

rbi Rechtsanwälte als Berater im IT Recht:

Tags: F&E Vertrag, R&D, DESCA 2, Consortium Agreement, Konsortialvertrag, Verbundvorhaben, Verbundprojekt, MCARD, BMBF, Horizon 2020, NKBF-98, Vordruck 0110, Foreground IP, Background IP, Sideground IP, Unionsrahmen, Gemeinschaftsrahmen, AGVO, Grant Agreement

Forschungs- und Entwicklungsverträge

Kein technologiegetriebenes Unternehmen kommt ohne Forschung und Entwicklung (F&E) aus. Die Arbeitsteilung der Wirtschaft führt dazu, dass F&E nicht nur in eigenen Entwicklungsabteilungen der Unternehmen stattfindet, sondern - neben dem klassischen F&E Auftrag, bei dem ein Dritter mit den Arbeiten gegen Vergütung beauftragt wird - auch verstärkt in Kooperationen. So schließen sich z.B. Beteiligte einer Lieferkette und der industrielle Endkunde zusammen, um neue Technologien von Anfang an marktgerecht zu entwickeln und ggfs. gleich Standards zu etablieren. Die Attraktivität solcher Kooperationen wird durch staatliche Förderprogramme gestützt. Allerdings gilt sowohl die Bewerbung um Fördermittel als auch die anschließende vertragliche Gestaltung der Kooperationsverträge als komplex, was viele kleinere und mittlere Unternehmen von der Teilnahme abschreckt. Der Anteil der Konzerne an geförderten Projekten ist rund doppelt so hoch wie der Anteil von KMUs. Dies, obwohl es erklärtes Ziel der Fördergeber ist, den Anteil an KMUs an geförderten Projekten zu erhöhen.

Dieses E-Paper soll insbesondere KMUs einen kurzen Aufriss bieten, was bei der Gestaltung von F&E Projektverträgen in Deutschland oder auf europäischer Ebene aus rechtlichen Gesichtspunkten zentral zu beachten ist.

Hierzu wird zunächst unter Ziffer I auf einige zentrale und typische Regelungspunkte eines F&E Vertrages und Gestaltungsmöglichkeiten eingegangen, bevor dann unter Ziffer II und III generelle rechtliche Rahmenbedingungen und förderspezifische Besonderheiten erläutert werden.

I. Wesentlicher Regelungspunkt eines F&E Vertrages

1. Struktur und Zusammenarbeit, Unteraufträge

Zunächst müssen die Parteien klären in welcher Rechtsform das Projekt betrieben werden soll. Dies kann auf gesellschaftsrechtlicher Basis (GbR) erfolgen oder auf rein schuldvertraglicher Basis. Die gesellschaftsrechtliche Lösung hätte u.a. zur Folge, dass alle Ergebnisse in das Gesellschaftsvermögen fallen würden und nur gemeinschaftlich verwertet werden dürfen, was wegen der damit verbundenen dauerhaften sehr engen Bindung der Parteien aneinander als großer Nachteil empfunden wird. Zur Vermeidung

dieser Folge sollte daher geregelt werden, dass die Zusammenarbeit nicht auf gesellschaftsrechtlicher Basis erfolgt.

Festzulegen sind inhaltlich, welche Partei welche Beiträge erbringen muss und wer für die Koordination der Arbeiten verantwortlich ist. Hier können entweder Individuen oder Gremien benannt und mit Entscheidungskompetenz belegt werden. Die Kommunikations- und Eskalationswege, Aufgaben und Kompetenzen sind klar zu beschreiben. So sollten regelmäßige Treffen und Berichtspflichten, insbesondere in Bezug auf Projektfortschritt und Ergebnisse, vereinbart werden. Bei öffentlicher Förderung des Vorhabens (vgl. unten) wird in aller Regel ein Koordinator bestimmt, der auch die Berichterstattung gegenüber dem Fördergeber übernimmt und hierfür die relevanten Informationen der anderen Beteiligten sammelt.

Wichtig ist auch die Regelung, ob einzelne Arbeitspakete von einer Partei an dritte Dienstleister, insbesondere Forschungseinrichtungen, im sog. Unterauftrag vergeben werden können. Dies vor dem Hintergrund den anderen Parteien auch in dieser Konstellation den Zugang zu den Ergebnissen zu ermöglichen und die eigenen Beiträge hierauf abzustimmen.

