



Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
Hochschule für angewandte Wissenschaften

Hrsg.: Th. Enders

Wirtschaftswissenschaftliche Schriften

Reihe: Beiträge zum angewandten Wirtschaftsrecht

Marlies Rauschenbach

**Strategisches IP-Management
im Unternehmen unter Berücksichtigung
rechtlicher Rahmenbedingungen**

Heft 02 / 2012

Fachbereich Betriebswirtschaft

Schriftenreihe: **Wirtschaftswissenschaftliche Schriften, Jahrgang 2012, Heft 2**

Reihe: **Beiträge zum angewandten Wirtschaftsrecht**

Herausgeber: Prof. Dr. Theodor Enders

Die vorliegende Publikation entstand im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Fachbereich Betriebswirtschaft

Autor: Marlies Rauschenbach

Betreuer: Prof. Dr. Theodor Enders

ISSN 1868-1697

ISBN 3-939046-28-0

Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Fachbereich Betriebswirtschaft
Carl-Zeiss-Promenade 2
D-07745 Jena
Tel.: 03641-205-550
Fax: 03641-205-551

Diese Publikation wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, Verfasser/in und Herausgeber/in können für den Inhalt jedoch keine Gewähr übernehmen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung in elektronische Systeme des gesamten Werkes oder Teilen daraus bedarf – auch für Unterrichtszwecke – der vorherigen Zustimmung der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Fachbereich Betriebswirtschaft und des Autors.

Printed in Germany

Abstract

Gegenstand dieser Bachelorarbeit sind die verschiedenen Strategien im Umgang mit dem geistigen Eigentum eines Unternehmens. Dazu werden die Ausprägungen des geistigen Eigentums, dessen Bedeutung bei der Umsetzung strategischer Überlegungen sowie die rechtlichen Hintergründe aufgeführt. Der Ausgangspunkt in Bezug auf die strategische Planung liegt bei dem wettbewerbsorientierten Positionierungsansatz, nach dem die Strategie an eine Differenzierung, Kostenführerschaft oder Spezialisierung ausgerichtet ist. Es wird gezeigt, welchen Einfluss diese Ausgangssituation auf das IP-Management hat. Von besonderer Bedeutung ist die Annahme, dass der Erfolg betriebswirtschaftlicher Überlegungen maßgeblich von der rechtskonformen Umsetzung geprägt ist. Daher wurden diese konsequent in das relevante Rechtsgebiet eingebettet.

Dem Kernstück der Arbeit liegt der Ansatz zugrunde, dass Strategien eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens bilden und dieser von immateriellen Vermögenswerten maßgeblich beeinflusst wird. Eine wichtige Funktion erfüllen in diesem Zusammenhang gewerbliche Schutzrechte, mit deren Hilfe neue Märkte erschlossen und Nachahmungen abgewehrt werden können. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Patenten und Gebrauchsmustern, da diese vorzugsweise zur Sicherung wissensbasierter Wettbewerbsvorteile zur Anwendung kommen und strategischen Analysen dienen. Als Handlungsalternative zum Schutz von Know-how wird ausführlich auf die Geheimhaltung eingegangen. Die Lizenzierung und der Verkauf sind zwei bedeutende Ausprägungen einer Verwertungsstrategie. Letztlich besteht auch die Möglichkeit, Erkenntnisse gezielt zu veröffentlichen. Damit entfällt die Gefahr einer Patentanmeldung durch den Wettbewerb, da die Erkenntnisse zum Stand Technik werden.

Da die verschiedenen Handlungsoptionen derart unterschiedlich sind, sollten sie schlüssig zur Unternehmensstrategie sein. Weiterhin ist bei der Strategiewahl von Bedeutung, dass diese aufeinander abgestimmt sein und stetig weiterverfolgt werden. Methodisch wird auf verschiedene Portfolio-Analysen zurückgegriffen und vereinfachte Handlungsempfehlungen generiert.

Im Ergebnis ist es erst durch spezielle Kenntnisse über die Erscheinungsformen von geistigem Eigentum möglich, dieses im Unternehmen aufzudecken und damit von dessen Wert zu profitieren. Es zeigt sich, wie ein planvoller Umgang mit geistigem Eigentum zu dem langfristigen Erfolg eines Unternehmens beiträgt.

Schlüsselwörter: Geistiges Eigentum, Patente, IP-Management, Intellectual Property, Gewerbliche Schutzrechte, immaterielles Vermögen, Geheimhaltung, Know-how, Strategien, Immaterialgüter

E-Mail-Adresse der Autorin: marlies.rauschenbach@googlemail.com

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einführung in das Themengebiet	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Vorüberlegungen zur strategischen Planung	3
1.2.1 Der Ansatz bei einer Differenzierung	3
1.2.2 Der Ansatz bei einer Kostenführerschaft	5
2 Know-how	6
2.1 Begriffsdefinition	6
2.2 Abwägungskriterien einer Geheimhaltungsstrategie	7
2.2.1 Die Geheimhaltung als Alternative zu gewerblichen Schutzrechten	7
2.2.2 Weitere Motive der Geheimhaltung	9
2.3 Schutzmaßnahmen im Unternehmen	10
3 Rechtliche Ausgestaltung der Geheimhaltung	12
3.1 Verschwiegenheitspflichten	12
3.2 Vertragliche Ergänzung	13
3.3 Wettbewerbsverbote	15
3.4 Verbotshandlungen	16
3.5 Rechtsfolgen	17
4 Die Bedeutung von Schutzrechten	19
4.1 Überblick	19
4.2 Grundhaltung auf der Unternehmensebene	21
4.3 Produktbezogene Einzelfallentscheidungen	23
4.4 Weitere Motive	24
4.5 Finanzielle Aspekte	26

5	Spezifische Schutzrechte	27
5.1	Patente	27
5.1.1	Materielle Voraussetzungen	27
5.1.2	Wirkungen	30
5.1.3	Zivilrechtliche Ansprüche	32
5.2	Gebrauchsmuster	33
5.3	Besonderheiten der Arbeitnehmererfindung	34
6	Externe Verwertungsmöglichkeiten	36
6.1	Lizenzierung	36
6.1.1	Anwendungsgebiete	36
6.1.2	Vertragsgestaltung	38
6.1.3	Ausgewählte Risiken	39
6.2	Verkauf	41
7	Fazit	42
	Anhang	46
	Literaturverzeichnis	50
	Rechtsquellenverzeichnis	56
	Rechtssprechungsverzeichnis	58

