, wenn er von der Wirkung des Patentschutzes in allen angestrebten Märkten profitieren will, entweder eine internationale Anmeldung beim Europäischen Patentamt vornehmen muss, bei der er die für den Schutz in Betracht kommenden einzelnen Staaten ausdrücklich benennt, oder eine Vielzahl von nationalen Patenten in den jeweiligen Staaten anmelden muss, die sich nach den nationalen Bestimmungen richten. Die Frage des Erwerbs von Rechten und des Schutzzumfangs richtet sich dabei immer nach der Rechtsordnung des Staates, für den ein Schutz begehrt wird (Schutzland). Eine Rechtswahl ist nicht möglich. Die Frage des anwendbaren Rechts entscheidet sich somit nicht nach der von den

Projektteilnehmern gewählt oder der in den Verträgen bestimmten Rechtsordnung, sondern richtet sich nach dem nationalen Recht des jeweiligen Schutzlandes. Nach dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Patente unterliegen die für ein- und dieselbe Erfindung in verschiedenen Hoheitsgebieten angemeldeten Patente grundsätzlich einem individuellen Schicksal. So kann eine Erfindung in einem Mitgliedstaat die Voraussetzungen für eine Patentanmeldung erfüllen, in einem anderen Staat jedoch gleichzeitig den Anforderungen nicht gerecht werden. Von großer praktischer Bedeutung sind daher die Unterschiede der nationalen Patentrechtsgesetzgebung in Bezug auf Ausschlussstatbestände, Schutzdauer, Zwangslizenzen, Schutzzumfang etc.

II. IPR und Arbeitnehmererfindungen

Im Rahmen der FP6 taucht auch die Frage auf, was ein Teilnehmer einer indirekten Maßnahme des FP 6 beachten muss, wenn eine für ihn tätig werdende Person Kenntnisse im Rahmen des Projektes erlangt. Wie schon im FP 5 trifft jeden Teilnehmer die Verpflichtung, wenn eine von ihm beschäftigte Person Rechte an einer Erfindung geltend machen kann, die erforderlichen Schritte zu unternehmen oder angemessene Vereinbarungen zu schließen, damit diese Rechte in einer Weise ausgeübt werden können, die mit seinen Verpflichtungen aus dem Beschluß und dem Vertrag zu vereinbaren ist (Art. 21 Abs. 5 der Beteiligungsregeln) Die Erfinderrechte stehen zunächst dem Erfinder selbst zu. Dieser kann Dritten das Recht einräumen, auf seine Erfindung ein Patent anzumelden. Die Frage, wie Arbeitnehmererfindungen zu handhaben sind, kann – sofern ein Staat überhaupt spezielle Vorschriften dazu erlässt – einerseits in den Normen zum Arbeitsrecht oder andererseits beim Immaterialgüterrecht (wie dem Patent- oder Gebrauchsmusterrecht) geregelt werden. So haben z.B. Frankreich, Griechenland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Österreich und Spanien in ihrem Patent- und/oder Gebrauchsmusterrecht Regelungen in Bezug auf Dienst-erfindungen getroffen. Das belgische Recht enthält keinerlei Regelungen bezüglich Erfindungen, die von Arbeitnehmern gemacht werden. Demzufolge sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehalten, vertragliche Regelungen zu treffen, die bestimmen, wem die Rechte an Dienst-erfindungen zustehen.

In Deutschland richtet sich das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Bezug auf eine Erfindung des Arbeitnehmers nach dem Arbeitnehmererfindergesetz. Danach muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die von ihm gemachte Erfindung melden; dieser kann sie in Anspruch nehmen und zum Patent/Gebrauchsmuster anmelden. Im Gegenzug erhält der Arbeitnehmererfinder eine Vergütung. Auch Dänemark, Finnland und Schweden verfügen über vergleichbare Regelungen. Um den ihnen aus den Verträgen und den Beteiligungsregeln obliegenden Pflichten gerecht zu werden, wird es dennoch zur

Absicherung ratsam sein, dass der jeweilige Teilnehmer mit den im Projekt angestellten Personen (schriftliche) Vereinbarungen trifft, wonach diese die Rechte an den von ihnen geschaffenen Erfindungen auf den Teilnehmer zur Verwertung im Rahmen der Beteiligungsregeln, des Projekt- und des Konsortialvertrags übertragen. Dabei sollte möglichst genau bezeichnet werden, für welche Zwecke die Übertragung von Rechten erfolgt.

Solche Vereinbarungen sollten aber nicht nur mit fest bei dem Teilnehmer beschäftigten Personen abgeschlossen werden, sondern vor allem auch mit externen Mitarbeitern, die im Rahmen von Werkverträgen oder in sonstiger Weise Erfindungen im Zusammenhang mit dem Projekt hervorbringen. Zwar findet in solchen Fällen zum Teil ein stillschweigender Rechtsübergang statt, der sich nach dem Zweck der jeweiligen Vereinbarung richtet. Da dieses aber sehr unsicher ist, sollten in diesen Fällen schriftliche Vereinbarungen getroffen werden, in denen die Reichweite der Rechteübertragung eindeutig bestimmt ist.

