

CIP Werkstatt

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF - JURISTISCHE FAKULTÄT

Berichte zu den Werkstattgesprächen

Das Verbot der Patentierung von Stammzellen - rechtliche, ethische u. praktische Betrachtungen

Referent: PA Gregor S. König

S. 2

Neues zum Rechtsmissbrauch im Lauterkeitsrecht (UWG)

Referent: RiOLG Dr. Jochen Schlingloff

S. 3

Die MPI-Studie zur Wirkungsweise des Markenrechtssystems in der EU, Ergebnisse der Nutzerbefragung, Konsequenzen für die Praxis und Gesetzgebungsvorschläge an die Kommission

Referent: Dr. C. Hoffrichter-Daunicht

S. 5

Weitere Vorträge auf Seite 1

Vorträge



Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweise auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter www.cipreport.eu herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

Zentrum (näheres unter: www.gewrs.de)

Hinreichende Offenbarung der Erfindung Referent: Rechtsanwalt Dr. Peter Meyer,	S. 6
HWG-Novelle 2012 - neue Freizügigkeit in der Heilmittelwerbung? Referent: Moritz Vohwinkel	S. 7
EU-Patent und Einheitliche Patentgerichtsbarkeit - dicht vor dem Erfolg? Referent: Prof. Dr. Winfried Tilmann	S. 8
Verträge im Technologietransfer und gelebte Praxis Referent: Dr. Jürgen Walkenhorst	S. 11

Zitiervorschlag: Autor, CIPW 2012, Seitenangabe

Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISBN: 978-3-947601-01-1

**Werkstattgespräch: 11.01.2012 (Schloss Mickeln,
Blauer Salon)****Das Verbot der Patentierung von Stammzellen -
rechtliche, ethische u. praktische Betrachtungen**

Referent: PA Gregor S. König, König Szynka Tilmann
von Renesse, Düsseldorf

Caroline Nordholtz

Der EuGH hat mit seiner Entscheidung vom 18. Oktober 2011 (C-34/10 Brüstle/Greenpeace) zur Patentierung von Embryonen und humanen Stammzellen in einer sehr weitreichenden Auslegung des Art. 6 II lit. c der Richtlinie 98/44/EG eine Patentierung ausgeschlossen, wenn die technische Lehre eine vorhergehende (auch legale) Zerstörung oder Verwendung menschlicher Embryonen als Ausgangsmaterial erfordert. Das erfasst auch die Verwendung von Stammzellen zu medizinischen Heilzwecken.

Die Entscheidung wirft viele Fragen auf und ist systematisch - ganz unabhängig von der ethischen Positionierung - nur schwer nachzuvollziehen. So steht die Entscheidung im Wertungswiderspruch mit den nationalen Stammzellregelungen vieler Mitgliedsstaaten.

Der Vortrag will versuchen die Begründung des EuGH, die rechtlichen Hintergründe und das rechtliche Umfeld (RL, EPÜ, TRIPS; EPA, BPatG und BGH) sowie die technischen Grundlagen der Stammzellnutzung und die praktische Bedeutung für die Forschung und Medizin zu beleuchten, um es dem Zuhörer zu erlauben, seine persönliche ethische Position zur rechtlichen Behandlung menschlicher Embryonen um verschiedene Aspekte der Stammzellverwendung und -patentierung zu erweitern.

**Werkstattgespräch: 15.02.2012 (Schloss Mickeln,
Blauer Salon)**
**Neues zum Rechtsmissbrauch im Lauterkeitsrecht
(UWG)**

Referent: RiOLG Dr. Jochen Schlingloff, Thüringisches
Oberlandesgericht, Jena

Jonathan Konietz

Im Rahmen des zweiten Werkstattgesprächs in diesem Jahr referierte Dr. Schlingloff, Richter am Thüringer Oberlandesgericht, über neue Entwicklungen zum Rechtsmissbrauch im Lauterkeitsrecht. Das Lauterkeitsrecht, so Dr. Schlingloff einleitend, sei ein Ort für unlautere Abmahnungen geworden. Mit der BGH-Entscheidung „Fotowettbewerb“ vom 15.10.1969 (I ZR 3/68), in welcher das Gericht erstmalig entschied, dass die Kosten einer vorprozessualen Abmahnung als notwendige Aufwendungen nach den Grundsätzen der Geschäftsführungen ohne Auftrag erstattet verlangt werden können, wuchs auch das Interesse einiger Marktakteure, durch Abmahnungen schlicht Geld „zu verdienen“. Begriffe wie „Abmahnhaie“ und „Abmahnwelle“ waren geboren. Dies löste natürlich eine Diskussion über die Rechtsmissbräuchlichkeit dieses Tuns und die mögliche juristische Handhabung aus. Um einem Rechtsmissbrauch zu begegnen, entschied sich der Gesetzgeber durch den bis zum 7.7.2004 geltenden § 13 Abs. 5 UWG a.F., dass ein Anspruch auf Unterlassung nicht geltend gemacht werden konnte, wenn die Geltendmachung unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich war, insbesondere wenn sie vorwiegend dazu diente, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Diese Norm findet sich heute mit kleineren Änderungen - der Anwendungsbereich erstreckt sich auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche und bezeichnet die Geltendmachung nunmehr ausdrücklich als „unzulässig“ - in § 8 Abs. 4 UWG wieder.

Nach dieser historisch-kontextuellen Einordnung wandte sich Dr. Schlingloff der Rechtsnatur des § 8 Abs. 4 UWG zu. Die Norm wird überwiegend als prozess-rechtlicher und teilweise als materiell-rechtlicher Einwand begriffen. Nicht zuletzt aufgrund des klaren Wortlauts „Die Geltendmachung [...] ist unzulässig“ schloss sich Dr. Schlingloff der herrschenden Meinung an, so dass eine Klage bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Abs. 4 UWG als unzulässig abzuweisen sei. In diesem Zusammenhang kam der Referent auch darauf zu sprechen, dass zum Teil erwogen wird, die Rechtsmissbräuchlichkeit einer Abmahnung könne geheilt werden, was aus Sicht des Vortragenden indessen nicht einleuchtend ist. In prozessualer Hinsicht gilt es weiterhin zu beachten, dass, sofern die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 UWG vorliegen (an dieser Stelle ist die Klagebefugnis geregelt), die Berechtigung des Anspruchstellers zur Geltendmachung des Anspruchs zunächst grundsätzlich vermutet wird. Es ist dann also Sache des Beklagten, diese Vermutung zu widerlegen. Gelingt dies, ist es wiederum Sache des Klägers darzulegen, warum kein Rechtsmissbrauch vorliegt. Problematisch ist hierbei natürlich, dass es dem Abgemahnten in der Regel schwer fällt, darzutun, dass die Abmahnung von

einer rechtsmissbräuchlichen Motivation getragen ist. Insoweit ist der Betroffene, wie auch in der Folge der Richter, in der Praxis regelmäßig darauf angewiesen, möglichst viele Indizien und Begleitumstände heranzuziehen. Hier könne, so Dr. Schlingloff, unter anderem das Internet als Informationsquelle fruchtbar gemacht werden, indem es möglich sei, dort gewisse Verhaltensmuster bzw. die Häufigkeit der ausgesprochenen Abmahnungen von Marktakteuren zu dokumentieren. Natürlich sei es gewissermaßen eine Gratwanderung, zwischen der Reichweite der im Rahmen der richterlichen Zulässigkeitsprüfung erfolgenden Amtsermittlung einerseits und einer nicht mehr darunter fallenden, zu intensiven „Ausforschung“ des Sachverhalts vor der mündlichen Verhandlung andererseits abzugrenzen. Als nicht weniger problematisch erscheint der Rechtsmissbrauchstatbestand außerdem, weil sich die Mitbewerber nach der Konzeption des Lauterkeitsrechts gegenseitig kontrollieren sollen. Der Marktakteur hat somit im Grunde gerade die Aufgabe, seine Mit- bzw. Gegenspieler zu überwachen. Erfüllt er diese Aufgabe indessen (zu) engagiert, sieht er sich womöglich dem Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens ausgesetzt.

