

Patentrechtliche freedom-to-operate für Chemie-Startups

Stand: 02.03.2020

1. Vorbemerkung

Für Startups – wie für alle anderen Unternehmen auch – sind drei Aspekte beim Umgang mit Intellectual Property („IP“) von Bedeutung:

-) Dem Geschäftsmodell des Startups stehen keine IP-Rechte anderer im Weg. Dieser Aspekt wird oftmals vernachlässigt – vielleicht gerade, weil Zeit und/oder Erfahrung mit der Durchsicht von IP-Inhalten fehlt.
-) Die Schaffung und Nutzbarmachung eigener IP-Rechte.
-) Die Einlizenzierung bzw. der Erwerb fremder IP-Rechte.

Für Chemie-/Pharma-Startups sind Patente typischerweise die wichtigste Form der gewerblichen Schutzrechte. Im Folgenden wird daher besonders auf den Umgang mit Patenten eingegangen.

Gerade für Chemie-/Pharma-Startups, deren Unternehmenswert sich oft am Wert der eigenen bzw. (exklusiv) einlizenzierten Schutzrechte bestimmt, ist eine sorgfältig überlegte Patentstrategie von großer Bedeutung. Diese Patentstrategie muss die spezifischen Technologien und Märkte, die Wettbewerbsposition und die Patentportfolios der Mitbewerber berücksichtigen und sollte dem Startup eine freedom-to-operate erlauben. Die IP-Strategie – wie auch die gesamte IP-Position des Startups im wettbewerblichen Umfeld – sollte Teil des Business-Plans sein.

Zu Beginn eines Ausgründungsvorhabens steht häufig die Nutzbarmachung bestehender (fremder) IP-Rechte. Nur ein kleiner Teil der zu beobachtenden Hemmnisse beim Transfer von IP im Eigentum Dritter an Startups sowie in der IP-Zuordnung/Aufteilung bei der Zusammenarbeit von Startups mit Wissenschaftseinrichtungen und etablierten Unternehmen ist auf restriktive rechtliche Vorgaben und Regelungen zurückzuführen. Der überwiegende Teil der Probleme dürfte in überzogenen Erwartungen beider Seiten hinsichtlich Kosten, Erlösen und Zuordnung von geistigem Eigentum und anderen Projektergebnissen, nicht hinreichend zielführenden Verhandlungen, mangelnder Erfahrung, unzureichender Offenheit verbunden mit überzogenem Streben nach Risikominimierung oder auch an Fehleinschätzungen der Rechtslage liegen.

Initiative „Forum Startup Chemie“:



Soll das IP nicht übertragen werden, sondern in Form von Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, ist zu beachten, dass Chemie-/Pharmaunternehmen in der Regel Exklusivität brauchen. Einfache Lizenzen reichen aufgrund der hohen Investitionsvolumina und der chemie-/pharmaspezifischen Marktstrukturen und Produktlebenszyklen meist nicht aus.

Sowohl bei der Übertragung als auch der Lizenzierung von IP-Rechten spielt deren Bewertung eine große Rolle. Für die Bewertung von IP-Rechten gibt es kein ausreichend etabliertes und anerkanntes Verfahren; hier spielen Verhandlungsgeschick und eine plausible Kommunikation des ökonomischen Nutzens für den Erwerber der IP-Rechte (aber auch für den Investor bei Finanzierungsrunden) eine wichtige Rolle. Aus Startup-Sicht ist zu bedenken, dass die ausgehandelten Vertragsbedingungen einen wesentlichen Einfluss auf die Attraktivität des Startups für Investoren in Finanzierungsrunden, aber auch für Kunden haben können. Im Allgemeinen können das Technology-Readiness-Level sowie – bei Patenten – der Recherchebericht wichtige Anhaltspunkte für eine gemeinsame Bewertungsgrundlage liefern.

2. Schaffung eigenen IPs durch das Startup

In bereits bestehenden Startups ist auf den sorgfältigen Umgang mit potentiell schützenswertem Know-how zu achten. Dies betrifft etwa eigene Veröffentlichungen, den Umgang mit Erfindungen durch eigenes Personal, aber auch mit Erfindungen durch nicht angestelltes Personal (z.B. Studenten). Gleichzeitig kann es für Arbeitnehmer interessant sein, ausgehend von Erfindungen, die der eigene Arbeitgeber nicht nutzen möchte, eigenes IP zu schaffen und eine Ausgründung zu verfolgen.