III. IPR und Vertragsverletzungen

Bei der Frage des Erwerbs eines Patentes oder Gebrauchsmusters ist das Recht desjenigen Landes einschlägig, in dem das Schutzrecht angemeldet wird. Es fragt sich, welche Rechtsordnung Anwendung findet, wenn ein Teilnehmer seine Pflichten aus den Verträgen verletzt. Bei Verletzungen der in den Beteiligungsregeln, den Projekt- oder Konsortialverträgen begründeten Pflichten durch einen Teilnehmer, das heißt, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer sich entgegen seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht die Rechte an Kenntnissen sichert, beurteilen sich die Rechtsfolgen einer solchen Vertragsverletzung nach dem von den Teilnehmern gewählten Recht. Die sog. Rechtswahlklauseln in den Verträgen finden in diesen Fällen Anwendung und bestimmen die einschlägige Rechtsordnung. Die Parteien können dabei grundsätzlich jedes beliebige Recht wählen und müssen keine Beziehung zu dem gewählten Recht haben oder ein besonderes Interesse an dem gewählten Recht vorweisen. Wenn sich also in den Verträgen Verweise auf belgisches oder luxemburgisches Recht finden, haben diese Geltung.

C. EIGENTUM AN ERFINDUNGEN IM RAHMEN VON FP 6

I. Zuordnung des Eigentums

Die Grundlagen für den Schutz und die Verwertung geistigen Eigentums im Rahmen des FP 6 finden sich in den Beteiligungsregeln, die das Europäische Parlament und der Rat als Verordnung erlassen haben und die somit in allen Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung haben. Diese Vorschriften über das geis-

tige Eigentum wurden im Vergleich zum FP 5 erheblich vereinfacht. Sie sind nun für alle Teilnehmer gleich und konzentrieren sich auf wenige Grundsätze und Bestimmungen. Die Vorschriften wurden so gefasst, dass sie einen reibungslosen Ablauf auch der Projekte gewährleisten, die eine größere Anzahl von Teilnehmern aufweisen und in denen die Zusammensetzung der Partnerschaften sich ändern kann. Die Beteiligungsregeln sollen zum einen die konkrete Verwertung von Projektergebnissen fördern und zum anderen den Teilnehmern mehr Rechtssicherheit und eine Vereinfachung bieten.

Eingeführt wurden u.a. folgende Neuerungen:

- Die Verpflichtung der Teilnehmer, alle mit dem Projekt verbundenen Kenntnisse durch einen Rechtstitel zu schützen, wurde gelockert (Art. 22).
- Den Projektteilnehmern wurde die Möglichkeit eingeräumt, einen Teil ihres bereits bestehenden Know-hows von der Verpflichtung, anderen Teilnehmern hierzu Zugang zu gewähren, auszunehmen (Art. 25).
- Das Recht eines Teilnehmers auf Zugang zu den von anderen Teilnehmern erworbenen Kenntnissen wurde auf jene Kenntnisse begrenzt, die zur Nutzung der von ihm selbst erworbenen Kenntnisse notwendig sind.

Die Beteiligungsregeln und die Projekt- und Konsortialverträge legen zwar die Rechte und Pflichten der Teilnehmer einer indirekten Maßnahme fest, sie können sich jedoch nicht über zwingende gesetzliche Vorschriften wie die Vorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz hinwegsetzen. Die Zuordnung der Rechte beurteilt sich daher nicht allein nach den Beteiligungsregeln und den Verträgen.

Die Beteiligungsregeln (Art. 21 Abs. 2) setzen fest, dass »Kenntnisse, die bei Arbeiten im Rahmen von indirekten Maßnahmen erworben werden, Eigentum der Teilnehmer sind, die die Arbeiten, bei denen die Kenntnisse erworben wurden, durchgeführt haben«. Hierdurch wird zwar das Eigentum an den jeweiligen Kenntnissen einem Teilnehmer zugeordnet, dieses heißt jedoch nicht, dass die Eigentumsrechte dann automatisch diesem Teilnehmer aufgrund der Beteiligungsregeln zustehen. Die Zuordnung der Ergebnisse ergibt sich vielmehr zunächst aus den allgemeinen Vorschriften zum Gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht.

Kenntnisse im Sinne von FP 6 sind dabei Ergebnisse der direkten oder indirekten Maßnahmen, Informationen, gleich, ob sie schutzfähig sind oder nicht, sowie das Urheberrecht oder die mit den genannten Ergebnissen verbundenen Rechte aufgrund der Beantragung oder eventuellen Erteilung eines Patents, eines Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- oder Sortenschutzes, eines ergänzenden Schutzzertifikates oder einer ähnlichen Form des Schutzes (Art. 2 Nr. 22 der Beteiligungsregeln).