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AktG	Aktiengesetz
ArbNErfG	Arbeitnehmererfindungsgesetz
Art.	Artikel
BAG	Bundesarbeitsgericht
BB	Betriebsberater (Zeitschrift)
BCG	Boston Consulting Group
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BetrVG	Betriebsverfassungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EU	Europäische Union
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
F. u. E.	Forschung und Entwicklung
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GewO	Gewerbeordnung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hrsg.	Herausgeber
IP	Intellectual Property
MarkenG	Markengesetz
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
PatG	Patentgesetz
Rdnr.	Randnummer
S.	Satz bzw. Seite
StGB	Strafgesetzbuch
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TTVO	Technologietransferverordnung
Urt.	Urteil
v.	vom
VO	Verordnung

1 Einführung in das Themengebiet

1.1 Problemstellung

In nahezu allen Bereichen eines Unternehmens verfügen die Mitarbeiter über Kenntnisse und Erfahrungen, durch die beispielsweise Materialsammlungen, Erfindungen, Designs, Fotografien oder Namen entstehen. Der englischsprachige Ausdruck Intellectual Property (kurz IP) umfasst solche gedanklichen Schöpfungen.¹ Dabei entspricht diese international verbreitete Bezeichnung im Wesentlichen der deutschen Auffassung des geistigen Eigentums. Demnach umfasst der Begriff ebenfalls kreative Leistungen. Der Fokus liegt jedoch auf deren Rechten und Vermögenswerten.² Aus diesem Grund ist die Thematik dem Immaterialgüterrecht zuzuordnen, was in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt wird. Der Ausgangspunkt liegt jedoch bei den entstanden Informationen und Ideen. Da diese für ein Unternehmen langfristige Erfolgspotenziale bilden, sollten sie systematisch verwaltet und genutzt werden. Dazu ist es notwendig, Strategien zum Umgang mit dem geistigen Eigentum zu entwickeln.³ Der betriebswirtschaftliche Strategiebegriff umfasst grundsätzliche Entscheidungen über die langfristige Ausrichtung eines Unternehmens. Mit dem Aufbau von Wettbewerbsvorteilen ist es dem Unternehmen möglich, auf veränderte Umweltbedingungen einzugehen und erfolgreich am Markt zu bleiben.⁴ Der Einfluss immaterieller Vermögenswerte, worunter auch die Innovationskraft, die Marktstellung und das Humankapital zählen, wird bei dem Konzept der wertorientierten Unternehmensführung deutlich. Dabei liegt der Schwerpunkt aller Aktivitäten auf der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes, gemessen am zukünftigen Marktwert.⁵ Das Potenzial wird durch den zielgerichteten Aufbau des immateriellen Vermögens gesichert.⁶ Dabei ist die Erkenntnis von Bedeutung, dass dessen Nutzung keiner Wertminderung unterliegt. Im Gegenteil: Die Anwendung von Wissen führt eher zu einer Erweiterung des Erfahrungshorizonts und damit auch zu einer Wertsteigerung. Daher ist das IP-Management darauf ausgerichtet, geistiges Eigentum aufzuspüren und planvoll einzusetzen.

¹ Holland, 2007, S. XVIII

² Hoffmann/Richter, 2011, S. 17-19 und Wiebe, 2010, S. 18-22

³ Mittelstaedt, 2009, S. 7

⁴ Kreikebaum, 1997, S. 19

⁵ Vallentin, 2009, S. 286-289

⁶ Stoi, 2003, S. 176

Gewerbliche Schutzrechte tragen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bei, indem neue Märkte erschlossen und Nachahmungen abgewehrt werden können. Aber auch die Nutzung der Immaterialgüterrechte als Erlösquelle führt zu langfristigem Erfolg. Darüber hinaus eröffnen beispielsweise Patente weit mehr Handlungsoptionen. Mit ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind auch unerwartete Veränderungen des technischen Umfeldes abgesichert.⁷ Die denkbaren Strategien werden in der vorliegenden Ausarbeitung ausführlich dargestellt und analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den rechtlichen Aspekten, die zu einer erfolgreichen Umsetzung der Strategien berücksichtigt werden sollten. Es geht um die Frage, wie geistiges Eigentum zielgerichtet genutzt werden kann und welche gesetzlichen Bedingungen in diesem Kontext zu beachten sind. Dazu werden die wirtschaftlichen Hintergründe jeder möglichen Strategie erläutert und die aktuelle Rechtslage einschließlich praxisrelevanter Besonderheiten dargestellt. Die Arbeit beabsichtigt, den Zusammenhang von dem Erfolg betriebswirtschaftlicher Konzepte mit deren rechtskonformer Umsetzung zu verdeutlichen.

Anknüpfend an die Erläuterungen zur Planung lässt sich feststellen, dass der Prozess von den Grundstrategien des Unternehmens bestimmt wird. An ihnen orientiert sich die Vorgehensweise zur Nutzung des geistigen Eigentums. Eine innovative Strategieformulierung löst sich jedoch von standardisierten Erfolgsfaktoren und beinhaltet individuelle Konzepte.⁸ Daher ist der Umgang mit den Informationen zum Großteil von Einzelentscheidungen geprägt. Die Aufgabe des Managements ist es, die einzelnen Tätigkeiten auf die Unternehmensziele zu koordinieren.⁹ Ähnlich dem Controlling umfasst das strategische Management neben der Planung eine vorgelagerte Analyse der Informationen. Durch eine anschließende Kontrolle ist es möglich, Abweichungen festzustellen und bei Bedarf entsprechend einzugreifen.¹⁰ Nach *Weissenberger-Eibl und Bierwisch*¹¹ beinhaltet das strategische IP-Management die Art und Weise, wie immaterielles Vermögen identifiziert, gezielt erstellt und verwertet wird.

⁷ Cimoli/Coriat/Primi, 2009, S. 526 f.

⁸ Heuskel, 1998, S. 443

⁹ Hungenberg, 2004, S. 6 f.

¹⁰ Kirsch/Roventa, 1983, S. 55 und Ziegenbein, 2007, S. 23-26

¹¹ Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 389

Die Schutzmöglichkeiten sind bei der Verwertung von besonderer Bedeutung, da Wettbewerber, zumindest vorübergehend, von der Nutzung neuen Wissens ausgeschlossen werden können.¹² Dies erleichtert den Zutritt auf neue Märkte, erweitert den Kundenkreis und führt zu höheren Gewinnmargen.¹³ Eine wichtige Voraussetzung für diesen wirtschaftlichen Erfolg ist nach *Brockhoff*¹⁴ das Vorhandensein eines tatsächlichen Nutzens. Dass die Verwender oder Konsumenten von dem innovativen Produkt profitieren, muss zusätzlich durch das Marketing kommuniziert werden. Der Innovationserfolg wird letztlich auch von Marken beeinflusst, da die Konsumenten beispielsweise bei einem positiven Imagetransfer schneller auf die Einführung eines neuen Produktes reagieren.¹⁵

In Bezug auf die gewerblichen Schutzrechte werden in der vorliegenden Arbeit Patente und Gebrauchsmuster vertieft. Die Gründe können den Erläuterungen zu der Bedeutung von Schutzrechten entnommen werden.

