

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	9
1. F & E – Warum?	13
2. Was ist schutzfähig?	15
2.1 Patente und Gebrauchsmuster	15
2.1.1 Neuheit	17
2.1.2 Erfinderische Tätigkeit.	19
2.1.3 Gewerbliche Anwendbarkeit	20
2.1.4 Patentierbare Erfindungen.	20
2.1.5 Dauer des Patents/Gebrauchsmusterschutzes.	21
2.2 Urheber- und Leistungsschutzrechte	21
2.3 Know-how	24
2.3.1 Nichtoffenkundigkeit (vgl. Art. 39 Abs. 2 lit. c TRIPS).	26
2.3.2 Beziehung zu einer Unternehmung (vgl. Art. 39 Abs. 2 TRIPS)	27
2.3.3 Geheimhaltungswille	27
2.3.4 Geheimhaltungsinteresse	28
2.4 Patentverletzung durch Forschung?.	29
3. Darstellung der verschiedenen F & E-Gestaltungsvarianten	31
3.1 Interne Forschung	31
3.2 Erwerb neuer Technologie durch Kauf oder Einlizenzierung	32
3.2.1 Due Diligence des Patentportfolios.	32
3.2.2 Insolvenzproblematik bei Einlizenzierung	36
3.2.3 Sonstige Stolperfallen bei Lizenzverträgen	39
a) Exklusivität	41
b) Vergütungsregelungen	42
c) Vertragsbeendigung und Regelung der Rechtsfolgen	53
3.3 F & E-Kooperationen	59
3.3.1 Due Diligence des background IP	60
3.3.2 Problem des Know-how-Schutzes bei bestimmten Arten der Zusammenarbeit	61
3.3.3 Due Diligence der Wettbewerbsprodukte des Partners.	62
3.3.4 Rechteezuordnung.	62
3.3.5 Probleme bei der Entwicklung standardessentieller Technologien	65
3.3.6 Kartellrechtliche Überlegungen	67
a) Einleitung	67

	b) Anwendungsbereich der F & E-GVO	69
	c) Freistellungsvoraussetzungen	70
	d) Marktanteilsschwelle und Freistellungsdauer	72
	e) Kernbeschränkungen („schwarze Klauseln“)	74
	f) Nicht freigestellte Beschränkungen („graue Klauseln“)	75
3.4	Auftragsforschung	76
3.4.1	Due Diligence des background IP.	76
3.4.2	Werkvertrag vs. Dienstleistungsvertrag	77
	a) Einordnung bestimmter F & E-Vertragskonstellationen	77
	b) Konsequenzen der jeweiligen Vertragskonstellation	80
4.	Forschungsverträge mit Universitäten	85
4.1	Vertragsgestaltung aus Sicht des Arbeitnehmererfinderrechts	85
4.1.1	Der Zugriff der Hochschule auf die Erfindungen	85
	a) Aufgabenerfindungen	85
	b) Erfahrungserfindungen	86
4.1.2	Folgen für die Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung des ArbNErfG	87
	a) Vertragsmodelle	87
	b) Weitere Beschäftigte an einem Forschungsprojekt	88
4.1.3	Die Freiheit von Forschung und Lehre.	88
4.1.4	Die Vergütungspflicht gegenüber dem Erfinder (§ 42 Nr. 4 ArbNErfG)	89
4.2	Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung regulatorischer Gesichtspunkte, insbesondere Compliance	91
4.2.1	Rechtliche Rahmenbedingungen und Kodices	93
	a) Strafrecht	93
	b) Dienstrecht	94
	c) Kodices der Industrieverbände	95
4.2.2	Vertragliche Umsetzung des regulatorischen Rahmens	97
	a) Grundlegende Prinzipien der Zusammenarbeit	98
	b) Vertragsbeziehung zwischen Mitarbeitern der Hochschule und Unternehmen	99
	c) Vertragsbeziehung zwischen Hochschule und Unternehmen	101
	d) Vergütung und Zahlungsbedingungen	102
5.	Öffentliche Förderung von F & E-Projekten mit mehreren Teilnehmern	105
5.1	Förderung durch das BMBF	105

