

/ Rechtliche Rahmenbedingungen für den Technologietransfer

Workshop Umgang mit Schutzrechten bei Gründungen aus der Wissenschaft
BMWi/BMBF

Berlin, 19.10.2018

Alicante
Berlin
Bratislava
Brüssel
Budapest
Bukarest
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt/M.
Hamburg
London
Moskau
München
New York
Prag
Warschau

noerr.com

Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.

Noerr

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rahmenbedingungen von Rechtsgeschäfte mit Ausgründungen

3

Vergütungsmodelle und Einzelfragen

/ Ausgangslage

- **Unterschiedliche Praktiken bei der Übertragung von IP der Hochschulen**
 - ▷ (Teil-)Übertragung
 - ▷ Lizenzierung – exklusiv und nicht exklusiv - Anwendungsfelder
 - ▷ Konnex mit Beteiligung
 - ▷ Vergütung?
- **Unsicherheit bzgl. der zu beachtenden rechtlichen Regeln**
- **Politik der jeweiligen Hochschule/ einzelner Personen oft entscheidend**

/ Erhebliches Hemmnis für Ausgründungen

➤ Investoren fordern Ownership

- ▷ Hochschulen fürchten dagegen Insolvenzrisiko bei Vollübertragung
- ▷ Schutz des eigenen Background / neuer Ausgründungen und sonstiger Verwertung

➤ Ungewissheit/Risiko bzgl. Nachzahlungen für Übertragung der IP

- ▷ Öffnungsklauseln
- ▷ Nachbewertungen

➤ Hochschulen kein beliebter „Player“

- ▷ als Lizenzgeber
- ▷ als Gesellschafter

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rahmenbedingungen von Rechtsgeschäfte mit Ausgründungen

3

Vergütungsmodelle und Einzelfragen

/ Rechtliche Rahmenbedingungen

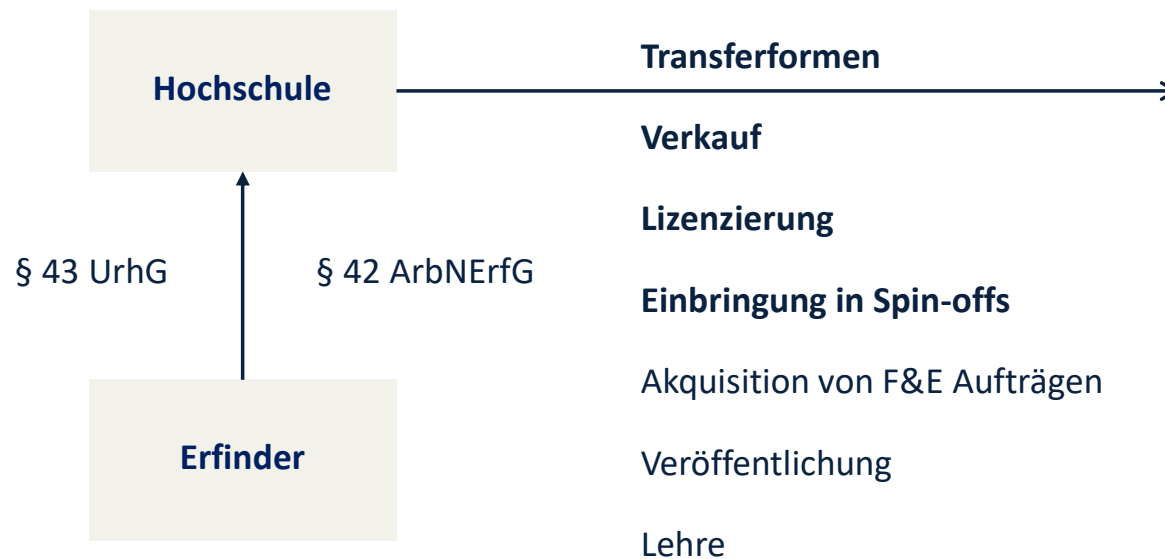
➤ Technologietransfer ist eine rechtlich komplexe Querschnittsmaterie:

- ▷ Hochschulrecht
- ▷ Recht des geistigen Eigentums
- ▷ Haushaltsrecht
- ▷ Beihilfenrecht
- ▷ Förderrecht
- ▷ Gesellschaftsrecht
- ▷ Steuerrecht
- ▷ Kartellrecht

/ Hochschulrechtliche Aspekte

➤ Technologietransfer ist Aufgabe der Hochschule

- ▷ schillernder Begriff – kein einheitliches Verständnis
- ▷ kein Anspruch auf bestimmte Form des Transfer ableitbar
- ▷ Aber: Hinweis auf Aufgabe oft hilfreich wegen „Ob“ des Transfers