1.2 Vorüberlegungen zur strategischen Planung

1.2.1 Der Ansatz bei einer Differenzierung

Bevor auf die Besonderheiten der einzelnen Strategien eingegangen wird, ist zunächst eine grundsätzliche Betrachtung der Handlungsmöglichkeiten vorzunehmen. Als Ausgangspunkt der strategischen Planung hat sich der wettbewerbsorientierte Positionierungsansatz nach *Porter*¹⁶ durchgesetzt. Demnach ist die Strategie für einzelne Produktgruppen entweder an das Ziel der Kostenführerschaft auszurichten oder eine Differenzierung anzustreben. Auf rückläufigen Märkten können Wettbewerbsvorteile auch durch eine Spezialisierung in Nischenprodukte erreicht werden. Der Zusammenhang dieser grundlegenden Ausrichtung mit dem weiteren Vorgehen im IP-Bereich soll zunächst an dem Beispiel einer Differenzierungsstrategie verdeutlicht werden. Im Fokus steht der Aufbau eines Wettbewerbsvorteils durch besondere Leistungsmerkmale wie zeitliche Vorsprünge, gute Qualität oder Serviceleistungen. Mit dem zusätzlich geschaf-

¹² Ernst, 2002, S. 295

¹³ Spielkamp/Rammer, 2007, S. 313

¹⁴ Brockhoff, 2006, S. 151

¹⁵ Sattler, 1998, S. 317 f.

¹⁶ Porter, 1998, S. 35-46

fenen Wert lassen sich höhere Preise erzielen. Wichtige Voraussetzung ist der Aufbau von festen Kundenbindungen. An dieser Stelle setzen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Produktinnovationen an: Mit Verbesserungen lassen sich Kundenprobleme lösen, Entwicklungen werden dem technischen Fortschritt gerecht und entsprechen den steigenden Ansprüchen der Abnehmer.¹⁷ Die Positionierung auf Erfolg versprechenden Märkten wird somit begünstigt. Es liegt also nahe, aus der Grundstrategie „Differenzierung“ Forschungs- und Entwicklungsprojekte abzuleiten, die auf eine technologische Führerschaft abgestellt sind oder zumindest auf bereits vorhandenen Technologien aufbauen. Das dabei gesammelte Know-how erfordert einen planvollen Umgang in Richtung der Grundstrategie. An dem gewählten Beispiel benötigt das Unternehmen die Ergebnisse der Entwicklungstätigkeiten selbst, um die angestrebte Positionierung erreichen zu können. Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums sind in diesem Fall unentbehrlich, damit die aufgebauten Wettbewerbsvorteile erhalten bleiben können. Die Patentierung ist eine naheliegende Möglichkeit, sofern sich die Ideen in einem Produkt oder Verfahren niederschlagen und die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind.

Mit dem damit verbunden Prüfverfahren entstehen nicht unerhebliche Kosten, sodass die gewählte Richtung auch konsequent weiterverfolgt werden sollte. Dazu gehört die Überlegung, welche Länder für das Produkt relevant sind. Oftmals ist es notwendig, den Schutz international zu erweitern. Darüber hinaus sind mit der Patentierung Risiken verbunden, die im Vorfeld ebenfalls berücksichtigt werden sollten. So kann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung das Patent durch Einspruch wegen den in § 21 genannten Gründen widerrufen werden. Ein rückwirkender Wegfall aufgrund materiell rechtlicher Mängel ist demnach nicht ausgeschlossen. Die bis dahin angefallenen Kosten werden nicht zurückerstattet.¹⁸

Damit wird deutlich, dass die Entscheidung zu einer Patentanmeldung neben den anspruchsvollen Schutzrechtsvoraussetzungen auch von weiteren Faktoren abhängig ist. Insofern stellt sich regelmäßig die Frage, ob Alternativen bestehen und welche Mög-

¹⁷ Ehrmann, 2002, S. 213 ff. und S. 230

¹⁸ Kraßer, 2009, S. 609-621

lichkeiten situationsbedingt sinnvoll sind. Das IP-Management beschäftigt sich mit diesen Abwägungsprozessen.

1.2.2 Der Ansatz bei einer Kostenführerschaft

Auf der anderen Seite kann der Einfluss einer Grundstrategie auf die abgeleiteten Handlungsempfehlungen im IP-Bereich am Beispiel der Kostenführerschaft verdeutlicht werden. In diesem Fall wird angestrebt, die günstigsten Preise auf dem Markt anzubieten und damit eine große Menge abzusetzen. Das Konzept wird auf den Erkenntnissen der Erfahrungskurve gestützt, nach dem die Stückkosten mit zunehmender Produktionsmenge sinken. Somit lassen sich auch mit dieser Strategie Gewinne erwirtschaften. An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen Bogen zu Portfolio-Analysen zu spannen, die für die Planung selbstständiger Unternehmensteile von großer Bedeutung sind. Dabei wird die Positionierung hinsichtlich des Absatzmarktes mithilfe einer Matrix¹⁹ visualisiert. Daraus lassen sich stark vereinfachte Grundstrategieempfehlungen ableiten. Abhängig von dem gewählten Konzept, fließen Ergebnisse aus einer internen Stärken- und Schwächenanalyse sowie einer marktorientierten Chancen- und Risikoanalyse ein. Die gegenwärtige Situation und erwartete Entwicklungen werden somit berücksichtigt. Bei allen Modellen wird die Ausgewogenheit des Portfolios angestrebt, damit neue Projekte mit Mitteln aus reifen Produkten finanziert werden können. Zusammenfassend empfehlen sich Abschöpfung und Desinvestition nach dem BCG-Konzept bei einem geringen Marktwachstum mit geringem oder hohem relativen Marktanteil. Das McKinsey-Konzept leitet dies bei niedriger bis mittlerer Marktattraktivität und relativen Wettbewerbsvorteilen ab. Ebenso führt eine ungünstige Wettbewerbsposition am Ende der Produktlebensphase nach den Überlegungen von Arthur D. Little zu Abschöpfungen bis hin zur Liquidation. Dabei wird jedoch nicht beachtet, ob der Unternehmenswert zurückgehen könnte.²⁰

Tendenziell sind für diese Positionierungen niedrige Preise typisch. Insofern lässt sich ein Zusammenhang der Konzepte feststellen. Als Konsequenz sind für Produkte aus diesem Bereich kaum noch Entwicklungstätigkeiten notwendig. Anstelle der Technolo-

¹⁹ Alle Portfolios sind im Anhang grafisch skizziert.