2. Verteilung der Rechte und Zugang zu Projektergebnissen (sog. „Foreground“) sowie bereits bestehenden Ergebnissen (sog. „Background“)

Kernpunkt jeden F&E Vertrages ist die Regelung der Verteilung der Rechte an Ergebnissen und des Zugangs zu Ergebnissen der anderen Parteien. In dieser Frage prallen die teils gegenläufigen Interessen der Parteien regelmäßig aufeinander. Interessengegensätze bestehen regelmäßig zwischen beteiligten Forschungseinrichtungen und Industriepartnern, da erstere im Gegensatz zu den Industriepartnern Ergebnisse außer deren Lizenzierung nicht wirtschaftlich verwerten können und daher Rechte hieran stets nur gegen Vergütung einräumen möchten, während die Industriepartner häufig diametrale Interessen verfolgen. Jedoch auch unter den Industriepartnern bestehen teils erhebliche Interessensgegensätze, insbesondere wenn diese sich auf derselben oder nahen Verwertungsstufen befinden. Diese Gegensätze wachsen, umso weniger der Gegenstand der gemeinsamen F&E Grundlagenthemen und umso mehr diese Produkt- oder Produktionsprozesse sind.

Das „Arsenal“ der möglichen Stellschrauben, die eigenen Interessen durchzusetzen, ist groß. Hier können nur einige zentrale Regelungsmöglichkeiten beschrieben werden:

2.1 Regelung, was überhaupt als „Ergebnis“ von etwaigen Zugangsrechten der anderen Teilnehmer betroffen ist

Zunächst ist zu regeln, was überhaupt alles als Projektergebnis zählt. Dies können bloße Erkenntnisse und Wissen sein, zB Know- How, aber auch schutzfähige Erfindungen oder Software. Ist im Projekt mitgeteiltes Know-How zB nicht explizit

dem Ergebnisbegriff unterstellt, kann solches von jeder anderen Partei kostenfrei verwendet werden, da mangels Schutzfähigkeit kein Verbotungsrecht besteht. Bereits zur Frage der Definitionsbestimmung ist sorgfältig abzuwägen, welche Ergebnisse bei den Parteien zu erwarten sind und ob diesbezüglich Regelungen aufzunehmen sind oder nicht.

2.2 Regelung des Umgangs mit Projektergebnissen, sog. „Foreground“:

Unter „Foreground“ oder „Foreground IP“ verstehen sich die Projektergebnisse im jeweils definierten Umfang. Hier ist zunächst zwischen Ergebnissen zu unterscheiden, die eine Partei alleine entwickelt hat, und Ergebnissen, welche gemeinschaftlich zwischen zwei oder weiteren Beteiligten geschaffen wurden („Joint IP“):

a. Von einer Partei allein geschaffener Foreground

Betrachtet man zunächst den Bereich der von einer Partei allein geschaffenen Ergebnissen, ist zu überlegen, wem dieses Ergebnis gehören soll und ob und welcher Zugriff der anderen Parteien hierauf bestehen soll.

Der Umstand, dass dieses Ergebnis im Ausgangspunkt der sie schaffenden Partei gehört, bedarf im Grunde keiner Regelung. Es ist aber auch denkbar, dass die Parteien zu Zuordnung der Ergebnisse zu einer Partei nicht daran anknüpfen, wer diese geschaffen hat, sondern welches Interessengebiet betroffen ist. So können - nach sorgfältiger kartellrechtlicher Prüfung - zB durch sog. „Field of Business“ oder „Field of Use“ Abgrenzungen festgelegt werden, dass Ergebnisse in dem einen technischen Gebiet stets der einen Partei und Ergebnisse im anderen Gebiet stets der anderen Partei zuzuweisen sind. Besonders kompliziert wird diese Abgrenzung freilich, wenn beide Interessengebiete betroffen sind, sodass ggfs. ein überwiegendes Interesse beschrieben werden muss, zB im Bereich von Schnittstellen.