/ Recht des geistigen Eigentums

- **Nachweis der Chain of Title essentiell für Ausgründung**
- **Voraussetzung des Technologietransfers ist Rechtsinhaberschaft**
 - ▷ Spezielle Rechtsvorschriften für die Übertragung von Urheberrechten und Erfindungen
 - ▷ Erfindungen: Zugriff nach § 42 ArbNErfG
 - ▷ Urheberrecht/Software: keine analoge Anwendung des § 42 ArbNErfG
 - Professoren: kein Zugriff
 - wiss. Ass. und Mitarbeiter: Zugriff nur innerhalb der weisungsgebundener Tätigkeit
 - Doktoranden / Diplomanden / Studenten i. d. R. kein Zugriff
- **Arbeitnehmererfinderrecht: 30% Beteiligung des/der Erfinder**

➤ Haushaltsrecht

- ▷ Veräußerung nur zum vollen Wert
- ▷ z. B. Art. 63 Abs. 3 BayHO „Veräußerung von Vermögensgegenständen“ und „Nutzung eines Vermögensgegenstandes“

(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. ²Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen werden, soweit Art. 81 der Verfassung nicht entgegensteht.

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands sowie anderer Leistungen gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

- ▷ Anlage zu den Haushaltsgesetzen, geringer Wert zwischen EUR 5.000 und 10.000
- ▷ Früher Ausnahme Haushaltsordnung NRW im Rahmen des Hochschulfreiheitsgesetzes

/ Beihilfenrecht

➤ **Beihilfenrelevanter Sachverhalt (wirtschaftliche Betätigung)**

- ▷ Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels („Binnenmarktbezug“ erforderlich, fraglich (allenfalls) bei rein lokalen Tätigkeiten)
- ▷ Mittelbare Beihilfe durch zu geringe Vergütung

➤ **Gefahr der Nichtigkeit der Übertragung wegen Verstoß gegen das beihilfenrechtliche Durchführungsverbot, Art. 108 Abs. 3 AEUV i.V.m. § 134 BGB**

➤ **Zuwendungsverstoß?**

3. - Sie sind verpflichtet, bei der Durchführung des Vorhabens einschl. der Verwertung der Ergebnisse die Regelungen zu nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten der Nr. 2.1.1 des Unionsrahmens der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (2014/C 198/01) zu beachten. Die Gewährung der Zuwendung erfolgte unter der Voraussetzung, dass sie auf Grundlage der v. g. Regelung des Unionsrahmens nicht als Beihilfe i. S. von Artikel 107 Absatz 1 des AEUV zu qualifizieren ist.¶

/ Beihilfenrechtliche Lösungsansätze

➤ Beihilfenkonforme Preisgestaltung.

- ▷ Unionsrahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation

➤ De-minimis-Beihilfen

- ▷ Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren EUR 200.000 nicht übersteigen)

➤ Teilnichtigkeit BGH 5.Dezember 2012 - I ZR 92/11 (CEPS-Pipeline)

Zur Beseitigung des rechtswidrig erlangten Wettbewerbsvorteils genügt, wenn vom Beihilfeempfänger die Zahlung des Unterschiedsbetrags zwischen dem vereinbarten und dem höheren beihilfefreien Preis zuzüglich des bis zur Rückforderung entstandenen Zinsvorteils verlangt wird.

=> Salvatorische Klausel

/ Einfluss von EXIST Förderung

- **Coaching vs. Beratung**

- **Nutzungsvereinbarung und Ergebnisse**

- ▷ **Phase I:** Vereinbarung zwischen Hochschule und Forscherteam zur Nutzung der geistigen Eigentumsrechte

- ▷ **Phase II:** Kauf-, Lizenz- oder Beteiligungsvertrag über Schutzrechte aus Phase I zu marktmäßigen Gepflogenheiten

/ Einfluss von EXIST Förderung

➤ Förderrichtlinie

- Eine grundsätzliche Vereinbarung über die Nutzung der geistigen Eigentumsrechte aus der Förderphase I sowie der zugrunde liegenden Forschungsidee muss zu Projektbeginn getroffen werden.
- Die notwendigen Rechte aus der zugrunde liegenden Erfindung aus der vorherigen Forschung und aus Förderphase I müssen dem Unternehmen für eine wirtschaftliche Verwertung ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.
- Für Schutzrechte, die mit Mitteln der Förderphase I finanziert wurden, ist dem Projektträger eine entsprechende vertragliche Regelung zwischen der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung und dem Gründungsunternehmen vorzulegen. Die vertragliche Regelung, z. B. ein Kauf-, Lizenz- oder Beteiligungsvertrag, muss marktmäßigen Gepflogenheiten entsprechen. Die wesentlichen Know-how-Träger aus Förderphase I bringen ihr Wissen und ihre Arbeitskraft in das neue Unternehmen ein und sind zumindest durch eine Person in der Geschäftsführung vertreten.