²⁰ Details zu den Konzepten z. B. in Hungenberg, 2006, S. 453-501

gieführung wird eine Imitationsstrategie verfolgt. Um dabei keine Schutzrechtsverletzungen zu begehen, ist diese von einer defensiven Vorgehensweise gekennzeichnet. Es ist nicht mit steigenden Absatzmöglichkeiten auf dem Markt zu rechnen und das Produkt befindet sich in der Endphase. Damit entstehen neue Ideen nur begrenzt, weshalb die Frage nach dem Umgang innovativer Leistungen eher unbedeutend ist. Vielmehr steht im Vordergrund, wie vorhandenes Know-how oder eingetragene Schutzrechte sinnvoll verwertet werden können. Dabei ist entscheidend, ob die Produkte weiterhin das Sortiment abrunden oder zukünftig abgestoßen werden sollen. Insbesondere die Lizenzierung oder der Verkauf einzelner Komponenten des geistigen Eigentums sind relevante Optionen für diese Ausgangssituation.

Allerdings soll an dieser Stelle nicht vorenthalten werden, wie sich Innovationen auch am Ende eines Produktlebenszyklus begründen lassen. Wenn es gelingt, ein kostengünstigeres Produktionsverfahren zu entwickeln, kann sich der bestehende Preisdruck für das Unternehmen lösen. Durch die Eintragung eines Patents wäre dann nur der Inhaber zur Benutzung berechtigt. Die Wettbewerber müssten weiterhin mit höheren Herstellkosten produzieren.²¹ Im Rahmen der Ausarbeitung wird jedoch auch aufgezeigt, wie ein solches Verfahren alternativ geschützt werden könnte.

2 Know-how

2.1 Begriffsdefinition

Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung wird deutlich, unter welchen Umständen Informationen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Um die Ausgestaltung einer solchen Geheimhaltungsstrategie zu vertiefen, ist zunächst die Betrachtung der rechtlichen Ausgangsbedingungen erforderlich. Der Gegenstand dieser Strategie ist Know-how, welches aus verschiedenen Rechtsnormen abgeleitet werden kann. So verpflichtet Art. 39 Abs. 1 TRIPS den deutschen Staat zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.²² Eine erste Voraussetzung, damit die Informationen mit Ihrer Entstehung gesetzlich geschützt sind, ist ihre Nichtoffenkundigkeit. Dabei ist entscheidend, dass sie unter dem ausdrücklichen oder konkludenten Hinweis

²¹ Neuburger, 2005, S. 16 f.

²² Mayer, 2011, S. 884

auf Vertraulichkeit nur einem begrenzten Personenkreis bekannt gemacht werden. Dies findet sich in Art. 39 Abs. 2a TRIPS wieder, in dem leicht zugängliche und allgemein bekannte Informationen vom Know-how-Schutz ausgenommen sind. Dazu gehören auch durch Reverse Engineering erlangte Kenntnisse, da sie sich mit wenig Aufwand erschließen lassen.²³ Des Weiteren müssen die Geheimnisse im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen. Wird ein Wettbewerbsvorteil durch Know-how erlangt, besteht der Wert dieser Informationen gerade deshalb, weil sie lediglich dem Unternehmen bekannt sind. Aus dieser Tatsache heraus kann der Wettbewerbsvorsprung allein mit der Geheimhaltung erhalten bleiben.²⁴ Insofern wird das Vorliegen einer weiteren Voraussetzung, nämlich der Nichtoffenbarungswille, grundsätzlich vermutet. Das weiterhin notwendige Interesse an der Geheimhaltung besteht, wenn mit der Offenbarung des Wissens wirtschaftliche Nachteile für das Unternehmen verbunden sind.²⁵ Dies trifft zu, wenn der Wettbewerb beeinflusst²⁶ oder ein Schaden verursacht wird.²⁷

Wie *Mayer*²⁸ in seinem Aufsatz feststellt, ist jedoch nicht alles, was von einem Unternehmen geheim gehalten wird, ein Unternehmensgeheimnis. Vielmehr müssen alle vier genannten Merkmale vorliegen.

2.2 Abwägungskriterien einer Geheimhaltungsstrategie

2.2.1 Die Geheimhaltung als Alternative zu gewerblichen Schutzrechten

Die Geheimhaltung ist eine faktische Schutzmaßnahme mit dem Ziel, unerwünschten Wissenstransfer zu verhindern.²⁹ Dies kann aus unterschiedlichen Gründen beabsichtigt werden. In einigen Situationen ist es ratsam, Informationen dauerhaft geheim zu halten. Dies trifft insbesondere zu, wenn sie den Wettbewerbern verwehrt werden sollen.³⁰ Neue Erfindungen können den konkurrierenden Unternehmen ein Hinweis auf die Entwicklungsrichtung geben und damit zeitliche Vorsprünge relativieren. Wird der

²³ Westermann, 2007, S. 10-12

²⁴ Enders, 2012, S. 27

²⁵ BGH-Urteil v. 01.07.1960, IZR 72/59 in: GRUR 1961, S. 43

²⁶ Ann, 2007, S. 42

²⁷ BGH-Urteil v. 10.05.1995, StR 764/94, Rn 11 f., in: BGHSt 41, S. 140

²⁸ Mayer, 2011, S. 888

²⁹ Ernst, 2002, S. 298

³⁰ Holland, 2007, S. 10

technische Fortschritt offensichtlich, könnte dies den Wertverlust eigener Patente verursachen.³¹ Aber auch das Risiko der Umgehungserfindung spricht für das Vorenthalten von Informationen. Dabei nutzen die Wettbewerber veröffentlichte Details, sodass ein abgeändertes Produkt entsteht. Dieses greift auf das geistige Eigentum anderer zurück, ohne deren Rechte zu verletzen.³²

Schlagen sich die Ideen in einem Produkt oder Verfahren nieder, liegt es zunächst nahe, ein Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden. Im Hinblick auf das oben erläuterte Interesse, die Informationen geheim zu halten, ist dieser Schutz gerade nicht geeignet. Mit der gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichung erlangen die Wettbewerber Kenntnisse über die Erfindung.³³ Sie wird vom DPMA gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 und § 32 PatG spätestens 18 Monate nach der Anmeldung durch Herausgabe der Offenlegungs- und Patentschrift publiziert bzw. entsprechend § 8 GebrMG nach drei bis vier Monaten bei Gebrauchsmustern.