Die bei der Durchführung von indirekten Maßnahmen erworbenen Kenntnisse stehen grundsätzlich im Eigentum der Teilnehmer, die die Arbeiten durchgeführt haben (Art. 21 der Beteiligungsregeln).

Nur wenn sich nicht feststellen lässt, welcher Teilnehmer welchen Anteil an einer gemeinsamen Arbeit geleistet hat, steht das Eigentum an den Kenntnissen diesen Teilnehmern gemeinsam zu (»joint ownership«). Anders als im FP 5 ist »joint ownership« im FP 6 verpflichtend vorgeschrieben. Die Verteilung und die Einzelheiten der Ausübung dieser Rechte regeln die Teilnehmer jedoch untereinander (Art. 21 Abs. 3). Kenntnisse, die bei Arbeiten im Rahmen von Kooperations- oder Kollektivforschungsprojekten erworben werden, sind jedoch wie auch im FP 5 gemeinsames Eigentum der KMU oder der Unternehmensgruppierungen, für die die Arbeiten von einem RTD Performer durchgeführt wurden. Die Verteilung der Eigentumsrechte an den Kenntnissen und die Einzelheiten der Ausübung dieser Rechte werden insbesondere im Konsortialvertrag in Übereinstimmung mit der Beteiligungsverordnung und dem Projektvertrag geregelt (Art. 21 Abs. 4).

II. *Gemeinschaftliches Eigentum (»joint ownership«)*

Bei gemeinsam durchgeführten Arbeiten innerhalb eines Projektes stehen die Rechte an den Kenntnissen den Teilnehmern gemeinschaftlich zu, wenn sich der jeweilige Anteil daran nicht eindeutig zuordnen lässt. Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber eines Patentes/Gebrauchsmusters sind, hat jeder der (Mit-)Inhaber die Möglichkeit und die Berechtigung zur gemeinsamen Nutzung der Erfindung. Bei indirekten Maßnahmen im FP 6 treffen unterschiedliche Gruppen wie Unternehmen der unterschiedlichsten Größen, Hochschulen, Forschungszentren etc. in den Projekten aufeinander. Es ist daher ratsam für die Teilnehmer – möglichst schon im Vorfeld eines Projektes –, Regelungen für den Fall des gemeinsamen Eigentums an Kenntnissen zu treffen und dieses gemeinschaftliche Eigentum entsprechend den persönlichen Anforderungen an die konkreten Gegebenheiten anzupassen und zu gestalten. Die Teilnehmer sollten frühzeitig Vereinbarungen untereinander treffen, um Konflikte, die im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Eigentum an einer Erfindung und deren Nutzung auftreten können, zu vermeiden. Der Konsortialvertrag bietet sich in der Regel als Rahmen für derartige Vereinbarungen an. Unter anderem folgende Aspekte weisen häufig Regelungsbedarf auf und gewähren den Teilnehmern zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:

- So kann z.B. geregelt werden, ob ein Schutzrecht (Patent-/Gebrauchsmuster) für eine Erfindung im Namen aller Berechtigten angemeldet werden soll oder ob nur ein Miteigentümer als Schutzrechtsinhaber eingetragen werden soll.
- Da die Möglichkeit besteht, dass einzelne Partner Kenntnisse vorerst noch geheim halten möchten, um sich eine mögliche Patent-/Gebrauchsmusteranmeldung noch offen zu halten, sollten Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen unter den Teilnehmern und möglicherweise Regelungen für den Fall der Verletzungen der Vertraulichkeit getroffen werden.

- Es kann im Interesse der Parteien sein, Regelungen für den Fall des Ausscheidens eines der beteiligten Unternehmen zu treffen. So kann beispielsweise vereinbart werden, dass in diesen Fällen die Anteile in gleichen Teilen auf die übrigen Eigentümer übergehen und nicht an Dritte veräußert werden können.
- Es sollten Regelungen getroffen werden, ob und inwieweit die einzelnen Teilnehmer berechtigt sind, Lizenzen zu vergeben.
- Auch Vereinbarungen über eine mögliche Kostenteilung unter den Partnern sind empfehlenswert. Dieses betrifft sowohl die Kosten, die bei einer Schutzrechtsanmeldung anfallen, als auch die laufenden Kosten und Gebühren, die zur Aufrechterhaltung eines Patentes/Gebrauchsmusters zu tragen sind.
- Es ist ratsam zu vereinbaren, wie mögliche Rechtsverletzungen untereinander gehandhabt werden sollen, das heißt, es sollte geregelt werden, wer bei Verletzungen der Regeln über das gemeinschaftliche Eigentum durch einen Miteigentümer die Möglichkeit hat, gegen diesen Teilnehmer auf welche Weise vorzugehen. In jedem Fall ist es sinnvoll, wenn sich die Miteigentümer bereits im Vorfeld über die anzuwendende Rechtsordnung einig sind und somit eine Rechtswahl treffen. Auch sollten die Teilnehmer aus Vereinfachungsgründen eine Gerichtsstandsvereinbarung treffen, das heißt einen Ort bzw. ein Gericht wählen, an dem jede gerichtliche Auseinandersetzung ausgetragen werden soll.⁵ Zudem sollte eine mögliche Unterwerfung unter die Schiedsgerichtsbarkeit in Betracht gezogen werden.