Die Parteien müssen sich als nächstes überlegen, ob untereinander Zugangsrechte bzw. Nutzungsrechte an solchen Ergebnissen der anderen Parteien bestehen sollen, und wenn ja, unter welchen Bedingungen. So kann bei nicht geförderten Projekten (hier bestehen bestimmte Bindungen, vgl. unten) unter anderen frei geregelt werden, dass

- jede Partei eine kostenfreie Lizenz zur Nutzung der Ergebnisse der anderen Partei erhält; oder
- kein Anrecht auf die Gewährung von Nutzungsrechten besteht; oder
- ein Anrecht nur dann besteht, wenn die Nutzung des Ergebnisses der anderen Partei „hilfreich“ oder gar „zwingend erforderlich“ ist, um die eigenen Ergebnisse zu nutzen (wobei die Frage wann eine Nutzung

„zwingend notwendig“ ist eine weitere Regelungsschraube darstellt, da Umgehungslösungen oder abgespeckte eigene Verwendungen ggfs. hinnehmbar sind); und/oder

- Zugang (nur) gegen Vergütung zu gewähren ist, wobei in Bezug auf die Art und Weise sowie Bestimmung der Vergütungshöhe eine Vielzahl von Regelungsvarianten denkbar sind.

b. von mindestens zwei Parteien geschaffene Arbeitsergebnisse („Joint IP“)

Schaffen zwei oder mehr Vertragsparteien gemeinschaftlich ein Ergebnis, stellt sich zunächst die Frage, wer „Inhaber“ des Ergebnisses werden soll. Inhaberschaft bedeutet zB das Recht, gegen Verletzer vorzugehen. Wegen der mit der Inhaberschaft verbundenen Lasten (zB Kosten der Anmeldung und Verteidigung von Schutzrechten) und des Angriffsrisikos nach einer Schutzrechtsanmeldung sollte überlegt werden, ob die Inhaberschaft wirklich Ziel des Unternehmens ist oder es genügt, das Ergebnis benutzen zu können. Strikt zu trennen hiervon ist die Frage, wer welche Benutzungsrechte hieran haben soll (dazu sogleich). Bereits bei der Frage, wann ein Ergebnis „gemeinsam“ geschaffen wurde, kann je nach Interessenlage geregelt werden, dass für eine solche gemeinsame Schaffung in Abweichung von der gesetzlichen Lage bereits geringere Beiträge (bloße Mitteilung bestimmter Kenntnisse, auf denen das Ergebnis dann basiert oder die darin einfließen) oder größere Beiträge (echter schöpferischer Beitrag) erforderlich sind. Ferner kann hier geregelt werden, dass in Bezug auf die Anmeldung von Schutzrechten an Ergebnissen nur solche „gemeinschaftlich“ sind, die unter keinem Gesichtspunkt getrennt zum Schutzrecht angemeldet werden können.

Gesetzlicher Regelfall für die Inhaberschaft gemeinschaftlich geschaffener Ergebnisse ist entweder eine sog. „Bruchteilsgemeinschaft“ oder eine GbR in Bezug auf Nutzung und Verwertung des gemeinschaftlichen Ergebnisses. Die damit verbundenen Rechtsfolgen werden in der Regel nicht vollständig gewünscht. Als Folge wird entweder geregelt, dass es trotz gemeinschaftlicher Schaffung des Ergebnisses nur einen Inhaber gibt. Dies erfolgt insbesondere durch Definition technischer oder wirtschaftlicher Anwendungsgebiete (Field of Business, Field of Use), nachdem Ergebnisse in einem Gebiet dem einen Partner und in andern Gebieten dem oder den anderen Partnern zustehen, teils aber auch einfach nach einer bestimmten Reihenfolge (jedes 2te Ergebnis gehört dem Vertragspartner). Zumeist aber wird die gemeinschaftliche Inhaberschaft akzeptiert, aber von der gesetzlichen Rechtslage abweichende Regelung in Bezug auf Nutzung und Verwertung der Ergebnisse gewählt.