Allerdings ist der Verzicht auf gewerbliche Schutzrechte nur sinnvoll, wenn das Produkt von einem Wettbewerber nicht einfach zerlegt und nachgebaut werden kann, d. h. Reverse Engineering nicht oder nur schwer möglich ist. Diese Handlungen führen zu wirtschaftlichen Nachteilen und sind ohne entsprechende Schutzrechte kaum abzuwehren. Zwar sind die innerbetrieblichen Abläufe neben den Mitarbeitern auch externen Partnern bekannt, da die Kunden und Lieferanten zunehmend in den Wertschöpfungsprozess eingebunden werden. Dennoch ist ein innerbetriebliches Verfahren im Vergleich zu Produktentwicklungen nicht so leicht herauszufinden, sodass die Strategie der Geheimhaltung häufig bei Prozessinnovationen zum Einsatz kommt.³⁴

Bei der Abwägung zwischen Geheimhaltung und Patentierung ist weiterhin die Länge des Produktlebenszyklus‘ von Bedeutung. Nach § 58 Abs. 1 PatG treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein, wenn die Erteilung veröffentlicht wurde. Ist der Zeitraum von der Markteinführung bis zur Degeneration eines Produktes kürzer als das

³¹ Westermann, 2007, S. 36

³² Ziegenbein, 2007, S. 317

³³ Eine Ausnahme besteht bei Staatsgeheimnissen, §§ 50, 54 und 31 Abs. 5 PatG sowie § 9 GebrMG

³⁴ Ernst, 2002, S. 300 f.

eigentliche Prüfungsverfahren, sollte die Geheimhaltung vorgezogen werden. Das Innovationstempo ist oftmals von der Branche gekennzeichnet. Die Möglichkeit, anderen die Benutzung der Erfindung zu verbieten, wäre in der Phase des Nachfragerückgangs aufgrund neuer Produktkonzepte nicht besonders wertvoll. Liegt jedoch eine Technologie zugrunde, mit der das Produkt weiterentwickelt oder an einen neuen Verwendungszweck angepasst wird, ist der gesamte Zeitraum heranzuziehen.³⁵ Als Alternative zum Patent könnte auch ein Gebrauchsmuster angemeldet werden. Dieses ist in der Regel innerhalb eines kürzeren Zeitraums zu erwirken.

Ein Risiko der Geheimhaltung schutzfähiger Erfindungen sollte letztlich immer berücksichtigt werden: Mit der Anmeldung eines Patents durch die Wettbewerber wird die eigene Nutzung eingeschränkt oder unmöglich. Die Tatsache, dass eine Erfindung von zwei verschiedenen Personen entwickelt wird, ohne eine entsprechende Absprache getroffen zu haben, wird als Parallelerfindung bezeichnet. In diesem Fall steht das Recht auf das Patent dem ersten Anmelder zu.³⁶ Entsprechend der Sperrwirkung des § 12 PatG kann die Erfindung von dem Parallelerfinder jedoch weiter genutzt werden, obwohl das Patent einem anderen erteilt wird. Mit diesem Hintergrundwissen wirkt sich die Geheimhaltung in dieser Situation nicht nachteilig aus. Voraussetzung ist allerdings, dass die tatsächliche Benutzung der Erfindung vor der Patentanmeldung mindestens vorbereitet wurde.

2.2.2 Weitere Motive der Geheimhaltung

Während die bisherigen Überlegungen auf die grundsätzliche Entscheidung zur Geheimhaltungsstrategie bezogen waren, soll im Folgenden auf die vorübergehende Notwendigkeit eingegangen werden. Bestimmte Informationen sind bereits mit ihrer Entstehung vertraulich, fließen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt in die erfindnerische Tätigkeit ein. Bis daraus beispielsweise ein patentgeschütztes Produkt entstanden ist, besteht für die zugrunde liegenden Informationen unzweifelhaft ein Geheimhaltungsinteresse. In diesem Zusammenhang tritt häufig die Frage auf, ob die Anmeldung frühzeitig erfolgen sollte oder ob vorerst aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der

³⁵ Fischer, 2001, S. 9-11

³⁶ Kraßer, 2009, S. 5

Verwertungsabsichten abzuwarten ist. Im Allgemeinen wird zur Sicherung des Prioritätsdatums eine möglichst frühe Anmeldung empfohlen, da die Wettbewerber in vielen Branchen zeitgleich an identischen Entwicklungen arbeiten und es für die Patenterteilung auf jeden Tag ankommt. Des Weiteren ist die Erfindung in einem jungen Entwicklungsstadium eher konzeptioneller Art und der Blick noch nicht auf enge Anwendungen fokussiert.³⁷ Wenn die Erfindung verbessert wird oder eine weitere abgewandelte Erfindung entsteht, kann ein Zusatzpatent angemeldet werden (§ 16 PatG). Dies ist bis zu 18 Monate nach der Anmeldung des Hauptpatents möglich. Allerdings muss ein Zusatzverhältnis vorliegen, d. h. die neue oder verbesserte Erfindung hätte in das Hauptpatent als Unter- oder Nebenanspruch aufgenommen werden können. Der Vorteil gegenüber einer inneren Priorität liegt darin, dass keine zusätzliche Jahresgebühr fällig wird (§ 17 Abs. 2 S. 1 PatG) und es unerheblich ist, ob das Hauptpatent selbst eine Priorität beansprucht hat.³⁸

Viele immaterielle Vermögenswerte erfüllen von vornherein nicht die Voraussetzungen, um von gewerblichen Schutzrechten oder durch das Urheberrecht erfasst zu sein. Des Weiteren bezieht sich Know-how nicht nur auf technische Unternehmensgeheimnisse, sondern es werden auch betriebswirtschaftliche Informationen anerkannt. Als Beispiele können Kunden- und Lieferantenlisten, Produktionsmethoden oder Arbeitsabläufe aufgezählt werden. Da auch die Weitergabe dieser wissensbasierten Ergebnisse für Unternehmen mit erheblichen Nachteilen verbunden sein kann, ist die Geheimhaltung in diesem Bereich ein wichtiges Schutzinstrument. Insbesondere bei ausscheidenden Mitarbeitern besteht die Gefahr, dass vertrauliche Informationen an ein konkurrierendes Unternehmen weitergegeben oder für die eigene unternehmerische Tätigkeit genutzt werden.³⁹