III. Abtretung von Eigentumsrechten an Dritte

Tritt ein Teilnehmer seine Eigentumsrechte an Kenntnissen, z.B. ein Patent, an einen Dritten ab, muss er die erforderlichen Schritte oder Vereinbarungen schließen, um auch seine Verpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der Gewährung von Zugangsrechten, der Verbreitung und Nutzung der Rechte aus der Verordnung über die Verwertungs- und Beteiligungsregeln und dem Vertrag auf den Rechtsnachfolger zu übertragen (Art. 21 Abs. 6 der Beteiligungsregeln). Diese sog. Klausel auf Gegenseitigkeit fand sich bereits in den Beteiligungsregeln zum FP 5 und wurde aufgrund positiver Erfahrungen übernommen. Solange der Teilnehmer Zugangsrechte einräumen muss, hat er die Kommission und die übrigen Teilnehmer derselben indirekten Maßnahme zuvor über die geplante Abtretung und den Rechtsnachfolger zu unterrichten.

Sowohl die Kommission als auch die Teilnehmer der betreffenden indirekten Maßnahme können der Abtretung von Eigentumsrechten an Kenntnissen in-

⁵ Die Zulässigkeit in Deutschland richtet sich nach § 38 ZPO.

nerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung widersprechen. Die Einführung der Frist für das Widerspruchsrecht soll dabei zu mehr Rechtssicherheit führen.

Die Teilnehmer können der Abtretung von Eigentumsrechten widersprechen, wenn diese sich nachteilig auf ihre Zugangsrechte auswirken würde. Jede andere Regelung würde einem Teilnehmer faktisch die Möglichkeit einräumen, während der Laufzeit des Projektes seine Kenntnisse an Konkurrenten der übrigen Teilnehmer abzutreten und damit den Erfolg des Projektes zu gefährden.

Die Kommission kann jeder Abtretung von Eigentumsrechten an Dritte, insbesondere an solche, die nicht in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Staat ansässig sind, widersprechen. Voraussetzung ist, dass die Abtretung nicht im Einklang steht mit dem Interesse, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken, oder nicht mit ethischen Grundsätzen vereinbar ist.

D. SCHUTZ VON ERFINDUNGEN IM FP 6

Der Eigentümer von Erfindungen hat im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften für einen angemessenen und wirksamen Schutz der Kenntnisse, die sich zu industriellen oder kommerziellen Anwendungen eignen, zu sorgen (Art. 22 Abs. 1 der Beteiligungsregeln). Somit ist der Schutz von Erfindungen nicht nur aus eigenen Zweckmäßigkeitserwägungen geboten, sondern beruht auf einer grundsätzlichen Verpflichtung der Teilnehmer. Besondere Berücksichtigung finden dabei auch die legitimen Interessen der übrigen Teilnehmer. Ein legitimes Interesse eines Projektteilnehmers, welches insbesondere ein kommerzielles Interesse sein kann, liegt vor, wenn der Teilnehmer nachweist, dass eine mangelnde Berücksichtigung seines Interesses zu irgendeinem Zeitpunkt zu einem unverhältnismäßig schweren Schaden bei ihm führen würde (Art. 2 Nr. 28). Die bloße Behauptung eines unverhältnismäßig schweren Schadens reicht nicht aus. Es besteht demnach für die Teilnehmer grundsätzlich die Verpflichtung, Kenntnisse schutzrechtlich zu sichern; sie haben diesbezüglich kein Dispositionsrecht. Dieses stellt zwar einen Eingriff in die Eigentumsrechte an den Erfindungen dar. Dieser Eingriff ist jedoch durch die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft gerechtfertigt und sorgt zudem dafür, dass Forschungsergebnisse nicht wegen fehlenden rechtlichen Schutzes durch ein Patent oder Gebrauchsmuster z.B. durch Konkurrenten aus Übersee, verwertet werden.

Allerdings wird die Verpflichtung insoweit eingeschränkt, als dass sich ein Schutz der Erfindung als »angemessen« erweisen muss. Mit Einführung dieser Einschränkung wird anerkannt, dass ausnahmsweise andere Methoden, etwa die freie Verbreitung von Ergebnissen ohne jeden Schutz (als frei verfügbares Gemeingut), sinnvoll sein können, sofern sich ein Schutz im Einzelfall als unangemessen darstellt.

Für die Teilnehmer einer indirekten Maßnahme, gerade auch für Universitäten und andere öffentliche Forschungseinrichtungen, ist es in diesem Punkt wie auch bei vielen anderen Fragestellungen sinnvoll, bereits vor Beginn des jeweiligen Projektes im Konsortialvertrag untereinander Regelungen zu treffen, wie mit den Projektergebnissen umgegangen werden soll.