Wann überschreitet der Abmahnende also die Grenze zwischen (noch) lauterer Wettbewerbskontrolle und dem rechtsmissbräuchlichen Abmahnwesen? Der Tatbestand des § 8 Abs. 4 UWG ist offen formuliert „[...] unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich ist, insbesondere [...]“ und lässt insoweit Gestaltungsspielraum für die Entwicklung von Fallgruppen, welche Dr. Schlingloff nachfolgend im Überblick vorstellte. Dabei müsse es stets um die Frage gehen, ob sachfremde Ziele als das beherrschende Motiv für die Abmahnung anzusehen sind. Besonders wichtig war dem Referenten dabei der Hinweis, dass bestimmte Verhaltensmuster und Umstände, die im Rahmen dieser Fallgruppen auftauchen, stets nur indizielle Wirkung für die Annahme tatsächlicher Rechtsmissbräuchlichkeit haben. Die Fallgruppen selbst dienen lediglich als Orientierungshilfe. Sachverhalte lassen sich oft nicht isoliert nur der einen oder anderen zuordnen.

Als erste Fallgruppe ist die Gebühren- bzw. Gewinnerzielungsabsicht zu nennen. Dabei geht es dem Abmahnenden darum, sich unter dem Vorwand der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eine Einnahmequelle zu verschaffen. Für die Geltendmachung des Anspruchs besteht also insoweit kein wirtschaftliches oder sonstiges sachliches Interesse neben der Gebührengenerierung selbst. Als Indiz für eine solche Interessenlage kann es unter Umständen angesehen werden, wenn der Mitbewerber extrem viele Abmahnungen einsetzt. In diesem Zusammenhang können auch fehlerhafte Textbausteine indizielle Wirkung haben. Wer zahlreiche Abmahnungen mit immer gleichen Textbausteinen, welche dann ggf. auch noch die Parteien oder den Sachverhalt offensichtlich falsch oder unvollständig wiedergeben, verwendet, mag Zweifel daran säen, ob sein Tun der ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Einzelfall entspringt. Das Fehlen eines vernünftigen Verhältnisses zur eigenen gewerblichen Tätigkeit, das für das Vorliegen einer (reinen) Gewinnerzielungsabsicht sprechen kann, ist auch anzunehmen, wenn es dem Mitbewerber offenbar gar nicht darum geht, eine Unterlassung her-

beizuführen, sondern sich den Klageverzicht abkaufen zu lassen. Auch bei einer besonderen Verbundenheit des Abmahnenden mit dem beauftragten Rechtsanwalt kann sich unter Umständen die Frage stellen, ob die Abmahnung im Dienste des lautereren Wettbewerbs oder möglicherweise der Gewinnerzielung des Anwalts steht. Ferner wurde die Schädigungsabsicht, der Übergang zur Gewinnerzielungsabsicht ist freilich fließend, weil die (unberechtigte) Gewinnerzielung spiegelbildlich einen Schaden bewirkt, als Fallgruppe rechtsmissbräuchlichen Vorgehens angeführt. So etwa die sog. „Salami-Taktik“. Gemeint ist beispielsweise der Fall, dass ein Mitbewerber einen einheitlichen wettbewerbsrechtlich relevanten Sachverhalt ohne nachvollziehbaren Grund künstlich „aufdröseln“, um scheinbar verschiedene Vorwürfe in getrennten Verfahren geltend zu machen. Bei einem fliegenden Gerichtsstand kann der Verdacht einer Schädigungsabsicht erweckt werden, wenn ein Gericht angerufen wird, das möglichst weit vom Schuldner weg gelegen ist. Gleiches gilt, wenn wider besseres Wissen vielfach überhöhte Streitwerte angegeben werden oder besonders einschüchternde oder gar drohende Klauseln Anwendung finden. In einer kurzen, aus Anlass einer Zwischenfrage geführten Diskussion vertrat der Referent den Standpunkt, dass auf Grundlage der anwaltlichen Vollmacht ein solcher einschüchternder Inhalt auch dem gutgläubigen Unterlassungsgläubiger zugerechnet werden müsse. Gerade im Rahmen des Glücksspielwesens erlangt als weitere Fallgruppe das selektive Vorgehen gegen Schuldner insofern Bedeutung, als es missbräuchlich sein kann, wenn ein Verband nie Verbandsmitglieder, sondern beispielsweise ausschließlich staatliche Glücksspielunternehmen abmahnt.

Als letzte Fallgruppe wurde die Abmahn-Retourkutsche genannt. Die Abmahnung erfolgt hier als direkte Reaktion, um einen Kostenerstattungsanspruch zum Zwecke der Aufrechnung zu generieren. Auch hier, so Dr. Schlingloff, sei nicht schon per se von Rechtsmissbräuchlichkeit auszugehen. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass eine Abmahnung regelmäßig von einem Motivbündel getragen sei, was es erforderlich mache, sich umfassend und unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls mit der Frage eines etwaigen missbräuchlichen Verhaltens auseinanderzusetzen. Das Werkstattgespräch wurde durch eine lebhaftere Diskussion abgerundet und klang in angenehmer Atmosphäre des Schlosskellers aus. Das Zentrum für gewerblichen Rechtsschutz lädt herzlich zum nächsten Werkstattgespräch im April dieses Jahres ein.

Werkstattgespräch: 18.04.2012 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)

Die MPI-Studie zur Wirkungsweise des Markenrechtssystems in der EU, Ergebnisse der Nutzerbefragung, Konsequenzen für die Praxis und Gesetzgebungsvorschläge an die Kommission

Referent: Dr. C. Hoffrichter-Daunicht, RinOLG, ehem. Vorsitzende der 4. Beschwerdekammer des HABM

Fee Kinalzik

Frau Dr. Hoffrichter-Daunicht begann ihren Vortrag mit einer allgemeinen Einführung zu dem HABM und wechselte dann zum besonderen Teil, in dem sie spezifische Punkte der Studie herausgriff und näher erläuterte.