2.3 Schutzmaßnahmen im Unternehmen

Die Geheimhaltungsstrategie wird im Unternehmen durch vorbeugende Maßnahmen umgesetzt. Damit kann der ungewollte Wissenstransfer unterbunden werden. Zunächst ist es notwendig, die relevanten Informationen zu identifizieren und einer Schutzklasse

³⁷ Ernst, 2002, S. 311

³⁸ Kraßer, 2009, S. 513

³⁹ Holland, 2007, S. 10

zuzuordnen. Alle in diesem Zusammenhang benötigten Unterlagen sollten entsprechend gekennzeichnet sein, um die Mitarbeiter für den verantwortungsvollen Umgang zu sensibilisieren. Da die Offenkundigkeit von Informationen gesetzliche Schutzmechanismen aushebelt, ist der Mitwisserkreis zu beschränken. Nicht benötigte Aufzeichnungen sind fachgerecht zu vernichten. Bei elektronischen Dokumenten sollte auf die regelmäßige Aktualisierung geeigneter Passwörter geachtet werden. Ein Kopierschutz und sichere Übertragungswege sind ebenfalls notwendig. Weiterhin ist es sinnvoll, Regelungen für den kontrollierten Zutritt zu treffen. Dies gilt insbesondere bei Betriebsbesichtigungen. Ein Fotografierverbot auf den Flächen der F. u. E. kann der ungewollten Entnahme des in den Modellen und Zeichnungen verkörperten Wissens entgegen wirken.⁴⁰

Die Vorkehrungen zur Verringerung des bei den Mitarbeitern liegenden Risikos beginnen bereits mit dem Eintritt in das Unternehmen. Ein Eingangsgespräch ist dazu geeignet, auf die Notwendigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen hinzuweisen. Es umfasst auch die Darstellung der schützenswerten Informationen nach ihrem grundsätzlichen Wesen sowie deren sicheren Handhabung. Mit späteren mündlichen oder schriftlichen Erinnerungen sowie regelmäßigen Schulungen bleibt Verantwortungsbewusstsein erhalten. Eine Schutzordnung mit allgemeinen Verhaltensregeln dokumentiert die angestrebten Maßnahmen und unterstreicht deren Bedeutung. Sie könnte die Art der relevanten Informationen mit ihren Schutzklassen beinhalten sowie den unternehmensinternen Umgang einschließlich der Rolle von Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Vor dem Austritt eines Mitarbeiters oder vor der Beendigung einer Zusammenarbeit sollten die zugänglich gewordenen Informationen in einer Abschlussbesprechung erörtert und dokumentiert werden. Damit können sich Hinweise auf unbefugt verschaffte oder gesicherte Informationen ergeben. Zugleich besteht die Möglichkeit, an die fortbestehende Schweigepflicht zu erinnern.⁴¹

Die Maßnahmen zur Geheimhaltung betrieblicher Informationen überschneiden sich teilweise mit den Empfehlungen zur Umsetzung des Datenschutzes.⁴² Dies bedeutet

⁴⁰ Michaeli, 2006, S. 461 f.

⁴¹ Westermann, 2007, S. 44-46

⁴² z. B. Eul, 2010, S. 325 f.

jedoch nicht, dass ein identischer Zweck verfolgt wird. Das Ziel des Datenschutzes ergibt sich aus § 1 Abs. 1 BDGS. Es besteht darin, den Missbrauch personenbezogener Daten zu verhindern, damit die dahinter stehenden natürlichen Personen nicht beeinträchtigt werden. Da die Frage persönlicher Schutzinteressen nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, wird auf die Besonderheiten des Datenschutzes nicht weiter eingegangen.

3 Rechtliche Ausgestaltung der Geheimhaltung

3.1 Verschwiegenheitspflichten

Ist der Austausch sensibler Informationen notwendig, ergibt sich eine gesetzliche Vertraulichkeitspflicht nach § 241 Abs. 2 BGB und dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB).⁴³ Dazu muss zwischen den Parteien ein Schuldverhältnis vorliegen. Der Vertrag ist eine klassische Gestaltungsform rechtsgeschäftlich begründeter Schuldverhältnisse und kommt in Unternehmen vielfach zum Einsatz. Aber auch im Rahmen einer Vertragsanbahnung kann ein gesetzliches Schuldverhältnis gemäß § 311 Abs. 2 BGB entstehen. So wird mit dem Abschluss eines Kaufvertrags die Geschäftsbeziehung zu Lieferanten begründet, der Arbeitsvertrag kennzeichnet das Verhältnis zu den Mitarbeitern und auch bei Kooperationen wird meist ein Vertrag geschlossen. Damit sind die typischen Geschäftsbeziehungen von den genannten Regelungen erfasst. In beiden Fällen ist die Pflicht zur Rücksichtnahme für die Umsetzung der Geheimhaltungsstrategie relevant. Sie beinhaltet den sorgfältigen Umgang mit den Rechten, Rechtsgütern und Interessen der anderen Vertragspartei, um Schädigungen zu vermeiden. Darin ist auch das Vermögen als solches eingeschlossen.⁴⁴ Der Grundsatz von Treu und Glauben bezieht sich auf eine zuverlässige, aufrichtige und rücksichtsvolle Haltung einschließlich des damit zusammenhängenden Vertrauens.⁴⁵ Dies wird von den Mitarbeitern erreicht, indem sie die Ziele des Arbeitgebers fördern und unterstützen. Wie bereits erwähnt, besteht beim Personal ein besonderes Risiko hinsichtlich der Geheimhaltung vertraulicher Informationen. Insofern kommt dem Arbeitsvertrag als Grundlage der Verschwiegenheitspflicht eine besondere Bedeutung zu. Nicht eindeutig

⁴³ Westermann, 2007, S. 80

⁴⁴ Schulze, 2009, S. 232, Rdnr. 5

⁴⁵ Schulze, 2009, S. 239, Rdnr. 12

geklärt ist, ob die Regelungen auch ein Nachwirken über die Vertragsbeziehung hinaus begründen. Grundsätzlich endet die Verschwiegenheitspflicht mit dem Arbeitsverhältnis. Das erworbene Wissen kann somit nach der Beschäftigung zu eigenem Nutzen verwendet werden. Nur für einzelne, konkret bezeichnete Geschäftsgeheimnisse bleibt die Pflicht bestehen.⁴⁶ Damit wird deutlich, welchen Nutzen ein Abschlussgespräch vor Austreten eines Mitarbeiters hat.