5.1.1	Einzelheiten zur Ausgestaltung des Konsortialvertrages	107
	a) Zuordnung der IP-Rechte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung	108
	b) Sonstige Bestimmungen der Kooperations- vereinbarung bzw. der NKBF 98	111
5.1.2	Auswirkungen auf erfolgte Forschungsförderung bei „change of control“ und Veräußerung des Unternehmens ins Ausland	112
5.2	Förderung auf europäischer Ebene durch das 7. EU Forschungsprogramm („7. FRP“)	113
5.2.1	Grundsätze der Beteiligung am 7. FRP.	116
	a) Allgemeine Voraussetzungen der Beteiligung am 7. FRP	116
	b) Beteiligung von Drittstaaten	116
	c) Leistungen Dritter im Rahmen des 7. Forschungs- rahmenprogramms	117
5.2.2	Einzelheiten zur Rechtsnatur des Konsortialvertrages und Zeitpunkt des Vertragsschlusses	119
5.2.3	Inhalt des Konsortialvertrages	120
	a) Die interne Organisation des Konsortiums.	120
	b) Formen und Verteilung des Finanzbeitrags der Gemeinschaft	121
	c) Regeln über die Verbreitung und Nutzung der Kennt- nisse sowie Zugangsrechte (IP-Allokation)	122
	d) Haftungs-, Entschädigungs- und Vertraulichkeitsver- einbarungen sowie Beilegung interner Streitfälle	129
5.2.4	Kartellrechtliche Zulässigkeit der Konsortialverträge und der Finanzhilfevereinbarung	130
5.2.5	Auswirkungen auf erfolgte Forschungsförderung bei „change of control“ und Veräußerung des Unternehmens ins Ausland	131
	a) Übertragung der Schutzrechte und Gewährung von Lizenzen	131
	b) Rückerstattung der Fördermittel	132
6.	Ausgliederung F & E ins Ausland	135
6.1	F & E-Tätigkeit deutscher multinationaler Unternehmen im Ausland	135
6.2	Forschung deutscher Unternehmen in den USA	138
6.2.1	Export- und Importbestimmungen	139
6.2.2	Formale Anforderungen bei Patentanmeldungen	140

6.3	Forschung deutscher Unternehmen in China	141
6.3.1	Export- und Importbestimmungen	143
6.3.2	Patenterstanmeldepflicht und die „Secrecy Examination“	144
7.	Bilanzielle und steuerliche Aspekte bei F & E-Tätigkeiten	147
7.1	Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen	147
7.1.1	Begriff des immateriellen Vermögensgegenstands bzw. Wirtschaftsguts	147
7.1.2	Eigenschaft als Vermögensgegenstand bzw. Wirtschaftsgut	147
7.1.3	Bilanzierung von selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	148
	a) Bilanzierung nach Handelsrecht.	148
	b) Bilanzierung nach IFRS.	153
	c) Bilanzierung nach Steuerrecht.	156
7.1.4	Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	156
7.1.5	Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	157
	a) Bilanzierung nach Handelsrecht.	157
	b) Bilanzierung nach IFRS.	158
	c) Bilanzierung nach Steuerrecht.	158
7.2	Steuerliche Behandlung von Lizenzgebühren	159
7.2.1	Verrechnungspreisgestaltung	159
7.2.2	Quellensteuern	159
7.2.3	Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 ff. AStG).	160
7.3	Steuerliche Anreize für Forschung und Entwicklung in Europa	162
7.3.1	Deutschland	162
7.3.2	Ausgewählte Steueranreize im europäischen Ausland	162
	a) Frankreich	162
	b) Belgien	163
	c) Niederlande	164
	d) Luxemburg	165
	Literaturverzeichnis	167
	Herausgeber-/Autorenvita	173
	Stichwortverzeichnis	181