Nachdem die Gemeinschaftsmarkenverordnung 1994 in Kraft trat, nahm auch das Harmonisierungsamt seine Arbeit auf und 1996 die ersten Markenmeldungen an. Mittlerweile hat es aufgrund von ca. 100.000 Anmeldungen eine erhebliche Menge an Gebühren eingenommen und sich Aufgaben außerhalb seines eigentlichen Aufgabenbereichs zugewandt, um diese Gelder einem Zweck zuzuführen. Darüber hinaus kommt es ihm auch auf einen Bedeutungszuwachs an. Generell ist ein gewisses Konkurrenzverhältnis zu nationalen Markenämtern festzustellen. Zum Ausgleich wird vorgeschlagen, die nationalen Ämter gegen Gegenleistung an den Gebühren zu beteiligen.

Aufgabe der Studie soll es nun sein, diese Geldfrage neben weiteren umfangreichen Rechtsfragen und gesetzgeberischen Konsequenzen zu klären. Zwar wurde sie bereits der Kommission vorgelegt, eine Reaktion der EU ist jedoch bis jetzt noch nicht erfolgt und wird frühestens im Spätsommer 2012 erwartet. Drei Säulen bilden die empirische Grundlage der Studie. Die erste ist eine Nutzerbefragung (Unternehmen und deren Vertreter), wobei die Rücklaufquote hier sehr gering ausfällt. Daneben kommt noch eine Befragung von 17 Nutzerorganisationen zum Tragen. Die dritte Säule bildet die Befragung von nationalen Markenämtern. Das Schwergewicht der Studie liegt aber auf der „legal analysis“.

Nach der Darstellung der allgemeinen Situation des Harmonisierungsamtes und den Grundlagen der Studie, wandte sich die Vortragende einzelnen Punkten von praktischem Interesse zu. Zunächst ging es um die geforderte Streichung des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit von Registermarken. Dieses ist veraltet und steht der Eintragung neuer Marken wie Tonaufnahmen entgegen. Allerdings sollen die Kriterien des Siekmann-Katalogs beibehalten werden. Sodann rückte der Fokus auf die Gleichstellung von „bekannten“ und „berühmten“ Marken. Die Studie fordert eine solche. Ein weiterer zentraler Punkt der Studie beschäftigt sich damit, was unter „ernsthafte“ Benutzung zu verstehen ist. Dabei ist das Ausmaß der Ernsthaftigkeit eine territoriale Frage. Das Kernproblem ist hier, in welchem Ausmaß die Marke (ernsthafte) benutzt werden muss, damit man Rechte daraus herleiten kann, z. B. gegen eine Gemeinschaftsmarke vorgehen zu können. Nach herrschender Meinung genügt hierbei die Benutzung in nur einem Mitgliedstaat der EU. Von Bedeutung soll auch sein, wie lange die Marke schon registriert ist. Eine weitere Frage

ist der notwendige territoriale Umfang des Erwerbs der Unterscheidungskraft. Danach erhält der Beantragende die Gemeinschaftsmarke nicht, wenn in nur einem Staat ein Eintragungshindernis besteht. Zu dem Problem des Schutzzumfangs einer Marke bei uneinheitlicher Verwechslungsgefahr und bei unterschiedlicher Berühmtheit in der Union macht die Studie keine praktischen Vorschläge. Dies soll den Gerichten überlassen bleiben. Zuletzt wandte sich der Vortrag noch der Reichweite von Unterlassungsgeboten und von Folgeverurteilungen sowie dem jeweiligen anwendbaren Recht zu.

Frau Dr. Hoffrichter-Daunicht schloss den Vortrag mit der Bemerkung, dass die Studie recht typisch für die EU sei. Sie werde als bombastische Neuerung verkauft, sei aber für die Praxis nicht derartig bewegend.

Werkstattgespräch: 13.06.2012 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Hinreichende Offenbarung der Erfindung**

Referent: Rechtsanwalt Dr. Peter Meyer, Simmons & Simmons LLP, Düsseldorf

Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz)

Am 13.06.2012 referierte Herr Rechtsanwalt Dr. Peter Meyer, Simmons & Simmons LLP, im Blauen Salon auf Schloss Mickeln im Rahmen der Werkstattgespräche über die „Hinreichende Offenbarung der Erfindung“. Die Offenbarung spielt in verschiedenen patentrechtlichen Zusammenhängen eine Rolle. Der Referent konzentrierte sich auf den Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung und besprach insbesondere Fälle aus dem Bereich der pharmazeutischen Patente.

Zu Beginn seines Vortrags formulierte er drei Thesen:

- (1) Die bereits erfolgte Anpassung der Rechtsprechung an die EPA-Rechtsprechung sei fortzusetzen;
- (2) Die Frage der Ausführbarkeit sei im Ergebnis eine Einzelfallentscheidung;
- (3) Die Ausführbarkeit stehe auch in einem Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit.

Nach kurzer Darlegung der rechtlichen Grundlagen im PatG und EPÜ stellte Herr Dr. Meyer den Ausgangspunkt der deutschen Rechtsprechung vor, und zwar die Entscheidung des BGH „Taxol“ (Urt. v. 03.05.2001 – X ZR 168/97, berichtigt durch Beschl. v. 22.05.2001), wonach es im Grundsatz genüge, wenn ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart sei.

Der Referent wandte sich sodann der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) zu und besprach eine Fülle verschiedener Entscheidungen im Kontext der Offenbarung der Erfindung. Hierunter waren die Entscheidungen T 292/85 (Polypeptide-Expression) zum deutlichen Aufzeigen mindestens eines Weges zur Ausführung der Erfindung, T 409/91 (Dieselkraftstoffe) und T 435/91 (Reinigungsmittel) zur Ausführung über die gesamte beanspruchte Bandbreite, T 694/92 (Modifizieren von Pflanzenzellen) zur Ausführung ohne unzumutbaren Aufwand, T 1045/98 (Eosinophilie/Schering), T 792/00 (Varied binding proteins/Dyax), T 63/06 und T 609/02 (AP-1 complex/Salt Institute) zum Themenkomplex Vorlage von Daten und Beweislast, T 1063/06 (Durchgriffsanspruch/Bayer Schering Pharma AG) zur Beanspruchung der Verwendung chemischer Verbindungen und dem Ausschluss des Prinzips „Versuch und Irrtum“ sowie T-578/06 (Pancreatic cells/Ipsen) und G 2/03 (Disclaimer/Genetic Systems) zum Zusammenhang Ausführbarkeit und erfinderische Tätigkeit.

In der Folge stellte der Referent Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden vor und besprach sie vor dem Hintergrund der Entscheidungspraxis des EPA, indem er übereinstimmende und abweichende Punkte herausarbeitete.

Schließlich ging er auf neuere Rechtsprechung des

BGH zur Offenbarung ein, und zwar die Entscheidungen „Thermoplastische Zusammensetzung“ (Urt. v. 25.02.2010 – Xa ZR 100/05) und „Polymerisierbare Zementmischung“ (Urt. v. 11.05.2010 – X ZR 51/06), sowie auf die Rechtsprechung des BPatG, namentlich die Entscheidung „Buprenorphinpflaster“ (Urt. v. 23.11.2011 – 3 Ni 47/08) und das Urt. v. 28.06.2011 – 3 Ni 10/10. Herr Dr. Meyer stellte abschließend fest, dass sich die nationale Rechtsprechung auf dem Weg zur Angleichung mit der Entscheidungspraxis des EPA befinde und eine entsprechende Anpassung wünschenswert wäre. Die Anwendung der EPA-Grundsätze bedürfe jedoch einer sorgfältigen Prüfung im Einzelfall. Zu berücksichtigen sei weiter, dass die notwendige Offenbarung von Daten in der Beschreibung, der erfinderische Beitrag zum Stand der Technik, die Beweislastregeln und der Schutzbereich im Endeffekt abzuwägen seien. Von Bedeutung sei schließlich die jeweilige Technologie.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde insbesondere die Bedeutung der jeweiligen Technologie aufgegriffen.