Für bestimmte Personengruppen bestehen explizite Sorgfaltspflichten aufgrund gesetzlicher Regelungen. Diese schließen die Verschwiegenheit nach dem gleichen Prinzip wie die bereits erläuterte Rücksichtspflicht ein. Es bestehen auch konkrete Vorschriften über die Wahrung der Unternehmensgeheimnisse. Beispielfhaft soll hier der Handelsvertreter herangezogen werden. So ist dieser nach § 86 Abs. 1 HGB verpflichtet, das Interesse des Unternehmens wahrzunehmen. Eine konkrete Verpflichtung zur Verschwiegenheit ist in § 90 HGB verankert. Zu den relevanten Personenkreisen gehören weiterhin Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder, Handelsvertreter, Angehörige des Betriebsrats sowie Wirtschaftsprüfer.

3.2 Vertragliche Ergänzung

Die Vertraulichkeitspflicht kann daneben auch vertraglich vereinbart werden. Mit dieser Geheimhaltungsvereinbarung wird die konsequente Vorgehensweise bei der Umsetzung vorbeugender Maßnahmen betont. Sie dient auch der Konkretisierung sensibler Informationen. Da es meist problematisch ist, einen entstandenen Schaden durch die Weitergabe von vertraulichen Informationen nachzuweisen, ist die Festlegung einer Vertragsstrafe entsprechend §§ 339 ff. BGB sinnvoll. Wird die Verpflichtung zur Verschwiegenheit verletzt, ist ein bestimmter Geldbetrag zu entrichten, ohne dass hierfür ein Schadensnachweis notwendig ist. Auf diesem Weg wird ein Mindestschaden abgegolten. Damit entfällt auch die Schwierigkeit, die Schadenshöhe feststellen zu müssen. In erster Linie wirkt die Vertragsstrafe allerdings als Druckmittel zur Erfüllung der Geheimhaltung. Sie ist insofern zukunftsorientiert. Die Höhe richtet sich nach der

⁴⁶ BAG-Urt. v. 19.05.1998, 9 AZR 394/97, Rdnr. 22-24, in: NJW, 1999, S. 2062 (2062)

Art der Informationen und dem Verletzungsrisiko. Mit dieser Option werden die gesetzlichen Schadensersatzansprüche nicht ausgehebelt.⁴⁷

Das Instrument der Geheimhaltungsvereinbarung kommt häufig in einem vorvertraglichen Stadium zum Einsatz. Für das IP-Management sind insbesondere die Verhandlungen im Rahmen eines geplanten Projektes der F. u. E. relevant. Denn nur durch einen vorherigen Informationsaustausch können die Kooperationspartner den Stand des technischen Wissens abgleichen und einschätzen, ob die gemeinsame Entwicklung wirtschaftlich sinnvoll ist.⁴⁸ Dabei besteht oftmals die Gefahr, zu viele Informationen preiszugeben. Insofern ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld mit der Frage zu beschäftigen, wie viel Know-how für die Aufgabenstellung tatsächlich notwendig ist. Die Weitergabe der Informationen sollte sich bewusst nur auf diese beschränken.⁴⁹

In Bezug auf die Mitarbeiter ist es möglich, eine entsprechende Geheimhaltungsklausel in den Arbeitsvertrag zu integrieren. Auch diese Verschwiegenheitsverpflichtung dient vorrangig dazu, die Aufmerksamkeit des Personals auf den verantwortungsvollen Umgang mit vertraulichen Informationen zu lenken. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die zeitliche Erweiterung der Verschwiegenheitspflicht über das Dienstverhältnis hinaus. Es kann festgehalten werden, dass die Mitarbeiter geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die unbefugte Weitergabe oder Verwendung zu verhindern.⁵⁰

Abschließend soll noch einmal hervorgehoben werden, dass die vertragliche Verschwiegenheitspflicht vorbeugend zur Anwendung kommt. Entscheidend ist die kontrollierte Geheimhaltung vertraulicher Informationen; und zwar überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen. Daneben ist sie notwendig, um den gesetzlichen Know-how-Schutz beanspruchen zu können. Dieser setzt die Nichtoffenkundigkeit der Informationen voraus, welche durch die Geheimhaltungsvereinbarung bewahrt werden kann.⁵¹ Die Vereinbarung dient nicht dazu, eine rechtswidrige Nutzung nachzuweisen.

⁴⁷ Sinewe, 2010, S 29

⁴⁸ Gempe, 2008, S. 23

⁴⁹ Wengenroth, 2006, S. 22

⁵⁰ Rabe, 2011, S. 50

⁵¹ BGH-Urt. v. 06.02.2002, X ZR 215/00, Rdnr. 26 und 33, in: GRUR 2002, S. 609 (612 f.)

3.3 Wettbewerbsverbote

Wettbewerbsverbote beziehen sich auf vertrauliche Informationen, die eher beiläufig im Gedächtnis bleiben. Da sie nicht bewusst weitergegeben oder verwertet werden, ist nur diese Art des Schutzes geeignet.

Während des Beschäftigungsverhältnisses ist es Mitarbeitern nach § 60 f. HGB ohne die Einwilligung des Arbeitgebers untersagt, ein eigenes Handelsgewerbe zu betreiben, das in den Geschäfts- und Marktbereich des Arbeitgebers fällt.⁵² Aufgrund der in Art. 12 Abs. 1 GG festgelegten Berufsfreiheit sind sonstige berufliche Nebentätigkeiten erlaubt, solange der Mitarbeiter die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis erfüllen kann. Das Schutzinteresse des Arbeitgebers wird damit in ausreichendem Maß bewirkt. Die Regelung greift jedoch nur für Arbeitnehmer. Dazu gehören Personen, die mit einer persönlichen Abhängigkeit zur Arbeitsleistung verpflichtet sind, der ein privatrechtlicher Vertrag zugrunde liegt.⁵³ Für selbstständige Handelsvertreter und Gesellschafter führen spezielle Regelungen zu einem Wettbewerbsverbot. § 86 Abs. 1 HGB untersagt Absatzmittlern, Wettbewerber mit gleichartigen Produkten oder Kunden zu betreuen. Die §§ 112 f., 161 Abs. 1 HGB betreffen Gesellschafter und geschäftsführende Gesellschafter einer Personengesellschaft.