Teilnehmer einer indirekten Maßnahme sind nach den Beteiligungsregeln verpflichtet, für einen angemessenen Schutz ihrer Erfindungen zu sorgen. Hält die Kommission den Schutz von Kenntnissen in einem bestimmten Land für notwendig und wurde ein solcher Schutz nicht beantragt oder wurde auf ihn verzichtet, so kann die Kommission mit Zustimmung des betreffenden Teilnehmers Schutzmaßnahmen ergreifen (Art. 22 Abs. 2 der Beteiligungsregeln). In diesem Fall übernimmt die Gemeinschaft, soweit es das bestimmte Land betrifft, anstelle des Teilnehmers die Verpflichtungen bezüglich der Einräumung von Zugangsrechten. Der Teilnehmer darf seine Zustimmung nur verweigern, wenn er nachweisen kann, dass seine legitimen Interessen erheblich beeinträchtigt würden. Die legitimen Interessen sind dann erheblich beeinträchtigt, wenn der Teilnehmer nachweist, dass eine mangelnde Berücksichtigung seines Interesses zu irgendeinem Zeitpunkt zu einem unverhältnismäßig schweren, insbesondere kommerziellen, Schaden bei ihm führen würde.

Teilnehmer können Daten über Kenntnisse, die ihnen gehören, oder Kenntnisse, die bei Arbeiten im Rahmen von Kooperations- oder Kollektivforschungsprojekten gewonnen werden, auf jedem beliebigen Informationsträger veröffentlichen oder deren Veröffentlichung gestatten, es sei denn der Schutz der Kenntnisse wird hierdurch beeinträchtigt (Art. 22 Abs. 3 der Beteiligungsregeln). Die Kommission und die übrigen Teilnehmer derselben indirekten Maßnahme müssen im Voraus von jeder geplanten Veröffentlichung schriftlich unterrichtet werden. Eine Kopie dieser Daten wird ihnen auf Antrag innerhalb von 30 Tagen nach Äußerung dieses Verlangens zur Verfügung gestellt. Sowohl die Kommission als auch die übrigen Teilnehmer haben die Möglichkeit, der Veröffentlichung innerhalb einer neuen Frist von 30 Tagen, gerechnet ab dem Erhalt dieser Daten, zu widersprechen, wenn sie der Auffassung sind, dass sich die Veröffentlichung nachteilig auf den Schutz ihrer Kenntnisse auswirken könne.

Wichtig ist es, vor einer Veröffentlichung sicherzustellen, dass hierdurch das Erreichen eines gewerblichen Rechtsschutzes nicht vereitelt wird, da nach einer Veröffentlichung unter Umständen das Neuheitserfordernis, das bei einer Schutzrechtsanmeldung für eine Erfindung vorliegen muss, nicht mehr erfüllt ist.

E. ZUGANGSRECHTE

I. System der Zugangsrechte

In weiten Teilen entsprechen die Zugangsrechte für Teilnehmer an indirekten Maßnahmen im FP 6 denen, die im 5. FP für Hauptvertragspartner gelten.

Zugangsrechte zu bereits bestehendem Know-how und zu Kenntnissen werden auf schriftliche Aufforderung hin eingeräumt. Dabei kann die Einräumung abhängig gemacht werden vom Abschluss spezieller Vereinbarungen, die sicherstellen, dass die Rechte ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, sowie vom Abschluss angemessener Vereinbarungen über eine vertrauliche Behandlung.

Die Teilnehmer einer indirekten Maßnahme haben ein Zugangsrecht zu den bei der Maßnahme erworbenen Kenntnissen und zu bereits bestehendem Know-how, wenn dieses für sie zur Durchführung ihrer eigenen Arbeiten bei dem Projekt erforderlich ist (vgl. Art. 26 der Beteiligungsregeln). Der Zugang erfolgt in beiden Fällen unentgeltlich, es sei denn bzgl. des bestehenden Know-höws ist im Vorfeld etwas anderes festgelegt worden.

Vorbehaltlich seiner legitimen Interessen entbindet das Ausscheiden einen Teilnehmer nicht von seiner Verpflichtung, den übrigen Teilnehmern derselben indirekten Maßnahme nach diesen Grundsätzen bis zum Ende der Maßnahme Zugangsrechte zum Zwecke der Durchführung des Projektes einzuräumen.

Die Teilnehmer einer indirekten Maßnahme haben auch ein Zugangsrecht zu den bei der Maßnahme erworbenen Kenntnissen und zu dem bereits bestehenden Know-how, wenn diese zur Nutzung ihrer eigenen Kenntnisse erforderlich sind. Der Zugang zu den im Rahmen der Maßnahme erworbenen Kenntnissen ist dabei grundsätzlich kostenfrei. Den Teilnehmern steht jedoch im Vorfeld die Möglichkeit offen, etwas anderes zu vereinbaren. Die Zugangsrechte zu bereits bestehendem Know-how hingegen werden zu fairen und nicht diskriminierenden Bedingungen eingeräumt (Art. 27 Abs. 1).