Werkstattgespräch: 04.07.2012 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**HWG-Novelle 2012 - neue Freizügigkeit in der Heilmittelwerbung?**

Referent: Moritz Vohwinkel, Legerlotz Laschet Rechtsanwälte, Köln

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Der Vortrag von Moritz Vohwinkel befasste sich umfassend mit den anstehenden Änderungen und Anpassungen des Heilmittelwerbegesetzes (HWG). Diese sieht der aktuelle Entwurf des „Zweiten Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ ([16. AMG-Novelle](#)) der Bundesregierung vor. Vor allem die Änderungen des § 11 HWG, der Verbote für die Heilmittelwerbung außerhalb von Fachkreisen normiert, stand dabei im Mittelpunkt des Vortrages. Die aktuelle Novelle, welche am 28. Juni 2012 vom Bundestag beschlossen und voraussichtlich am 21. September 2012 den Bundesrat passieren wird, ist die notwendige Umsetzung des sog. Gemeinschaftskodex ([EU-Richtlinie 2001/83/EG](#)), der zur Liberalisierung des HWG zwingt. Die Richtlinie bezweckt die vollständige Harmonisierung der Öffentlichkeitswerbung für Humanarzneimittel, so dass alle bisherigen Verbot in § 11 HWG, die über das Werbeverbot in Art. 90 der Richtlinien hinausgehen, gestrichen oder zumindest erleichtert werden müssen. Dies wird besonders deutlich, wenn man die einzelnen Kriterien des § 11 HWG und der Richtlinie gegenüberstellt.

Bereits der Anwendungsbereich des Gemeinschaftskodexes ist mit der Beschränkung auf Humanarzneimittel deutlich enger als der des aktuelle HWG. Zudem erstreckt sich der Gemeinschaftskodex nach Art. 86 der Richtlinie allein auf solche Werbungen, die zur Information, zur Marktuntersuchung und zur Schaffung von Anreizen mit dem Ziel, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arzneimitteln zu fördern, erfolgen. Das bisherige HWG erfasst jedoch auch andere Medizinprodukte und geht somit über die bloße Regelung der Humanarzneimittel hinaus. Dennoch hat sich der Reformgesetzgeber entschieden, auch weiterhin einen einheitlichen Anwendungsbereich zu normieren, obwohl dies nach der Richtlinie gerade nicht erforderlich gewesen wäre.

Um die inhaltlichen Auswirkungen zu verdeutlichen, wendete sich Herr Vohwinkel im Anschluss den besonders kritischen Tatbeständen des § 11 HWG zu. Zunächst befasst er sich mit § 11 Nr. 1 HWG, welcher in der aktuellen Fassung die Öffentlichkeitswerbung mit Gutachten, Zeugnissen und wissenschaftlichen oder fachlichen Veröffentlichungen regelt. Aufgrund vorangegangener Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und den Vorgaben der Richtlinie, welche jedoch lediglich eine Erleichterung der Vorgaben vorsieht, hat sich der Gesetzgeber in der aktuellen Novelle für eine ersatzlose Streichung entschieden, so dass eine Beurteilung entsprechender Werbung nunmehr allein nach anderen Tatbeständen des § 11 HWG n.F. oder dem allgemeinen Irreführungsverbot nach § 3 HWG n.F. erfolgt. Zudem muss den Formalanforderungen des § 6 HWG

n.F. genügt werden.

Nachfolgend setzte sich Herr Vohwinkel mit der unter § 11 Nr. 2 HWG a.F. geregelten Öffentlichkeitswerbung mit ärztlichen oder fachlichen Empfehlungen auseinander. Diese werde künftig nur dann unter das HWG fallen, wenn die Empfehlung durch Wissenschaftler, im Gesundheitswesen tätige oder „andere bekannte Personen“ abgegeben werden. Zudem beschränkt sich der Gesetzesvorschlag anders als die aktuelle Fassung des § 11 Nr. 2 HWG allein auf Empfehlungen. Mithin ist der zukünftige Anwendungsbereich des § 11 Nr. 2 HWG erheblich eingeschränkt.

Umfassender sind die Änderung hingegen bei § 11 Nr. 3 HWG, der die Öffentlichkeitswerbung mit Krankengeschichten regelt und deutlich liberalisiert wurde. In Umsetzung des Art. 90 lit. i und j der Richtlinie ist Werbung mit Krankengeschichten nicht mehr generell verboten, sondern nur noch dann unzulässig, wenn sie in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise erfolgt oder aufgrund der verwendeten Beschreibung zu einer falschen Diagnose führen kann. Hinweise allein können jedenfalls nicht den Verbotstatbestand des § 11 Nr. 3 HWG n.F. erfüllen. Auf die verfassungsrechtlich gefestigt „konkrete Gesundheitsgefährdung“ scheint es jedenfalls nicht mehr anzukommen.

Ebenfalls entfallen wird der bisherige § 11 Nr. 4 HWG, der die sog. „Arzt im Kittel“-Fälle erfasst. Diese Fallgruppe der Öffentlichkeitswerbung mit Berufsbekleidung soll zukünftig durch den Empfehlungstatbestand abgedeckt werden. Dieser ist jedoch nach Ansicht des Kammergerichts dann nicht erfüllt, wenn Ärzte ledig als „schmückendes Beiwerk“ auftreten.

Die letzte behandelte Fallgruppe betrifft die sog. Vorher-/Nachherbilder. Waren vergleichende bildliche Darstellungen von Körperzuständen vor und nach einer Behandlung bisher nach §§ Abs. 1 Nr. 5 HWG a.F. grundsätzlich verboten, wird dieser Tatbestand zukünftig weitestgehend liberalisiert. Diese sind nach dem Gesetzgebungsentwurf und den Vorgaben der Richtlinien nur noch dann unzulässig, wenn die Bilder in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise Veränderungen des menschlichen Körpers auf Grund von Krankheiten oder Schädigungen oder die Wirkung eines Arzneimittels im Körper zeigen. Das absolute Verbot der Vorher-/Nachherbilder gilt nach § 11 Abs. 1 S. 2 HWG n.F. nur noch für operative plastisch-chirurgische Eingriffe.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde ausführlich über das Verbraucherverständnis des neuen HWG diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit wurde überdies dem Empfehlungsbegriff des § 11 HWG n.F. geschenkt und insbesondere die Frage diskutiert, inwieweit Empfehlungen auch Gutachten miteinschließen würden, was jedoch grundsätzlich abgelehnt wurde.

Eine Synopse der geplanten Änderungen im HWG (einschließlich der jüngsten Änderungsvorschläge des Bundesrats) ist zu finden unter: www.llr.de/hwg.