Nach den gesetzlichen Regelungen kann jede Partei ein gemeinschaftliches Ergebnis nutzen, ohne Vergütung hierfür (also für die Mitbenutzung des Anteils der anderen Partei(en)) zu zahlen. Dies kann dann anders sein, wenn eine der beteiligten Parteien nicht zur eigenen Verwertung in der Lage ist, und diese Regelung deshalb unbillig wäre. Dies kann zB bei der Beteiligung von Forschungseinrichtungen und Universitäten der Fall sein. Deshalb sollte ein Industrieunternehmen immer darauf drängen, dass die Nutzung kostenfrei ist.

Zu trennen von der eigenen Nutzung ist die Frage der Lizenzierung an Dritte. Nach gesetzlicher Lage bedarf dies immer der Zustimmung der anderen Partei (en). Diese werden, wenn dies nicht ausgeschlossen ist, hierfür ggfs. eine Vergütung oder eine Beteiligung an den Lizezeinnahmen verlangen. Ein Industrieunternehmen sollte deshalb darauf achten, entweder das Recht zur Drittlizenzierung zu haben, jedenfalls Drittlizenzierungen im Konzern machen zu können. Ferner sollte die Möglichkeit der Lizenzierung im Rahmen von Cross-License (Patentaustauschverträgen) und M&A Deals zustimmungs- und vergütungsfrei möglich sein.

2.3. Regelung der Rechte an vorbestehenden Ergebnissen, sog. Background IP

Einer der zentralen Streitpunkte der Projektbeteiligten ist zumeist die Frage des Zugangs zu sogenanntem „Background“, also bereits vorhandenen Kenntnissen oder Schutzrechten, insbesondere Patenten. In der Regel ist unstrittig, dass der Background“ der anderen Parteien während der Vertragslaufzeit umsonst für die Projektzwecke benutzt werden kann. Der zeitlich befristete Zusammenschluss der Parteien beruht ja gerade darauf, dass sie ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Rechte „in einen Topf werfen“, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.

Umstritten ist jedoch oft, inwieweit die anderen Parteien hierauf nach Projektende noch zugreifen können. Hier gibt es stets Parteien, die sich größeren Zugang zu bereits bestehendem Wissen und Schutzrechten erhoffen, und andere, die möglichst wenig preisgeben wollen. In diesem Zusammenhang ist außerhalb des Bereichs bestehender Schutzrechten auch die Geheimhaltungsregelung höchst relevant, insbesondere wenn die entsprechenden Regelungen über den Kern der Geheimhaltung auch Nutzungsbeschränkungen vorsehen (Use Restrictions).

Zumeist wird geregelt, dass die Partner den Background der anderen Parteien auch nach Projektende benutzen dürfen, wenn sie diesen für die Benutzung ihrer eigenen Ergebnisse benötigen, zumeist gegen Zahlung von Lizenzgebühren. Die Regelungsmöglichkeiten sind je nach Interessenlage vielfältig. Bereits die Frage, wann eine Nutzung „erforderlich“ ist, ist angesichts ggfs. teurer, aber technisch

möglicher Umgehungsmöglichkeiten von Schutzrechten der anderen Seite oder der Frage der Zumutbarkeit der Hinnahme der Einschränkung einzelner Verwertungsmöglichkeiten brisant und zu regeln. Werden Lizenzbedingungen und Vergütung erst später ausgehandelt, besteht die Gefahr, dass eine Seite diese „platzen“ lässt und Verhandlungswillen nur vortäuscht. Hier können – was aber unüblich ist – Lizenzbedingungen und Vergütung bereits vorvereinbart werden.

2.4 Sideground

Häufig vergessen, jedoch sehr wichtig, ist die Regelung des sog. „Sidegrounds“. Darunter verstehen sich Ergebnisse, die während der Projektlaufzeit außerhalb des Projektes entstehen und somit weder der Definition des Foregrounds noch des Backgrounds unterfällt. Dabei ist die Gefahr, dass eine Partei insbesondere bei fehlender personeller Trennung der Projektbeteiligten Ergebnisse nicht im Projekt, sondern zufälligerweise in einem anderen Projekt „erzielt“, nicht zu unterschätzen. Vor solchen Ergebnisverschiebungen schützt die Einbeziehung auch solcher Ergebnisse. Andererseits ist festzuhalten, dass Sideground auch andere Ergebnisse umfasst, deren Wert – anders als der bestehende und bekannte Background – und damit das wirtschaftliche Risiko Dritten hieran Zugangsrechte zu gewähren im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekannt sind.