/ Einfluss von EXIST Förderung

➤ Antrag

4.3. → IP-Situation ¶

- Schutzrechtssituation: tabellarische Darstellung der eigenen Schutzrechte inkl. · Veröffentlichungsnummer, Rechts- und Verfahrensstand, angemeldeter oder erteilungsfähiger Schutzzumfang (ggf. Schutzrechte beifügen) ¶
- Konzept zum Erwerb ggf. notwendiger Schutzrechte von der Hochschule bzw. FuE-Einrichtung ¶
- Alternative Sicherung der Alleinstellung ¶
- Freedom to Operate - Betrachtung: Bestehende Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen · Dritter, die der Ausübungsfreiheit entgegenstehen ¶

➤ Zuwendungsbescheid

III

1.2. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, dem zukünftigen Gründungsunternehmen die Nutzung von relevanten Schutzrechten und mit Hilfe der Zuwendung erworbenen und hergestellten Gegenständen (incl. entwickelter Prototypen) zu marktüblichen Bedingungen zu ermöglichen, die einer nachhaltigen kommerziellen Entwicklung des zu gründenden Unternehmens förderlich sind. Dazu ist zwischen dem Projektleiter als Vertreter des künftigen Gründungsunternehmens und dem Zuwendungsempfänger eine Übereinkunft zu treffen, in der die Eckpunkte der geplanten vertraglichen Rahmenbedingungen in einer Absichtserklärung dokumentiert werden und die schrittweise bis zum Ende der Förderphase I in eine vertragliche Vereinbarung überführt werden. Absichtserklärung, Optionsvertrag, Vertragsentwurf und unterzeichneter Vertrag sind dem Projektträger PtJ zur Einsicht vorzulegen. ¶

/ Einfluss von EXIST Förderung

➤ BNBest BMBF

4 Ergebnisse

4.1 Ergebnisse im Sinne dieser Nebenbestimmungen sind alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten Gegenstände, Verfahren und Rechenprogramme, die bei der Durchführung des Vorhabens entstehen und in Aufzeichnungen festgehalten sind oder die für den Zuwendungsempfänger in anderer Form verfügbar sind. Zu den Ergebnissen zählen ebenfalls deren Beschreibungen und die hierbei hergestellten Aufzeichnungen, Versuchsanordnungen, Modelle und Baumuster (Prototypen) in allen Entwicklungs- und Fertigungsphasen.

4.2 **Die Ergebnisse gehören dem Zuwendungsempfänger. Sie sind zu Innovationen zu nutzen; der Zuwendungsempfänger hat eine Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht.**

10.2 Werden vom Zuwendungsempfänger Verträge mit Dritten im In- oder Ausland abgeschlossen, die eine Verwertung des Ergebnisses oder Teile davon zum Gegenstand haben (z.B. durch Übertragung von Schutzrechten und/oder Know-how, die Vergabe von Lizenzen, von sonstigen Kenntnissen oder Unterlagen), hat der Zuwendungsempfänger innerhalb eines Monats nach Vertragsabschluß dem Zuwendungsgeber Vertragsinhalt (in Kurzfassung), -partner, und -dauer mitzuteilen. **Verträge mit Dritten im Ausland außerhalb der EU bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Zuwendungsgebers, sofern sie vom Verwertungsplan abweichen.**

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rahmenbedingungen von Rechtsgeschäfte mit Ausgründungen

3

Vergütungsmodelle und Einzelfragen

/ Vergütungsmodelle

- **Recht des geistigen Eigentums enthält keine Vorschriften über Gestaltung der Vergütung**
 - ▷ Kauf vs. Lizenz
 - ▷ Kaufpreis vs. Lizenzgebühr
- **Earn-Out (zB. Lump-Sum und Earn-out analog Lizenzgebühr)**
- **Vorbild Gesetz über Arbeitnehmererfindungen?**
- **Salvatorische Klausel zur Sicherstellung Beihilfenrechtlicher Konformität**

/ Herausforderungen

- **Digitalisierung / Industrie 4.0 / Software is eating the world**
- **Förderkonzepte fixiert auf Patente**
- **Besonderheiten bei Software**
 - ▷ unterliegt Urheberrechtsschutz
 - ▷ kein Registerrecht
 - ▷ viele Beteiligte mit unterschiedlichen Status
- **Besonderheiten bei Know-how / GeschGehG**

/ Vielen Dank!



Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.
Rechtsanwalt
Partner

+49 351 8166072
sebastian.wuendisch@noerr.com

Kompetenzen

- Recht des geistigen Eigentums, insbesondere Patentrecht, Arbeitnehmererfinderrecht, Marken- und Wettbewerbsrecht
- Technologietransfer, Lizenzrecht, Forschungs- und Entwicklungsverträge, Forschungsförderung
- Hochschulrecht und Recht der Forschungseinrichtungen
- Technologiebeteiligungen

Noerr LLP

Paul-Schwarze-Straße 2
01097 Dresden
T +49 351 81 660 72
Sebastian.Wuendisch@noerr.com

TU Dresden – Forschungsstelle für Technologietransfer

Bergstraße 53
01062 Dresden
T +49 351 463 373 55



**Neuerscheinung Rosenberg/Wündisch
Verträge über Forschung und Entwicklung**

Noerr