Werkstattgespräch: 17.10.2012 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**EU-Patent und Einheitliche Patentgerichtsbarkeit – dicht vor dem Erfolg?**

Referent: Prof. Dr. Winfried Tilmann, Of-Counsel, Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf

Behyad Hozuri

Die Werkstattgespräche auf Schloss Mickeln standen im Oktober dieses Jahres im Zeichen des EU- Einheitspatents. Der Referent, Herr Professor Tilmann, nahm in seinem Vortrag „EU-Patent und Einheitliches Gericht – dicht vor dem Erfolg?“ vor allem zu den sich aus praktischer Sicht stellenden Fragen in diesem Bereich Stellung.

Herr Professor Tilmann begann seinen Vortrag zunächst mit einem kurzen Überblick über die vier Regelungsgebiete des Gesamtpaketes zum Einheitspatent, die sich aus der Einheitspatent-VO, der Übersetzungs-VO, dem Gerichtsabkommen und der Verfahrensordnung zusammensetzen. Hierbei ging er als erstes auf die Einheitspatent-VO ein, nach der sich die Entstehung des Einheitspatents richtet. Betont wurde vor allem, dass sich die einheitliche Wirkung des EU-Einheitspatents nur auf den Unterlassungsanspruch bei der Patentverletzung, den weiteren Bestand und die Übertragung bezieht, weshalb in Bezug auf das Einheitspatent nur von einer begrenzt einheitlichen Wirkung gesprochen werden könne.

Herr Professor Tilmann ging sodann auf die Übersetzungs-VO ein, nach der eine Übersetzung der Patentschrift nur auf Antrag des Beklagten oder auf Betreiben des Gerichtes erforderlich ist und es ansonsten bei der Veröffentlichung in einer EPA-Amtssprache verbleibt. Während einer Übergangszeit, in der maschinelle Übersetzungen noch nicht möglich sind, sollen deutsche und französische Patente allerdings als Kompromisslösung in die englische Sprache übersetzt werden, während englische Patente in eine beliebige Amtssprache übersetzt werden können.

Beide Verordnungen sollen im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit von lediglich 25 der 27 Mitgliedstaaten verabschiedet werden, da Spanien und Italien das Patent-Paket ablehnen. Der Referent verwies darauf, dass mittlerweile beide Staaten vor dem Gerichtshof Klage gegen den Beschluss der verstärkten Zusammenarbeit eingereicht haben. Nach Einschätzung von Professor Tilmann wird das Gericht die Klage in seiner für Anfang kommenden Jahres vorgesehenen Entscheidung jedoch abweisen.

Im Rahmen des weiteren Überblicks referierte Herr Professor Tilmann kurz über das geplante Gerichtsabkommen, das in seiner jetzigen Fassung nur noch EU-Mitgliedstaaten offen stehe und für EU-Patente ebenso wie für die klassischen europäischen Patente eine internationale Gerichtsbarkeit zur Verfügung stellt. Wesentlicher Aspekt des Gerichtsabkommens sei hierbei, dass das Gericht sowohl für das Einheitspatent, wie auch für das klassische europäische Bündelpatent ein flächendeckendes Verbot für alle Vertragsstaaten aussprechen

könne, in denen das Patent gilt. Da eine solch flächendeckende Kompetenz der Kammern auch für andere Entscheidungen, wie die Verpflichtung zur Unterlassung oder Auskunft und Schadensersatz gelte, könne man insoweit von einem prozessualen Einheitspatent sprechen. Durch die sodann thematisierte Verfahrensordnung als 4. Kernpunkt des Regelungspaketes werde schließlich eine internationale Zivilprozessordnung für privatrechtliche Patentstreitigkeiten geschaffen, welche der Referent als ein echtes europäisches Novum bezeichnete.

Herr Professor Tilmann warf sodann die Frage auf, was sich durch diese anstehenden Regelungen für die Praxis ändern werde. Bis zum Ablauf der Übergangsfrist von 7 Jahren, so der Vortragende, werde sich für das europäische Bündelpatent in der Praxis zunächst nichts ändern, da die Möglichkeit einer rein nationalen Klage grundsätzlich auch während der Übergangsfrist offen stehe. Der Gefahr einer Nichtigkeitsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht, könne man dagegen prozesstaktisch durch die während der Übergangszeit bestehende Möglichkeit des opt-out zuvorkommen, durch die das Patent bereits während der Anmeldung aus dem ausschließlichen Gerichtsstand des Einheitlichen Gerichts herausgenommen werden kann. Das einmal erklärte opt-out könne zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgenommen werden, wobei dann jedoch keine erneute opt-out Möglichkeit bestehe. Für Einheitspatente bestehe die Möglichkeit des opt-out dagegen von vornherein nicht; ab ihrer Entstehung sei vielmehr das Einheitliche Patentgericht ausschließlich zuständig.

Nach Ablauf der Übergangsfrist könne dagegen nur vor dem Einheitlichen Patentgericht geklagt werden, sofern nicht vorher ein opt-out erklärt wurde. Wie Herr Professor Tilmann erklärte, bestünde dann eine ausschließliche internationale und europäische Rechts- und Gerichtsordnung. Auch hierbei bestünde allerdings das Problem des Forum-Shoppings innerhalb des neuen Systems weiterhin. Herr Professor Tilmann ging in diesem Zusammenhang detailliert auf die Gerichtszuständigkeiten bei Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen ein und thematisierte die mit der Einführung einer sog. „Drei-Regionen-Klausel“ verbundenen Folgen.

Herr Professor Tilmann wandte sich als nächstes den relevantesten Fragen der vier Teilbereiche des Einheitspatentpakets zu, wobei er als erstes auf die Einheitspatent-VO, deren Rechtsgrundlage Art. 118 Abs. 1 AEUV ist, einging. Zunächst wandte sich der Referent hier der Frage zu, ob es sich bei dem Einheitspatent tatsächlich um einen europäischen Rechtstitel im Sinne des Art. 118 Abs. 1 AEUV handelt oder ob es sich nicht vielmehr nur um einen internationalen Rechtstitel mit angehängter unionsrechtlicher Wirkung handele. Als eine der derzeitigen Hauptstreitpunkte in Brüssel bezeichnete der Referent sodann die Frage nach den Voraussetzungen für den „einheitlichen Schutz“ nach Art. 118 AEUV, insbesondere die Frage, ob die Einheitspatent-VO selbst einen Schutzanspruch für den Verletzungsfall enthalten müsse. Vor allem die von britischer Seite angeregte Streichung der Art. 6 bis 8 Einheitspatent-VO, die einen Unterlassungsanspruch und die Beschränkung dieses Anspruches regeln, wird derzeit zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament heftig diskutiert.

Weitere Frage in diesem Zusammenhang war, ob es sich bei der Einheitspatent-VO um ein besonderes Abkommen im Sinne des Art. 142 Abs. 1 EPÜ handelt, was der Referent unter Verweis auf die Wiener Vertragsrechts-Konvention bejahte. Im Zusammenhang mit der Einheitspatent-VO ging Herr Professor Tilmann schließlich noch auf die Höhe der Gebühren für die Einheitspatente ein, die so bestimmt werden müssten, dass das Einheitspatent attraktiv für Anmelder sei. Aus deutscher Sicht könne man mit der derzeitigen Verteilung zwar zufrieden sein, jedoch sollen im Rahmen der Übersetzungs-VO für Übersetzungshilfen in Nicht-Amtssprachen zusätzliche Gebühren anfallen.