3. Geheimhaltung und Veröffentlichungen

Bei der Geheimhaltung sind vor allem folgende Punkte regelungsbedürftig:

- zeitliche Dauer der Geheimhaltungspflicht (unter Beachtung kartellrechtlicher Bestimmungen, insbesondere der Technologietransfer- Freistellungsverordnung (TT GVO).
- Verhältnis zu den Nutzungsrechten an Ergebnissen und Background.
- Fallgruppen, in denen die Beschränkungen nicht oder nur eingeschränkt greifen (selbst entwickelte Kenntnisse, von Dritten erlangte Kenntnisse, Erkenntnisse, die verbundenen Unternehmen, Dienstleistern oder Auftragsfertigern offenzulegen sind, etc.);
- Regelung, welche Informationen betroffen sind (alle oder nur solche, die als vertraulich gekennzeichnet sind, dann Regelung der Behandlung mündlich offenbarter Kenntnisse)
- Bei Beteiligung von Forschungseinrichtungen, Veröffentlichungsrechte und Verfahren vor Veröffentlichungen.

4. Haftung

Regelmäßig wird die Haftung untereinander stark beschränkt. Für die Freiheit von Rechtsmängeln in Bezug auf Ergebnisse wird in der Regel keine Haftung untereinander übernommen. Hier sollte bereits klargestellt werden, dass dies bei einer bezahlten Lizenzierung bestehenden Backgrounds nicht gilt.

II. Beachtung kartellrechtlicher Rahmenbedingungen bei der Vertragsgestaltung

Wie eingangs bereits erwähnt, arbeiten in Verbundprojekten häufig auch Mitglieder einer Wertschöpfungskette unterschiedlicher Stufen (vertikale Verbindungen) arbeitsteilig zusammen und treffen Regeln über Verteilung, Nutzung und Lizenzierung von Ergebnissen.

Teils sind die Stufen, auf denen die Unternehmen der Wertschöpfungskette stehen, klar verschieden, teils sind die Übergänge aber auch fließend oder überschneidend, sodass die Teilnehmer Mitbewerber sind oder aufgrund Technologieannäherungen zu werden drohen.

Vereinbarungen zwischen solchen, aber auch Bindungen in vertikalen Lieferketten, sind kartellrechtlich stets kritisch. Kooperationsvereinbarungen müssen daher, wollen sie nicht einer sog. Einzelfallprüfung unterliegen, unter eine der sog. „Gruppenfreistellungsverordnungen“ der EU fallen, um unbedenklich zu sein.

Im F&E Bereich können hier unter anderen die sog. Vertikal-GVO, die Technologietransfer-GVO, in erster Linie aber die spezifisch für F&E Vereinbarungen geschaffene FuE GVO heranzuziehen sein. Denn vom Kartellverbot freigestellt sind solche FuE -Vereinbarungen, die den Anforderungen der Gruppenfreistellungsverordnung (FuE-GVO) und den Horizontalleitlinien der Kommission genügen.

Freigestellt sind demnach Vereinbarungen dann, wenn bestimmte Zugangsrechte zu den Ergebnissen gewährt sind, was bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen ist. Verboten sind hingegen Vereinbarungen, wenn sie bestimmte sog. Kernbeschränkungen enthalten. Insbesondere Regelungen, nach denen die spätere Verwertung der Ergebnisse für bestimmte Gebiete oder Kundengruppen unter den Teilnehmern aufgeteilt werden, können als Verletzung einer Kernbeschränkung zur Nichtigkeit der Vereinbarung führen und weitere Folgen nach sich ziehen, was bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen ist.

III. Besonderheiten der Vertragsgestaltung bei öffentlicher Förderung und Beteiligung von öffentlichen Einrichtungen

Ist ein F&E Projekt öffentlich gefördert, so gelten besondere Anforderungen nicht nur an die Projektabwicklung, sondern auch an die Vertragsgestaltung. Zu unterscheiden ist zunächst zwischen nationalen Projekten (insbesondere Förderung durch das BMBF) und EU-Projekten.

