

Gerald Wieser



Rechtliches Management von geistigem Eigentum

Vertragsrecht

Forschungs- und Entwicklungsverträge

Intellectual Property Rights (IPR)

mit



Ein Praxishandbuch

Inhalt

Vorwort

A. **EINLEITUNG, ERLÄUTERUNGEN, AUSRICHTUNG**

B. **VERTRAGSRECHT**

I. **ALLGEMEINES ZU VERTRÄGEN**

Wie können Verträge zustande kommen?

Form

Angebot und Annahme

Anwendungshierarchie

Was kann den wirksamen
Vertragsabschluss verhindern oder zur
Auflösung des Vertrages führen?

Zwang, List

Irrtum

Dissens

Verstoß gegen die guten Sitten,
Knebelung

Scheingeschäft, Umgehungsgeschäft

Wegfall der Geschäftsgrundlage

Wissenswertes zu Verträgen bunt
gemischt, Fallen in der Praxis

**Geschäftsanbahnung,
Vorprojektphasen,
Vertragsverhandlungen, culpa in
contrahendo**

Letter of Intent (LoI)

**Heads of Agreement (HoA), Heads of
Terms (HoT)**

Memorandum of Understanding (MoU)

Präambel

Vorvertrag

Punktation - Protokoll

Option

Bedingungen, Auflagen

Rahmenvertrag

Mustervertrag, Mustervertragssyndrom

**Zeichnung von Verträgen, Anscheins-
und Duldungsvollmacht**

Schriftlichkeit

**Beginn, Laufzeit und Enden von
Verträgen**

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Beispiele für sinnvolle Vertragsklauseln

Haftungsbeschränkung

Incoterms

Salvatorische Klausel

**Streitbeilegung, anzuwendendes
Recht, Gerichtsstand**

Auslegung von Verträgen

**Interpretationsregeln
Unklarheitenregel**

**II. SPEZIELLE ASPEKTE BEI VERTRÄGEN IM F&E-
BEREICH**

Geheimhaltung

**Geheimhaltungserklärung, Non-
Disclosure Agreement (NDA)**

**Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse,
Geheimnisschutz**

Spezielle Risiken:

**Der Schein der Wechselseitigkeit,
Teil I**

**Der Schein der Wechselseitigkeit,
Teil II**

**Die EU-Richtlinie zum Geheimnisschutz
(Trade-Secret-Directive)**

Der F&E-Vertrag

Dienstvertrag - Werkvertrag

Einzelne Vertragselemente

**Überschreiten des/Abweichen vom
Vertragsgegenstand/es**

Exkurs:

Software-Entwicklungsverträge

Gewährleistung/Garantiezusagen

Urheberrecht/Rechtsschutz

Der Rahmenvertrag in F&E

Der F&E-Kooperationsvertrag

Vergesellschaftung

ARGE

Kapitalgesellschaft

C. GEISTGES EIGENTUM - SCHUTZRECHTE, NUTZUNGSRECHTE, VERWERTUNGSRECHTE

I. VORBEMERKUNG

Geistiges Eigentum, Terminologie,
Unternehmensvermögen

II. CHRONOLOGISCHER ZUGANG

Vom Know-how über Ergebnisse zu
Nutzungs- und Verwertungsrechten

**Know-how, tacit knowledge,
Altschutzrechte, access rights,
entgegenstehende Schutzrechte
Dritter**

Ergebnisse

Nutzung, Verwertung

IPR-Raster (Graphik)

Zugangsrechte (access rights).

**Pre-existing know how/background
information**

Altschutzrechte/background IPR

Kenntnisse (knowledge).

**Ergebnis/branchenfremde Verwendung
(foreground)**

Parallelergebnis (sideground)

Nutzung und Verwertung

(nicht) ausschließlich-entgeltlich-
übertragbar-widerruflich-lizenzierbar

Einschränkungen

Technisch-wissenschaftlich,
geographisch, zeitlich

Exkurs:

Lizenzverträge

III. (GEWERBLICHE) SCHUTZRECHTE

Erfindung

Patent

Gebrauchsmuster

(Geschmacks)muster, Design

Halbleiterschutz

Sortenschutz

Marke

Sinn und Unsinn von Markenschutz
durch Registrierung, Stärke von
Marken, Coexistence Agreements