Im Zusammenhang mit der Übersetzungs-VO ging Herr Professor Tilmann im Weiteren auch auf die von Seiten Italiens und Spaniens geltend gemachte Kritik an der verstärkten Zusammenarbeit ein, nach der das Gebot der Einstimmigkeit nach Art. 118 Abs. 2 AEUV unterlaufen würde. Aus Art. 333 Abs. 1 AEUV ergäbe sich jedoch, dass eine verstärkte Zusammenarbeit gerade auch im Bereich der Einstimmigkeit erlaubt ist. Im Übrigen könne mit dem Einsatz maschineller Übersetzungen der Patentschriften und mit dem Wegfall der Übergangsregelungen für die Übersetzung erst in sechs bis sieben Jahren gerechnet werden.

Herr Professor Tilmann sprach überdies auf die wichtigsten Fragen zum Gerichtsabkommen an, bei dem es sich um ein rein internationales Abkommen ohne Beteiligung der EU handele. Man könne daher auch von einem EPLA II sprechen. In rechtlicher Hinsicht handele es sich um ein Unterabkommen zum EPÜ, dessen Grundlage Art. 149a EPÜ sei. Im Verhältnis zum Unionsrecht lägen eindeutige (Nichtausübungs-)Erklärungen aller drei EU-Organe vor, aus denen eine Zustimmung zum Abkommen erkennbar sei. Mit Einwänden von Seiten der Union, wie sie seinerzeit gegen das EPLA vorgebracht wurden, sei daher nicht zu rechnen.

Sodann ging Herr Professor Tilmann auf die Probleme ein, die aus dem Verhältnis des Einheitlichen Patentgerichts zum nationalen Recht resultieren. Da das Einheitliche Patentgericht nach Art. 14b des Gerichtsabkommens als Teil des Justizsystems jedes Vertragsstaates gelte, werde das Gericht von den Vertragsstaaten in das jeweilige Gerichtssystem eingegliedert. Hieraus ergebe sich einerseits auch eine Vorlageverpflichtung des Gerichts bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, andererseits seien die Entscheidungen des Einheitlichen Gerichts ohne weiteres vollstreckbar. Weiteres Instrument um die Probleme, die sich aus der Verbindung zum nationalen Recht ergeben, zu beheben sei zudem die ergänzende Verweisung auf das nationale Recht, sowie der Aufbau einer detaillierten Verfahrensordnung, die als Patent-ZPO bezeichnet werden könne.

Als wesentliches Problem bei der Schaffung des Gerichtsabkommens bewertete Herr Professor Tilmann schließlich das Aufeinandertreffen des nach deutschem Recht traditionell geltenden Trennungsverfahrens mit dem Einheitsverfahren. Zur Lösung des Problems wurde dem Gericht vernünftigerweise, wie der Referent ausführte, ein Wahlrecht eingeräumt, um die Vorteile beider Systeme miteinander zu kombinieren.

Als weitaus weniger gelungen stellt sich nach Auffas-

sung des Referenten dem hingegen die bestehende Regelung zu den ausländischen Richtern dar, nach der sich die jeweiligen Lokalkammern stets aus zwei nationalen und einem ausländischem Richter zusammensetzen. Hier hätte es nach Auffassung von Professor Tilmann ausgereicht eine entsprechende Regelung erst auf der Berufungsebene einzuführen. Stattdessen müssten die Richter im Berufungsverfahren aber sogar aus drei verschiedenen Vertragsstaaten stammen. Auch die Regelung in Bezug auf die technischen Richter sah Herr Professor Tilmann nicht als durchweg gelungen an, da das Gericht auf Antrag einer Partei nach Art 6 Abs. 5 verpflichtet sein soll, einen technischen Richter aus dem Pool beizuziehen. Hierdurch werde es zu einer Behinderung der deutschen Lokalkammern kommen. Sowohl wegen der Regelung zu den ausländischen Richtern, wie auch im Hinblick auf die Regelung zu den technischen Richtern sei es daher zu begrüßen, dass der Verwaltungsausschuss nach Art. 58d sowohl die Verfahrensordnung als auch das Abkommen selbst mit einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit nach Ablauf von 7 Jahren nach Inkrafttreten ändern könne, wenn kein Mitgliedstaat Einspruch einlege.

Herr Professor Tillmann gab sodann einen kurzen Überblick über den aktuellen Sachstand. Hinsichtlich des weiteren zeitlichen Ablaufs begann er hierbei mit dem Gerichtsabkommen, welches durch den juristischen Dienst und den Sprachdienst der Kommission zunächst am 27. September nach seiner Ansicht erfolgreich sprachlich und juristisch überarbeitet wurde. Die letzte Fassung des Abkommens stamme indessen erst vom 12. Oktober. Ende Oktober solle der Ausschuss der ständigen Vertreter sodann auch über die durch die "Friends of the Presidency Group" angeregten Änderungen beraten, sodass die Änderungsphase hoffentlich abgeschlossen sei.

Hinsichtlich der Einheitspatent- und Übersetzungs-VOen sollte eine abschließende Einigung bereits im Oktober erzielt werden. Allerdings würden die Verhandlungen wegen der divergierenden Ansichten zur Streichung der Art. 6 bis 8 Einheitspatent-VO derzeit erschwert. Spätestens zur Plenarsitzung des Parlaments im Dezember müsse jedoch eine Einigung hinsichtlich der Art. 6 bis 8 vorliegen. Der Arbeitsausschuss zur Verfahrensordnung tagte am 10./11. November erneut, wobei geplant sei, die Verfahrensordnung in dieser Sitzung fertigzustellen. Herr Professor Tilmann sprach schließlich noch an, dass dem Ausschuss zudem eine Liste mit kleineren Mängeln vorliege. Beispielhaft nannte er hier die Stichworte: Vorbenutzungsrecht auch gegenüber dem Einheitspatent, Neuheitsschädliche Wirkung älterer Rechte und vorläufiger Schutz der Patentanmeldung für beide Patente, Erschöpfungsregeln für klassische europäische Patente, SPC-bezogene Regeln für beide Arten von Patenten. Nach Auffassung von Professor Tilmann sei also noch einiges zu tun, jedoch sei auch er der Meinung, dass man in die Schlussphase eingelaufen sei.