In allen Staaten, in denen es keine Neuheitsschonfrist gibt (wie z.B. in der EU), ist für eine Patenterteilung die „absolute Neuheit“ der Erfindung erforderlich. Dies ist bei der geplanten Publikation von FuE-Ergebnissen des Unternehmens – sei es in wissenschaftlichen Zeitschriften, durch Pressemitteilungen oder im Rahmen von Kongressen und Messeauftritten – zu berücksichtigen. Vorveröffentlichungen auf diesem Wege machen eine Patenterteilung unmöglich.

Zudem ist auch die Erfindungshöhe Prüfkriterium bei der Patenterteilung. Entsprechend sollte die Recherche von Voranmeldungen auf dem Gebiet des geplanten Patents in einschlägigen Patentdatenbanken und die Suche nach relevanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen als Bestandteil des Schreibens einer Patentanmeldung verstanden werden. Nur so kann sich proaktiv vom bisherigen Stand der Technik abgegrenzt werden.

Nach den §§ 4 – 17 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG) können „Diensterfindungen“ vom Arbeitgeber (gegen Vergütung) in Anspruch genommen werden, „gehören“ also dem Arbeitgeber. Diensterfindungen sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder

maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.

Sonstige Arbeitnehmer-Erfindungen sind „freie Erfindungen“ nach § 4 Abs. 3 ArbNErfG. Sie unterliegen jedoch den Beschränkungen der §§ 18 und 19 ArbNErfG. Der Arbeitnehmer, der während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine freie Erfindung gemacht hat, hat dies dem Arbeitgeber unverzüglich durch Erklärung in Textform mitzuteilen, es sei denn, die Erfindung ist offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar. Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung durch Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer, dass die ihm mitgeteilte Erfindung frei sei, so kann die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden. Bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet, hat er zunächst dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, wenn die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers fällt.

Bei der Vergütung der Mitarbeiter, die eine Erfindung gemacht haben, sind die einschlägigen Bestimmungen der §§ 9 und 11 ArbNErfG und die Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst zu beachten. Dem Unternehmen ist es unbenommen, über die dort festgelegten Vergütungen hinauszugehen (z.B. in Form von Prämien).

3. IP-Zuordnung/Aufteilung bei der Zusammenarbeit von Startups und etablierten Unternehmen

Hinsichtlich der IP-Zuordnung/Aufteilung bei der Zusammenarbeit von Startups und etablierten Unternehmen herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit. Bei den Verhandlungen sollte besonders darauf geachtet werden, wer die Patente anmeldet und wie die Lizenzvereinbarungen ausgestaltet werden. Im Vertrag muss klar definiert werden, wie mit den Altrechten und den erschaffenen Neurechten umgegangen wird.

Bei FuE-Kooperationen unter (potentiellen) Wettbewerbern müssen die Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung („F&E-GVO“) beachtet werden. Diese Regelungen sind insb. bei Vereinbarungen über die Verwertung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung sowie von Auftragsforschung zu beachten. Im Sinne einer hohen Rechtssicherheit sollte bei der Vertragsformulierung kartellrechtliche Expertise einbezogen werden.

4. IP-Zuordnung/Aufteilung bei der Zusammenarbeit von Startups und Wissenschaftseinrichtungen

Auch bei der Übertragung von IP im Eigentum von Hochschulen und außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen an Startups herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit. Allerdings müssen Körperschaften des öffentlichen Rechts beachten, dass sie Vermögensgegenstände (z.B. selbstgeschaffenes IP) nur zum Marktwert veräußern dürfen. Zudem gelten für Wissenschaftseinrichtungen die beihilferechtlichen Bestimmungen des Unionsrahmens (der EU) für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (siehe insb. Kapitel 2.2 des Unionsrahmens). Dies ist z.B. im Hinblick auf die vom Typ der Kooperation abhängigen Vergütungen wichtig.