Handlungs(un)fähigkeit, Inhaberschaft
von Marken

Markenformen

Herkunftsangaben, EU-Kennzeichen

Urheberrecht, Copyright

**D. GEGENSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEISTIGEN
EIGENTUMS - FREIER ZUGANG, FREIE NUTZUNG**

I. VORBEMERKUNG

Open Content

Open Acces

Copyleft

Creative Commons

E. WEITERE ZU BEACHTENDE RECHTSGEBIETE

I. VORBEMERKUNG

Kartellrecht

Beihilfenrecht

Vergaberecht

F. ZUSAMMENFASSUNG UND CHECKLISTE

I. VORBEMERKUNG

II. CHECKLISTE

Weiterführende Literatur

Vorwort

2015 habe ich unter einem Pseudonym (von Wiese) ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „DIE KURVEN KOMMEN HEUTE SCHNELLER ALS GESTERN...“, ein mit Cliparts und Fotos aufgelockertes „großes Sammelwerk kleiner Versprecher“ von Sportreportern, Co-Kommentatoren und Analytikern (Verlag BoD - Books on Demand, ISBN 978-3-7392-7429-4).

Der große Erfolg dieses kleinen Werkes hat mich dazu animiert, ein weiteres Buch auf den Markt zu bringen. Die reale Titelstory dazu – Watch yr Socken! – habe ich seinerzeit einmal bei einem längeren Aufenthalt am Flughafen New Orleans geschrieben. Es wird um „Besondere Märchen. Besondere Sprüche“ gehen.

Beide Bücher haben einen humorigen Ansatz. Plötzlich kam mir jedoch eine völlig andere Idee dazwischen.

Ich bin seit mehreren Jahren Lehrbeauftragter im Bereich Wissensmanagement der Donau-Universität Krems (DUK) und bringe dort den Studierenden nahe, wie man geistiges Eigentum/Intellectual Property (IP) schützen kann. Von der Ausrichtung dieser Arbeit her geht es primär um den Schutz auf vertraglicher Ebene.

Dazu habe ich bisher eine Art „gesprochenes Skriptum“ verwendet (man beachte die kleine *contradictio in se*). Dieses Skriptum habe ich deutlich überarbeitet, aktualisiert und thematisch erweitert.

Es handelt sich bei meinem neuen kleinen Werk nun also nicht um Humor oder Satire, sondern um ein juristisches Fachbuch, das sich allerdings in seinem Verständnis als Praxishandbuch weniger an Juristen richtet, sondern vielmehr an Praktiker und Studierende, die mit Forschung, Entwicklung, geistigem Eigentum und damit verwandten Themengebieten zu tun haben.

Die Schreibweise (meist im Vortragsstil) und auch die Absatzgestaltung entsprechen bewusst nicht einem rechtswissenschaftlichen Lehrbuch. Auch die Erzählform (im Sinne einer Ich-Erzählung) wird in Teilen beibehalten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der DUK bedanken, die mir – gleich einmal passend zum Thema – die Verwendung des DUK-Logos erlaubt hat.

Gerald Wieser, Wien 2017

A. EINLEITUNG, ERLÄUTERUNGEN, AUSRICHTUNG

Die Grundlage für dieses Praxishandbuch bildet ein Vortrag, den ich seinerzeit einmal als Leiter des Rechtsbereiches einer außeruniversitären Forschungseinrichtung konzipiert hatte.

Einerseits haben wir den technisch-wissenschaftlichen Forschungsbereich, andererseits die Rechtswissenschaften, im konkreten hier Vertragsrecht.

In der praktischen Arbeit mit Forschern und Wissenschaftlern hat sich herausgestellt, dass es an der Verknüpfung der bekannten gewerblichen Schutzrechte bzw Intellectual Property Rights (IPR) und dem vertraglichem Schutz von Wissen und geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) fehlt.

Zweck dieser Arbeit in einer pragmatischen Ausrichtung und damit neu und – soweit ersichtlich im deutschen Sprachraum einzigartig – ist die Verknüpfung beider Elemente.

Angeführte Beispiele sind Echtbeispiele aus meiner beruflichen Praxis.

Es geht somit im Folgenden nicht vorrangig um die Darstellung der gewerblichen Schutzrechte oder allgemein um die Nutzung und Verwertung von geistigem Eigentum. Der Fokus liegt auf der vertraglichen Gestaltung.

Beim Schutz von geistigem Eigentum muss die chronologische Abfolge mit berücksichtigt werden: Auch beim Thema Innovation, bei Forschung und Entwicklung (F&E) gibt es Geschäftsanbahnungen, Verhandlungen, Phasen vor Forschungsprojekten. (In einer anderen Konstellation, die hier nicht dargestellt wird, mag es um eine Idee, eine innovative Geschäftsidee gehen, die in die Praxis