Als letzten Punkt wurde den Zuhörern ein kurzer Überblick über die künftige Verfahrensordnung gegeben, die nach Meinung von Herrn Professor Tilmann in der Praxis künftig die größte Bedeutung haben werde. Geplant sei hierbei vor allem eine Verfahrensdauer von maximal einem Jahr. Von wesentlicher Bedeutung sei auch, dass

die Parteien im Prozess bereits im ersten Schriftsatz alle relevanten Umstände vorbringen müssen (sog. Up-front-Verfahren). Ferner solle das Gericht künftig ein aktives Verfahrensmanagement betreiben. Dieses solle von einem Berichterstatter (judge rapporteur) geleitet werden, da sich an die Schriftsatzphase ein Zwischenverfahren anschließen soll, in dem die mündliche Verhandlung vorbereitet werde. Herr Professor Tilmann wies weiter auf die Möglichkeit des Gerichts hin, die in der Durchsetzungs-RL vorgesehenen Beweishilfen zu gewähren. Schwierigkeiten bereite zudem derzeit noch die Zustellung der ersten Schriftsätze im internationalen Verfahren, wie auch die vorgesehene Durchführung des fakultativen Trennungsverfahrens. Im Berufungsverfahren, so Herr Professor Tilmann weiter, solle grundsätzlich kein neuer Tatsachenvortrag möglich sein. Ein Wiederaufnahmeverfahren solle zudem nur in wenigen Fällen möglich sein. So etwa bei strafbaren Handlungen, groben Verfahrensverstößen oder bei Durchführung des Trennungsverfahrens, wenn über die Verletzung bereits entschieden wurde und das Patent dann erst danach vernichtet werde. Die Entscheidungen des Gerichts seien zudem wie nationale Urteile unmittelbar vollstreckbar. Abschließend ging der Referent noch auf die Gebührenregelungen ein. Nach Meinung von Herrn Professor Tilmann stellt die Verfahrensordnung dem Praktiker insgesamt ein handhabbares Instrument zur Verfügung, das je nach Art des Falles ausgiebig oder schnell und schlank genutzt werden könne.

Abschließend erklärte Herr Professor Tilmann, dass man nunmehr nach Verabschiedung des Paketes, nur noch die richtigen Richter finden müsse, damit Europa und sein Patentrecht einen großen Schritt weiter seien. Das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht bedürfe allerdings noch der Ratifizierung einer ausreichenden Anzahl der Mitgliedstaaten (mindestens 13). Den für Anfang 2014 geplanten Termin zum Inkrafttreten werde man allerdings nach Meinung des Referenten kaum einhalten können.

In der abschließenden Diskussion wurden die Einzelheiten des geplanten Patentpakets unter den Teilnehmern vertieft diskutiert. Insbesondere die praktische Ausgestaltung des künftigen Verfahrens war hier Gegenstand der Diskussion.

**Werkstattgespräch 28.11.2012 (Schloss Mickeln,
Blauer Salon)**
**Verträge im Technologietransfer –
und gelebte Praxis**

Referent: Dr. Jürgen Walkenhorst, PROvendis GmbH
Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Mit der Novellierung des § 42 ArbNErFG, welche mit Gesetz vom 18.1.2002 (BGBl I vom 24.1.02, 414) am 7. Februar 2002 in Kraft trat, änderten sich die Rahmenbedingungen des Erfindungs- und Patentwesens im Hochschulbereich erheblich. Insbesondere wurde das „Hochschullehrerprivileg“ abgeschafft.

Mit seinem Vortrag umriss Dr. Jürgen Walkenhorst seine Tätigkeit bei Provendis, einer Patentverwertungsagentur, und gab einen umfassenden Überblick über typische Vertragsarten im Bereich des Technologietransfers.

Einleitend ging Dr. Jürgen Walkenhorst auf die Änderungen des § 42 ArbNErFG ein, welcher grundsätzlich den Umgang mit Hochschulerfindungen regelt. Das mit dieser Gesetzesnovellierung abgeschaffte Hochschullehrerprivileg gestattete ursprünglich Hochschulbeschäftigten und damit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern, Erfindungen, die diese im Zusammenhang ihres Beschäftigungsverhältnisses gemacht haben, als freie Erfindungen selbst zu verwerten.

Seit der Änderung gelten nun auch für Hochschulbeschäftigte dieselben Regelungen wie für Arbeitnehmer, abgesehen von den in § 42 ArbNErFG festgeschriebenen Ausnahmen. Demnach steht z.B. dem Hochschulbeschäftigten, anders als dem Arbeitnehmer, aufgrund der „negativen Publikationsfreiheit“ das Recht zu, seine Erfindung gegenüber seinem Dienstherrn geheim zu halten, wenn er keine Veröffentlichung wünscht.

Darüberhinaus ist in dieser Vorschrift festgelegt, dass die Arbeitnehmer an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Falle der Verwertung durch die Hochschule mit 30 % an den durch die Verwertung erzielten Einnahmen beteiligt werden. Hierdurch wird der Hochschulbeschäftigte als Hochschulerfinder bessergestellt als der Diensterfinder. Dies geht insbesondere zu Lasten der Hochschule, weil die Patentierungskosten, die von dieser getragen werden müssen, nicht vom Erlös bei der Vergütungsberechnung abgezogen werden.

Aufgrund der Tatsache, dass seit der Gesetzesnovellierung die Hochschulen die Verantwortung dafür tragen, in ihrem Rahmen entstandene Erfindungen zu verwerten, aber diese Aufgabe allein nicht bewältigen können, entstand vor 10 Jahren die Patentverwertungsgesellschaft Provendis. Diese ist dafür zuständig den Technologietransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft zu ermöglichen, auszubauen und zu verbessern. Provendis, an der die Hochschulen des Landes NRW als Gesellschafter beteiligt sind, ist die zentrale Patentverwertungsagentur des Landes NRW und betreut ca. 20.000 Wissenschaftler in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen. Damit ist sie eine der größten Agenturen in diesem Bereich in Deutschland und Europa.

Den typischen Ablauf eines Technologietransfers schil-

derte Dr. Jürgen Walkenhorst in vier Phasen. Nach der ersten Phase, der Erfindungsmeldung an der Hochschule, wird diese an Provendis weitergeleitet. Dort wird die Erfindung zusammen mit Patentanwälten bewertet und eine Marktanalyse durchgeführt (zweite Phase). Darauf folgend kümmert sich Provendis, bei positivem Ausgang der zweiten Phase, um die Patentierung und betreibt im Anschluss daran die Verwertung der Erfindung durch Firmenakquise. Innerhalb dieser Verwertungsphase muss insbesondere auf Drittmittel, Förderprogramme und EU-Mittel geachtet werden.

Im Rahmen der Verwertungsaktivitäten werden regelmäßig Geheimhaltungsvereinbarungen geschlossen. Diese sind notwendig, um den Austausch von geheimen Informationen (Geschäftsgeheimnisse, Know-how, Erfindungen) zu regeln und die schriftliche oder mündliche Veröffentlichung neuheitsschädlicher Informationen zu verhindern. Grundsätzlich gilt für die Ausgestaltung dieser Verträge, das generelle Vertragsrecht und somit die Privatautonomie, um typische Vertragspunkte wie die Laufzeit des Vertrages, den Personenkreis und Ausnahmen (z.B. gesetzliche Offenbarungspflichten) zu regeln. Nicht zwingend sind dagegen Inhalte wie beispielsweise Vertragsstrafen, die auch in der Regel seitens der Hochschulen nicht akzeptiert werden.