Beim Transfer von IP im Eigentum von Hochschulen muss auf Hochschuleseite Einigung sowohl mit dem oder den für das Forschungsprojekt verantwortlichen Hochschullehrer(n) als auch mit der Hochschulverwaltung und der Technologietransfereinrichtung hergestellt werden. Dies ist eine Folge von § 42 ArbNErfG. Bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen muss hingegen nur mit deren Verwaltungen bzw. Technologietransfereinrichtungen Einvernehmen hergestellt werden.

4.1. Kooperationstypen

Generell ist bei der Zusammenarbeit von Startups und Wissenschaftseinrichtungen die Unterscheidung einer Reihe von Kooperationstypen sinnvoll. Dabei sollte unterschieden werden zwischen:

-) „Forschungsaufträgen“ mit einem konkret definierten Forschungsthema und -ziel
-) „Forschungsk Kooperationen“ mit einem breit formulierten Forschungsthema und -ziel; die Zielerreichung ist unsicher
-) öffentlich geförderten Verbundprojekten (BMBF, EU etc.), bei denen Sonderregeln gelten
-) „Beraterverträgen“ mit einzelnen Wissenschaftlern.

Allgemein anerkannte Vertragsbausteine für Forschungsaufträge und Forschungsk Kooperationen wie die „Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungsk Kooperationen“ des BMWi sowie die Hinweise des „European IP Helpdesk“ (www.iprhelpdesk.eu) können als Referenz dienen. Sie müssen an den Einzelfall angepasst werden. Im Vertrag muss klar definiert werden, wie mit den Altrechten und den erschaffenen Neurechten umgegangen wird.

4.2 Vergütung

Im Rahmen von Kooperationen mit Wissenschaftseinrichtungen wird ein Unternehmen üblicherweise folgende Zahlungen an die Wissenschaftseinrichtung leisten:

-) die dem Projekt direkt zuzuordnenden Kosten (Personalkosten, Laborgeräte, Chemikalien, Analytik etc.),
-) die Overheadkosten (z. B. als prozentualer Zuschlag auf die direkten Kosten),
-) die Kosten zur Patenterlangung/-aufrechterhaltung (falls das Patent von der Wissenschaftseinrichtung angemeldet wurde) und zudem
-) eine am wirtschaftlichen Erfolg orientierte Vergütung bzw. eine Pauschalvergütung. Aus diesen Erträgen muss die Wissenschaftseinrichtung die Erfindervergütung ihrer Wissenschaftler bezahlen. Die Vergütung ist im Einzelfall festzulegen, und zwar bei Beginn der Zusammenarbeit.

Eine Vergütung von background-know-how erfolgt nicht.

4.3 Patentanmeldungen

Von größter Bedeutung ist die handwerkliche Qualität der Patente. Die Patentanmeldung sollte dort erstellt werden, wo das größte Know-how vorhanden ist.

Bei der Patentanmeldung sollten technisch-inhaltliche Expertise, patentrechtliche Expertise und Kenntnis des Marktes zusammengeführt werden. Die technisch-inhaltliche Expertise wird zumeist durch die Erfinder oder Personen in deren Umfeld bestmöglich abgedeckt. Die Marktkenntnis sollte das Startup einbringen. Im Sinne einer hohen Rechtssicherheit sollte unbedingt eine Person mit Erfahrung im Patentrecht einbezogen werden (z.B. ein unabhängiger Patentanwalt).

Es empfiehlt sich, bei der Zusammenarbeit von Startups und Wissenschaftseinrichtungen hinsichtlich der Patentanmeldung wie folgt zu verfahren:

-) Bei Forschungsaufträgen des Startups an eine Wissenschaftseinrichtung meldet das Startup die Patente an.
-) Bei Forschungs Kooperationen erfolgt eine gemeinsame prioritätsbegründende Anmeldung von Startup und Wissenschaftseinrichtung im Inland und danach Folgeanmeldungen durch das Startup im Ausland.
-) Bei Patentanmeldungen durch die Wissenschaftseinrichtung kann eine Mitformulierung durch das Startup sinnvoll sein, um die optimale Absicherung der Erfindung zu gewährleisten.

Dieses Papier wurde vom Arbeitskreis Wachstum des Forum Startup Chemie erarbeitet.

Ansprechpartner: Dr. Hans-Jürgen Klockner (klockner@vci.de).