Vorbehaltlich der berechtigten Interessen der Teilnehmer können Zugangsrechte unter den oben genannten Bedingungen noch zwei Jahre nach Ende der indirekten Maßnahme oder nach dem Ausscheiden eines Teilnehmers, je nachdem, was früher eintritt, eingefordert werden, sofern kein längerer Zeitraum vorgesehen und vereinbart ist.

Zugangsrechte sind Lizenzen und Nutzungsrechte in Bezug auf Kenntnisse und bereits bestehendes Know-how. *Bereits bestehendes Know-how* (pre-existing know-how) sind die Informationen, über die die Teilnehmer vor Abschluss des Projektvertrags mit der Kommission verfügen oder die sie parallel zum Vertrag erwerben, sowie die Urheberrechte oder die mit den genannten Informationen verbundenen Rechte aufgrund der Beantragung oder Erteilung eines Patents, eines Gebrauchs-, Geschmacksmuster- oder Sortenschutzes, eines ergänzenden Schutzzertifikates oder einer ähnlichen Form des Schutzes.

Die Regelungen über die Zugangsrechte (Art. 25 ff. der Beteiligungsregeln) sollen sicherstellen, dass die Teilnehmer so weit Zugang zu dem bereits bestehenden Know-how und den durch die Forschung erworbenen Kenntnissen der übrigen Teilnehmer erhalten, wie dies für die Durchführung der Forschungsarbeit oder die Nutzung der dabei erworbenen Kenntnisse notwendig ist. Gleichzeitig sollen sie den Schutz des intellektuellen Kapitals der Teilnehmer gewährleisten.

Zugangsrechte zu bereits bestehendem Know-how werden nur so weit eingeräumt, wie der betreffende Teilnehmer dazu berechtigt ist (Art. 25 Abs. 2 der Beteiligungsregeln). Soweit z.B. ein Teilnehmer vor dem Projekt einem Dritten eine ausschließliche Lizenz an einer patentierten Erfindung eingeräumt hat, kann dieses Patent nicht mehr Gegenstand von Zugangsrechten innerhalb des Projektes sein. Mit der Einräumung der ausschließlichen Lizenz hat der Teilnehmer die Berechtigung verloren, weitere Lizenzen zu erteilen. Täte er es dennoch, würde er die Rechte des Dritten verletzen.

Des Weiteren können die Teilnehmer bestimmtes bereits bestehendes Know-how von der Verpflichtung, hierzu Zugang zu gewähren, ausnehmen. Dieses muss explizit in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Teilnehmern vor Abschluss des Projektvertrages bzw. vor Eintritt eines neuen Mitgliedes in das Projekt geschehen. Nachträglich ist eine Einschränkung in Bezug auf bereits bestehendes Know-how nicht mehr möglich. Die einzelnen Teilnehmer müssen sich also schon im Vorfeld des Projektes Klarheit darüber verschaffen, welches Know-how sie in welchem Umfang zur Verfügung stellen wollen bzw. welches Know-how sie von den Zugangsrechten zugunsten der anderen Teilnehmer ausschließen wollen. Die anderen Teilnehmer können einer solchen Ausschlussvereinbarung nur widersprechen, wenn sie nachweisen, dass hierdurch die Durchführung des Projekts oder ihre berechtigten Interessen deutlich beeinträchtigt werden (Art. 25 Abs. 3).

Hinter dieser Regelung steht die Intention der Kommission, insbesondere KMU und Firmenneugründungen einen möglichst weitgehenden Know-how-Schutz zu ermöglichen. Zu beachten ist zudem, dass im Gegensatz zum FP 5 Zugangsrechte ohnehin nur noch dann bestehen, wenn sie für die eigenen Tätigkeiten notwendig sind.

Die Zugangsrechte schließen nicht das Recht ein, ohne die Zustimmung des die Rechte einräumenden Teilnehmers Unterlizenzen zu vergeben (Art. 25 Abs. 4). Da die Vereinbarung zusätzlicher oder günstigerer Zugangsrechte gestattet ist (Art. 25 Abs. 1), können die Teilnehmer allerdings zusätzliche Vereinbarungen über das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen schließen.

II. Lizenzverträge

In den Beteiligungsregeln wird ausdrücklich die Möglichkeit erwähnt, Zugangsrechte auch Dritten zu gewähren, das heißt, Personen oder Unternehmen, die nicht Teilnehmer der betreffenden indirekten Maßnahme sind. Verbundene Unternehmen sind für die gegenseitige Befruchtung und den Wissensaustausch im Interesse der Teilnehmer von grundlegender Bedeutung, so dass sie speziell erwähnt werden. Sie spielen zudem häufig für die Teilnehmer eine entscheidende Rolle bei der Nutzung der Kenntnisse, die sich aus der indirekten Maßnahme ergeben.

Zu beachten ist, dass sämtliche Vereinbarungen bezüglich einer Beschränkung der Zugangsrechte gegenüber den anderen Projektteilnehmern bzw. einer Vergütung (Lizenzgebühr) im Vorfeld einer Maßnahme, d.h. vor Abschluss des Vertrages bzw. vor dem Eintritt eines neuen Teilnehmers, von den Teilnehmern untereinander geregelt werden müssen. Nachträglich ist dieses nicht mehr möglich.