Als eine weitere Vertragsart wurde ausführlich auf das Material Transfer Agreement (MTA) eingegangen. Es handelt sich hierbei um einen Vertrag, der den Austausch von Materialien zwecks Verwendung in der Wissenschaft oder zu Test- sowie Kooperationszwecken regelt und für welchen vorgefertigte Musterverträge zur Verfügung stehen. Insbesondere ist bei diesen Verträgen auf die Bestimmung der Vertragspartner zu achten, weil diese häufig unklar sind. Ebenfalls von Vorteil ist eine detaillierte Begriffsbestimmung des ausgetauschten Materials, um einen Missbrauch vorzubeugen.

Neben diesen ausführlich behandelten Vertragsarten wurde ebenfalls auf Lizenz- und Optionsverträge eingegangen, welche häufig in der Technologietransferpraxis vorkommen.

Dabei haben Optionsverträge die „Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes zum Inhalt und können alleinstehend oder als Teil eines Kauf- oder Lizenzvertrages geschlossen werden.

Im Gegensatz zum Optionsvertrag wird durch den Lizenzvertrag dem Lizenznehmer ein definiertes Nutzungsrecht durch den Inhaber eines geschützten Rechts eingeräumt. Bei Abschluss eines solchen Vertrags sei auf die Parteibestimmung zu achten und insbesondere klarzustellen, wer überhaupt befugt ist zu lizenzieren und den Vertrag zu unterzeichnen. Ebenfalls ein wichtiger Vertragsbestandteil in der Lizenzierung ist die Vereinbarung einer Lizenzgebühr, die typischerweise durch Upfront/Downpayments, Meilensteinzahlungen, Umsatzlizenzen („royalties“) oder Mindestlizenzen, als wichtiger Schutz vor Untätigkeit der Unternehmen, umgesetzt werden kann. Überdies sei bezüglich der Beratung zu Lizenzverträgen das Steuerrecht zu beachten. So sei die Lizenzvergabe als Vermögensverwaltung steuerfrei, die Beratung und Herstellung, eingestuft als „Betrieb gewerblicher Art“ jedoch steuerpflichtig. Um zu vermeiden, dass auch die Lizenzeinnahmen steu-

erpflichtig werden, sollten der Lizenzvertrag sowie der Beratungs-/Herstellungsvertrag getrennt voneinander abgefasst werden. Als Alternative zum Lizenzvertrag kann ebenfalls ein Kaufvertrag geschlossen werden. Ein Nachteil ist hierbei nur, dass der Käufer damit auch Rechtseigentümer wird und die Rechte damit ganz aus der Hand gegeben werden.

Zum Ende des Vortrags ging Dr. Jürgen Walkenhorst auf den EU-Beihilferahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation ein, welcher seine Grundlage in Art. 107 AEUV findet. Es handelt sich hierbei um einen Rahmen für Kooperationen von Unternehmen mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, ohne dass eine Wettbewerbsverfälschung durch mittelbare Beihilfen entsteht.

Hiernach muss zwischen Auftragsforschung und Forschungsk Kooperation unterschieden werden.

Eine Auftragsforschung im Sinne dieses Beihilferahmens liegt insbesondere vor, wenn die Forschungseinrichtung ein „angemessenes Entgelt“ erhält, der Auftraggeber die Konditionen festlegt, dieser in der Regel die Rechte erhält und damit auch das Risiko des Scheiterns des Projektes trägt. Falls eine Auftragsforschung zu bejahen ist, ist diese als EU-konform einzustufen, soweit sie entweder zum „Marktpreis“ durchgeführt wird oder zu einem Preis, „der sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält“. Konsequenz ist sodann, dass zu Vollkosten plus Gewinnzuschlag oder zum Marktpreis abgerechnet wird und damit die Vergütung für geistiges Eigentum frei verhandelbar ist.

Eine Zusammenarbeit bei der Forschung ist hingegen dann anzunehmen, soweit mindestens zwei Partner an der Konzeption und bei der Durchführung mitwirken und das Risiko sowie Ergebnisse geteilt werden. Eine solche Forschungszusammenarbeit ist ebenfalls EU-konform, wenn die beteiligten Unternehmen sämtliche Kosten des Projektes zahlen oder die Ergebnisse ohne IP publiziert werden können. Liegt keins von beiden vor, ist die Kooperation trotzdem EU-konform, soweit das an der Forschungseinrichtung generierte IP dieser selbst gehört oder die Forschungseinrichtung ein „marktübliches Entgelt“ für die Übertragung des IP aus diesem Projekt von den beteiligten Unternehmen erhält. Konsequenz ist somit, dass zu Vollkosten abgerechnet oder eine „marktübliche Vergütung“ vereinbart wird. In diesem Bereich kann die Vergütung folglich nicht frei verhandelt werden, sondern muss im Sinne der Fußnote 29 des Beihilferahmens „marktüblich“ sein. Eine marktübliche Vergütung kann in diesem Zusammenhang kein vom Unternehmen aufgezwungener Fixbetrag sein. Sie sollte so bemessen sein, dass die Vollkosten sowie ein Gewinn erreichbar sind. Die Forschungseinrichtung muss somit bemüht sein, den bestmöglichen Preis in den Vertragsverhandlungen zu erzielen. Mögliche Konsequenzen die hieraus folgen sind z.B. Ausschreibungen, Dokumentation der Wertermittlung bzw. der Verhandlungsschritte und Öffnungsklauseln im Vertrag.

Zuletzt ging Dr. Jürgen Walkenhorst darauf ein, wie sich die Vollkosten sowie der Marktpreis berechnen lassen. Vollkosten können demnach anhand der Projektkosten errechnet werden. Diese wiederum lassen sich aus den Gemeinkosten („Overhead“), direkten Personalko-

sten und direkten sonstigen Kosten zusammensetzen. Der Marktpreis hingegen wird entweder kostenorientiert, marktorientiert oder cash-flow-orientiert berechnet.

Zentrum (näheres unter: www.gewrs.de)

Über das CIP:

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf dient der Forschung und Lehre sowie der Informationsvermittlung auf den Feldern des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wirtschaftsrechts.

Seine Aufgabe ist die anwendungsorientierte Erforschung des Rechts der neuen Technologien, insbesondere im Hinblick auf das Rechtsmanagement bei der Gründung von Unternehmen und bei der Sicherung und Verwertung von Innovationen. Die Forschungsperspektive richtet sich zur Zeit konkret auf das Recht der Biotechnologie, das Recht der Hochschulerfindungen, die Bewertung von Immaterialgüterrechten und das internationale Recht des geistigen Eigentums.

Ziel ist es, im Dialog mit rechtsberatenden Berufen, der Unternehmenspraxis und der Kreditwirtschaft ein Forum für Unternehmensgründer und Innovatoren zu schaffen, aus dessen Mitte praxisbezogene, auch interdisziplinäre, Forschungsvorhaben und Projektbegleitungen verwirklicht werden

Webangebote des CIP:

- patentrechtstage.de
- d-prax.de
- werkstattgespräche.de
- cipreport.de

Auf den oben angegebenen Seiten finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen des CIP.

Über Referenten und Themen der Veranstaltungen werden wir Sie auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#) informieren.

Zu den jeweiligen Veranstaltungen laden wir Sie auch gerne per E-Mail ein. Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchten, können Sie sich unter info@gewrs.de anmelden.