1. Nationale Projekte

Hier legt zunächst der Zuwendungsbescheid des BMBF individuell die Bedingungen fest, unter denen das geförderte Unternehmen die Fördermittel verwenden darf. Flankiert werden diese durch sog. „Nebenbestimmungen“, auf die im Zuwendungsbescheid verwiesen wird, insbesondere die NKBF-98 (abrufbar zB unter <http://www.vdivde->

it.de/leistungsspektrum/projektfoerderung/NKBF98.pdf). Dies sind quasi allgemeine Geschäftsbedingungen der öffentlichen Hand, welche weitere Bestimmungen aufstellt.

Diese haben allerdings nur begrenzte Auswirkung auf die Vertragsgestaltung. So regeln die NKBF-98 unter anderem zwar in einigen Aspekten, wie mit Erfindungen und den Veröffentlichungen von Ergebnissen umzugehen ist, was auch vertraglich sicherzustellen ist. Ferner ist zB für Unteraufträge ab einer bestimmten Größenordnung die Nutzung eines Vertragsmusters vorgeschrieben. Detaillierte Vorgaben zur Vertragsgestaltung, insbesondere der zentralen Frage der Verteilung der Ergebnisse und etwaiger Kosten, werden nicht gemacht. Insbesondere gibt das BMBF keinen Mustervertrag vor.

Einige detailliertere Vorgaben zur Vertragsgestaltung ergeben sich jedoch aus einem zwischen Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft entwickelten Merkblatt des BMBF („Merkblatt für Antragsteller/Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbundprojekten“, sog. Vordruck 0110, abrufbar zB unter http://www.signo-deutschland.de/e5072/e11196/e11493/BMWi_MerkblattVerbundprojekte.pdf), dessen inhaltliche Verbindlichkeit allerdings umstritten ist.

Jedenfalls „soll“ nach dem Merkblatt die Kooperationsvereinbarung Regelungen mit einer ausgewogenen Verteilung von Rechten und Pflichten zur Benutzung und Verwertung von Wissen und Ergebnissen unter den Verbundpartnern nach bestimmten Grundsätzen enthalten. Zu diesen Grundsätzen gehört u.a., dass sich die Parteien untereinander Zugang zum jeweiligen Background IP und Foreground IP gewähren sollen, wenn es für den Projekterfolg wichtig ist. Auch dürfen in Bezug auf die spätere Nutzung des Foreground IP bestimmte Erstzugriffsrechte und Meistbegünstigungsrechte untereinander gewährt werden. Zugangsrechte zu solchen Foreground können, v.a. bei ungleichen Projektbeiträgen oder ungleicher Interessenlage, von einer Vergütung abhängig gemacht werden. Als weiterer Grundsatz sollen Beiträge, die eine Partei als notwendige, aber nicht hinreichende Vorarbeit für die Erfindung einer anderen Partei geleistet hat, angerechnet werden, was zu einer signifikanten Bevorzugung der Projektteilnehmer gegenüber unbeteiligten Dritten führen soll. Allerdings ist das Merkblatt an vielen Stellen höchst ungenau und unklar, ob sich der jeweilige Grundsatz nun auf die Behandlung von gemeinschaftlichen Erfindungen oder jegliche Erfindung bezieht. Dazu wird die Vereinbarkeit der Vorgaben des Merkblatts mit den Vorgaben des höherrangigeren EU Rechts insbesondere von den Vertretern der öffentlichen Einrichtungen bestritten. Nach deren Meinung stellt insbesondere die Bevorzugung der teilnehmenden Industriepartner durch die Gewährung von Abschlägen auf die marktübliche Vergütung für die Nutzung entstehender Ergebnisse der öffentlichen Forschungseinrichtungen eine rechtswidrige Subvention (sog. Beihilfe) der Privatwirtschaft durch die öffentliche Hand dar, was gegen EU Recht (Art. 107 AEUV iVm Allgemeine Gruppenfreistellung (AGVO) sowie sog. Unionsrahmen für Forschung und Entwicklung, bisher Gemeinschaftsrahmen) verstoßen soll. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass selbst die Musterverträge der EU Kommission bei EU

Verbundprojekten die kostenfreie wechselseitige Vergabe von Zugangsrechten auch für Ergebnisse der öffentlichen Hand vorsehen.