Die Einräumung zusätzlicher Zugangsrechte an Dritte hingegen muss nicht notwendigerweise vor Unterschrift des Projektvertrages erfolgen. Die Kommission hat ein Widerspruchsrecht bzgl. der Einräumung von Zugangsrechten an Dritte, insbesondere wenn diese nicht in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Staat ansässig sind, und wenn die Einräumung nicht im Einklang steht mit dem Interesse, die Wettbewerbsfähigkeit der dynamischen wissensbasierten europäischen Wirtschaft zu stärken, oder nicht mit ethischen Grundsätzen vereinbar ist.

Wichtig ist es, bei der Einräumung von Zugangsrechten zu gewährleisten, dass dadurch eine Anmeldung der Erfindung, auf die sich die Zugangsrechte beziehen, als Patent oder Gebrauchsmuster nicht vereitelt wird. Anders ausgedrückt muss eine Veröffentlichung oder Verbreitung der Kenntnisse durch den Lizenznehmer vor einer möglichen Anmeldung verhindert werden, damit das Erfordernis der Neuheit der Erfindung, und damit die Voraussetzung für eine Schutzrechtsanmeldung, nicht gefährdet werden. In den Lizenzvertrag sollten daher Vertraulichkeitsvereinbarungen aufgenommen werden. So sollten beispielsweise Vereinbarungen getroffen werden, nach denen sich der Lizenznehmer verpflichtet, Informationen, die entweder als vertraulich gekennzeichnet sind oder nach den Umständen als vertraulich angesehen werden müssen, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

F. VERWERTUNG

Das FP 6 unterscheidet zwischen Nutzung und Verbreitung von Kenntnissen. *Nutzung* ist die direkte oder indirekte Verwendung von Kenntnissen in der

Forschung oder zur Entwicklung, Schaffung und Vermarktung eines Produkts oder Verfahrens oder zur Schaffung und Erbringung einer Dienstleistung (Art. 2 Nr. 24 der Beteiligungsregeln). Der Begriff der Entwicklung wurde mit der Begründung eingefügt, dass vor allem in der Grundlagenforschung auch die Entwicklung ein Teil der Nutzung sein könne.

Verbreitung ist die Offenlegung von Kenntnissen durch jedes geeignete Mittel mit Ausnahme von Veröffentlichungen aufgrund der Formalitäten zum Schutz der Kenntnisse (Art. 2 Nr. 23).

Unter einer Verbreitung im Sinne der Beteiligungsregeln fällt demnach nicht die Offenbarung einer technischen Lehre bei der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung. Die Offenbarung der Erfindung ist notwendiger Bestandteil der Anmeldung. Es handelt sich dabei um mehr als um ein rein formales Kriterium; in dem Gebot der Offenbarung kommt der Grundgedanke des Patentwesens zum Ausdruck, dass der Erfinder nur im Gegenzug zu einer den Stand der Technik zugunsten der Allgemeinheit bereichernden Veröffentlichung seiner Erfindung ein zeitlich befristetes Monopol erhält. In der Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann in der Lage ist, sie praktisch auszuführen. Die Verbreitung im Sinne der Beteiligungsregeln verlangt eine Offenlegung der Kenntnisse, die über die Offenbarung in einer Patentanmeldung hinausgeht, z.B. an geeigneter Stelle im Internet oder über sonstige Distributionswege.

I. Nutzung

Die Gemeinschaft und die Teilnehmer sind verpflichtet, ihre Kenntnisse, die bei indirekten und bei direkten Maßnahmen erworben wurden, in Übereinstimmung und unter Berücksichtigung der Interessen der übrigen Teilnehmer zu nutzen oder für ihre Nutzung zu sorgen (Art. 23 Abs. 1 der Beteiligungsregeln). Die Einzelheiten der Nutzung müssen dabei in detaillierter und überprüfbarer Weise in Übereinstimmung mit dem Projektvertrag und den Beteiligungsregeln von den Teilnehmern geregelt werden.

- Die Nutzung muss im Einklang stehen mit dem
- Eigeninteresse des nutzenden Teilnehmers und dem
 - Fremdinteresse der anderen betroffenen Teilnehmer.

Im Vergleich zum FP 5, bei dem lediglich das Interesse der Gemeinschaft als Grenze für die Nutzung von geistigem Eigentum erwähnt wurde, sind beim FP 6 auch die Interessen der übrigen Teilnehmer explizit aufgeführt. Es ist wichtig, dass das bei Forschungsprojekten gewonnene Know-how im Interesse der Teilnehmer genutzt wird. Dabei darf aber der Einfluss der anderen Teilnehmer darauf, wie die Kenntnisse eines Partners genutzt werden, nicht zu groß werden. Dieses könnte nämlich zu Schwierigkeiten bei der Veröffentli-

chung von Forschungsergebnissen führen, die Eigentum von öffentlichen Forschungseinrichtungen sind. Indem das Recht der anderen Partner, über die Nutzung der Kenntnisse anderer Teilnehmer zu bestimmen, auf ihre eigenen legitimen Interessen begrenzt wird, werden sowohl die akademische Freiheit als auch die kommerziellen Interessen geschützt.