Festzuhalten ist, dass in öffentlich geförderten Projekten sowie in Projekten, in denen öffentliche Forschungseinrichtungen beteiligt sind, beihilfenrechtliche Besonderheiten zum Tragen kommen bzw. in den Vertragsverhandlungen regelmäßig geltend gemacht werden, was eine Auseinandersetzung mit der Materie erfordert.

2. EU Projekte

Durch die EU geförderte Projekte unter dem aktuellen Förderprogramm HORIZON 2020 gewinnen bereits die grenzüberschreitenden Beteiligungen deutlich an Komplexität bei der Vertragsverhandlung. Nicht selten müssen die Interessen von mehr als 20 Vertragspartnern, darunter Forschungseinrichtungen und Industriepartner und direkte Mitbewerber aus den verschiedensten Rechtskreisen, vertraglich unter den Hut gebracht werden. Entsprechend aufwendig und komplex gestalten sich die Vertragsverhandlungen. Im Vorwort zum sog. „Grant Agreement“ (dazu sogleich) führt die Kommission aus, das von 2014 bis 2020 laufende Förderprogramm Horizon 2020 der EU zielt besonders auf die Förderung von KMUs ab, was sich angeblich insbesondere in einer deutlich einfacheren und klareren Gestaltung der Förderungsunterlagen niederschlägt. Angesichts der sich unmittelbar daran anschließenden rund 150-seitigen, für den Laien schwer verständlichen „Grant Agreement“ muss dies insbesondere gegenüber kleineren Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung wie Hohn klingen. Bereits an dieser Stelle ist aber erwähnt, dass KMUs u.U. erforderliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen externer Berater in die Förderung einbeziehen können, sowie insbesondere KMUs eine teils kostenfreie Beratung und Hilfe durch den sog. IPR Helpdesk in Anspruch nehmen können (<https://www.iprhelpdesk.eu/>).

Bei einem EU-Projekt tritt an die Stelle des Zuwendungsbescheides das sog. Grant Agreement („GA“), welches die Förderbedingungen festlegt. Rechtlich handelt es sich hierbei um einen nicht verhandelbaren Vertrag mit der EU Kommission, dem die Projektpartner dann über sog. „Accession Agreements“ beitreten.

Das GA verpflichtet die Vertragsparteien auch, untereinander einen privatrechtlichen Konsortialvertrag abzuschließen, sog. Consortium Agreement oder kurz „CA“, der in der Regel dem Recht des Staates Belgien untersteht.

Hierzu kursieren mehrere Muster, von denen vor allem das als industriefreundlich geltende Muster MCARD-2020 und das eher die Interessen der Forschungseinrichtungen bevorzugende Muster DESCA 2 (<http://www.desca-2020.eu/>) konkurrieren.

DESCA 2 wurde vornehmlich von Vertretern der Forschungseinrichtungen konzipiert und federführend von der Fraunhofer Gesellschaft und Hemholtz entwickelt, während MCARD-2020 von DIGITALEUROPE, einer Interessenvertretung europäischer

Technologieunternehmen konzipiert wurde, und den Fokus auf der wirtschaftlichen Verwertung der Ergebnisse legt.

DESCA 2 ist für den deutschen Rechtsanwender ein schwer zugängliches Dokument. Bereits die verwendete Zählweise der Paragraphen (6.5.2.1.3 etc.) macht das Dokument für die konkrete Vertragsverhandlung unter den vielsprachigen Teilnehmern äußerst unhandlich. Hinzu kommt, dass für zahlreiche Regelungen auf das Grant Agreement verwiesen wird bzw. dem Verständnis der Vertragsregelungen und Definitionen zu Grunde gelegt wird, was eine parallele Betrachtung auch des immerhin rund 150-seitigen Grant Agreement erforderlich macht. Dazu werden Definitionen teils nicht stringent verwendet, was zu Unklarheiten führt. Als inhaltlicher Kritikpunkt ist anzumerken, dass DESCa 2 jegliche Berücksichtigung sog. Sidegrounds vermissen lässt und bei der Frage, auf welchen Background wechselseitig Zugriff gewährt wird, nicht die Projektinteressen im Vordergrund stehen, sondern jede Partei den Umfang der erfassten Backgrounds durch Festlegung in einem Anhang selbst bestimmt. Anders gesagt entscheidet nicht die tatsächliche Notwendigkeit der Verwendung eingebrachten Backgrounds für die spätere Nutzung von (eigenen) Ergebnissen über die Zugriffsmöglichkeit, sondern allein ob der Background in einem Vertragsanhang gelistet ist, oder nicht. Dies führt unweigerlich zu einem „race to the bottom“, weil jede Partei möglichst wenig bis gar keinen Background auflisten wird. Dazu bietet DESCa u.a. die von Forschungseinrichtungen stets geforderte Möglichkeit, den Background auf das einem Lehrstuhl oder einer Einrichtung „zugeordnete“ IP zu begrenzen, was für Industriepartner in der Regel eine nicht hinnehmbare Ungewissheit bedeutet, welches dem Rechtsträger insgesamt zustehende IP nun tatsächlich erfasst ist, und was nicht.

MCARD legt den Fokus auf die Regelung der wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten von Ergebnissen und ist für Industriepartner vorzugswürdig. Im Unterschied zu DESCa regelt es zB die Behandlung des sog. Sideground, also in parallelen Projekten entstehende Ergebnissen. Dazu ist es unter MCARD leichter, Zugang zu Ergebnissen zu erhalten. So steht im Projekt mitgeteiltes bloßes Know-How jedem anderen Beteiligten zur Nutzung zu, ohne dass hierfür ein schriftlicher Antrag zu stellen oder eine Lizenzgebühr zu zahlen ist („deemed granted“ access rights). Auch stehen Ergebnisse den verbundenen Unternehmen der Partei zu, was für weltweit operierende Unternehmen elementar ist. Hierfür wurde die Definition der verbundenen Unternehmen (Affiliates) im Gegensatz zu DESCa auch erweitert. Insbesondere ist die Behandlung ggfs. entstehenden gemeinschaftlichen IPs unter MCARD für Industriepartner vorteilhafter als bei DESCa, das Mitbestimmungs- und Vergütungsrechte für Forschungseinrichtungen bei der Nutzung gemeinschaftlichen IPs durch Industrieunternehmen vorsieht. Speziell für Projekte mit Software-bezug verfügt MCARD über spezifische Regelungen auch mit Bezug zu Open Source Thematiken.

Da der Koordinator die Aufgabe hat, einen Vertragsvorschlag für das CA zu entwerfen, entscheidet dieser über die Wahl des Musters. Wenn der Koordinator eine Forschungseinrichtung ist, wird in der Regel DESCa-2 gewählt, im anderen Fall MCARD.

Manche Konzerne verfügen auch über eigene Muster, die aber eher selten zum Einsatz gelangen. Ist der Koordinator ein Forschungsunternehmen und nutzt er das DESCA Muster, sind die Industriepartner gut beraten, Änderungen zur Berücksichtigung ihrer Interessen zu verlangen. Dies erfordert insbesondere bei KMUs nicht selten bereits vor den Vertragsverhandlungen in großer Runde bilaterale Allianzen mit anderen Industriepartnern zu bilden und die gemeinsamen Interessen zu formulieren.

Diese Informationen wurden zur Verfügung gestellt von Rechtsanwalt Hans Sebastian Helmschrott, LL.M. Eur., Rechtsanwalt Geschäftsführer der rbi Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Herr Rechtsanwalt Helmschrott berät Rechtsabteilungen von Industriekonzernen, aber auch mittelständische Unternehmen im Bereich R&D und Förderung.

Bei Rückfragen oder Interesse an eine individuelle Beratung wenden Sie sich an rbi Rechtsanwälte 089 552755-00 oder Helmschrott@rbi-law.de. Kritik und Anregungen in Bezug auf dieses E-Paper sind ausdrücklich erwünscht.

Bei Rückfragen oder Interesse an eine individuelle Beratung wenden Sie sich an **rbi Rechtsanwälte** 089 552755-00 oder mail@rbi-law.de und vereinbaren Sie einen Termin mit uns!