II. Verbreitung

Wenn der Schutz oder die Nutzung einer Erfindung durch eine Verbreitung nicht beeinträchtigt wird, sind die Teilnehmer verpflichtet für eine Verbreitung innerhalb einer von der Gemeinschaft gesetzten Frist zu sorgen (Art. 23 Abs. 2 der Beteiligungsregeln).

Zu beachten ist, dass eine Verbreitung im Sinne dieser Vorschrift weiter geht und mehr umfasst als die Offenbarung einer Erfindung im Rahmen einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Erfolgt eine Verbreitung durch die Teilnehmer nicht, kann die Kommission selbst die Kenntnisse verbreiten. Dies ist jedoch nicht ihre originäre Aufgabe, sie kümmert sich vielmehr nur darum, wenn die Teilnehmer die Nutzung oder Verbreitung der Kenntnisse verweigern, die aus von Steuergeldern gezahlten FTE-Tätigkeiten erwachsen. Bei einer Verbreitung durch die Kommission sind besonders zu berücksichtigen

- die Vorteile einer raschen Verbreitung, beispielsweise um Doppelarbeit in der Forschung zu vermeiden oder um Synergien zwischen indirekten Maßnahmen zu schaffen,
- die Notwendigkeit, Rechte am geistigen Eigentum zu schützen,
- die Vertraulichkeit und
- die legitimen Interessen der Teilnehmer.

Wichtig ist es, sowohl bei Nutzung und Verbreitung von Kenntnissen wie auch bei der Veröffentlichung sicherzustellen, dass hierdurch das Erreichen eines gewerblichen Rechtsschutzes nicht vereitelt wird. Das sowohl im Patent- als auch im Gebrauchsmusterrecht bestehende Neuheitserfordernis darf nicht durch die voreilige oder unüberlegte Offenlegung einer Erfindung unmöglich gemacht werden. Im Zweifel gilt also der Grundsatz, erst für einen Schutz der Erfindung zu sorgen und diesen sicherzustellen, bevor man mit der Erfindung in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit tritt!

Wichtig ist, um nach Abschluss eines Projektes die dort erzielten Ergebnisse effektiv verwerten zu können, die entstandenen Rechte an den Kenntnissen zu bündeln. Es liegt auf der Hand, dass in der Regel die im Rahmen einer indirekten Maßnahme erworbenen Kenntnisse im Zusammenspiel einen wesentlich höheren Nutzen ergeben, als wenn sie einzeln von Teilnehmern genutzt werden. Sinnvoll ist es, schon während des Projektes den genauen Verlauf zu do-

kumentieren, um besser feststellen zu können, wem jeweils das Eigentumsrecht an Kenntnissen und Erfindungen zusteht. Den Teilnehmern einer indirekten Maßnahme bieten sich verschiedene Möglichkeiten eines sinnvollen Rechtemanagements. Hilfreich ist dabei eine neu eingeführte Vorschrift in den Beteiligungsregeln (Art. 14 Abs. 3), nach denen die Kosten für das Management des Konsortiums zusätzlich zu den Kosten der indirekten Maßnahme bis zu einer Höhe von 100 % (bis max. 7 % des Gesamtetats) erstattet werden. Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen dabei auch die auf der Ebene des Konsortiums anfallenden Kosten für die Koordinierung und Verwaltung von Schutzrechten.

In Bezug auf die Bündelung der Rechte an Kenntnissen bietet sich den Teilnehmern einer indirekten Maßnahme eine Vielzahl an Möglichkeiten. So können sie die Nutzung der im Rahmen des Projekts entstandenen Erfindungen untereinander vertraglich regeln. Es besteht die Möglichkeit der gegenseitigen Nutzungseinräumung durch Lizenzverträge, wobei die Grenzen und der Umfang der Nutzungsrechte bzw. der Umfang der Kenntnisse, auf die sich die Nutzung bezieht, genau festgelegt werden sollten. Zu bedenken ist allerdings, dass – gerade bei Projekten mit einer Vielzahl von Teilnehmern – dieses in der praktischen Umsetzung sehr kompliziert und aufwendig sein kann, wenn sämtliche Interessen der beteiligten Mitglieder angemessen berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden müssen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Nutzungsrechte gebündelt auf einen Teilnehmer zu übertragen, der sich dann um eine effiziente Verwertung kümmert. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft zur Verwertung von Forschungsergebnissen, entweder nach nationalem Recht (z.B. englische Limited, deutsche GmbH oder spanische S.L.) oder nach europäischem Recht. Europäische Gesellschaften sind die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) und ab Oktober 2004 die europäische Aktiengesellschaft (SE).