Für die Zeit nach dem Arbeitsverhältnis kann gemäß § 110 GewO ein vertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart werden. Die §§ 74 bis 75f HGB geltend entsprechend. Demnach ist die Schriftform erforderlich. Dem Mitarbeiter kann die konkurrierende Nebentätigkeit höchstens für zwei Jahre untersagt werden. In dieser Zeit ist eine Entschädigung zu zahlen. Bezogen auf jedes Jahr des Verbots muss die Höhe der Entschädigung mindestens der Hälfte des letzten Entgelts entsprechen. Weitere Einkünfte werden anteilig angerechnet. Bei einer betriebsbedingten oder außerordentlichen Kündigung nach § 626 BGB ist die Auflösung des Wettbewerbsverbots innerhalb von einem Monat möglich. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn das Entgelt für die Dauer des Wettbewerbsverbots weitergezahlt wird. Für den Arbeitgeber besteht die Option,

⁵² Boden, 2005, S. 96

⁵³ Vogelsang, 2011, S. 46 Rdnr. 7

nach dem ersten Jahr auf das Wettbewerbsverbot zu verzichten. Damit wird er auch von der Entschädigungspflicht befreit.⁵⁴

Vertragliche Regelungen, die Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder betreffen, sind weitestgehend zu den oben erläuterten Bedingungen zu treffen. Andernfalls besteht die Gefahr der Nichtigkeit im Rahmen des § 138 BGB. In diesem Zusammenhang können beispielsweise Laufzeiten von über zwei Jahren gemäß § 139 BGB gekürzt werden. Ein weiterer Unterschied liegt in der Entbehrlichkeit einer Entschädigung. Für Handelsvertreter gelten die Schutzvorschriften des § 90a HGB. Dabei sind der Kundenkreis und die Produktgruppen der vergangenen zwei Jahre relevant. Die Entschädigung ist im Regelfall mit dem Vertragsende fällig.⁵⁵

3.4 Verbotshandlungen

Im Folgenden wird kurz darauf eingegangen, welche Handlungen grundsätzlich im Umgang mit vertraulichen Informationen verboten sind.

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Wettbewerbsrecht ist es außenstehenden Personen untersagt, sich Know-how-geschützte Informationen zu verschaffen oder zu sichern (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG). Eine Verbotshandlung stellt nach § 17 UWG das Mitteilen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Beschäftigte, Geschäftspartner und einbezogene Kunden dar. Aus dem zweiten Absatz wird ersichtlich, dass auch die Verwertung der Informationen darin eingeschlossen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, in welchem Zusammenhang die Verbotshandlung vorgenommen wurde. Die Anwendung der Vorschrift setzt das Vorliegen eines in § 17 Abs. 1 UWG genannten Grundes voraus. § 18 UWG bezieht sich konkret auf die Verwertung der im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Unterlagen wie Zeichnungen oder Modelle. Nach § 19 UWG ist bereits der Versuch verboten, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu sichern, mitzuteilen oder zu verwerten.

⁵⁴ Schaub/Oetker, 2011, S. 1950-1952

⁵⁵ Westermann, 2007, S. 96-103

Darüber hinaus bestehen weitere Regelungen für Dokumente und Daten (§§ 202 und 202a StGB). Auch für Personen mit besonderen Funktionen wie Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder und Liquidatoren gelten entsprechende Verbotstatbestände (§ 85 GmbHG und § 404 AktG); ebenso bei Mitarbeitern mit Betriebsratsfunktion (§ 120 BetrVG).

3.5 Rechtsfolgen

Bei einem Verstoß gegen die aufgeführten Verbotshandlungen ergeben sich verschiedene Rechtsfolgen. Aus Unternehmenssicht sind die privatrechtlichen Maßnahmen von Bedeutung. Aus diesem Grund beschränken sich die weiteren Ausführungen auf dieses Rechtsgebiet. Der in dem § 8 Abs. 1 UWG gewährte Beseitigungsanspruch umfasst die Herausgabe gesicherter oder verschaffter Informationen einschließlich daraus entstandener Produkte sowie alternativ die entsprechende Vernichtung. Gegen künftige Verletzungshandlungen besteht ein Unterlassungsanspruch. Dazu müssen die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 UWG erfüllt sein. Die Verbotshandlung besteht gemäß § 4 Nr. 9c UWG in der Produktnachahmung durch unredliche Aneignung der Kenntnisse oder Unterlagen. Eine Wiederholungsgefahr wird vermutet.⁵⁶

Ansonsten ist § 1004 Abs. 1 BGB in analoger Anwendung für den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch heranzuziehen. Ursächlich dafür ist die Abgrenzung des zivilrechtlichen Eigentumsbegriffs. Dieser umfasst zwar nur Grundstücke und bewegliche Sachen, die in § 90 BGB als körperliche Gegenstände definiert sind. Weiter auszulegen ist jedoch das verfassungsrechtlich gewährte Eigentum nach Art 14 Abs. 1 GG. Darunter fallen auch private Vermögensrechte, wie z. B. das geistige Eigentum.⁵⁷ Dessen Inhalt wird annähernd als Immaterialgüterrecht anerkannt. Ursprünglich zählten nur gewerbliche Schutzrechte und das Urheberrecht dazu.⁵⁸ In den Fällen der Beseitigung oder Unterlassung ist kein Verschulden erforderlich.

Anders dagegen bei einem Schadensersatzanspruch nach § 9 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB, der schuldhaftes Handeln voraussetzt. Dieses schließt nach § 276 BGB auch

⁵⁶ Westermann, 2007, S. 119 f.

⁵⁷ Spangler, 2010, S. 5

⁵⁸ Götting, 2007, S. 63

Fahrlässigkeit ein. Ebenso kann die Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht den Anspruch auf Schadensersatz eröffnen. Darunter fallen die im Gliederungspunkt 3.1 erläuterten Verschwiegenheitspflichten. Die Anspruchsgrundlage ist in diesem Fall § 280 Abs. 1 BGB. Des Weiteren führen die gesetzlichen Sorgfaltspflichten von bestimmten Personengruppen zu einer vertraglichen Haftung. Für Geschäftsführer ist in diesem Zusammenhang § 43 Abs. 1 GmbHG relevant. Bei einer Verletzungshandlung wird er nach dem zweiten Absatz dieser Vorschrift zum Schadensersatz verpflichtet. Gleiches gilt nach § 93 AktG für Vorstände. Die Regelung ist nach § 116 AktG für Mitglieder des Aufsichtsrats sinngemäß anzuwenden. Auch Angehörigen des Betriebsrats ist es gemäß § 79 BetrVG ebenso wie Wirtschaftsprüfern ausdrücklich untersagt, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse mitzuteilen oder zu verwerten. Die Pflicht zum Schadensersatz ergibt sich bei Letzteren aus § 323 Abs. 1 HGB.

Mit der Zahlung von Schadensersatz werden Auswirkungen einer Verletzungshandlung auf das Vermögen korrigiert. Dazu zählt auch der verloren gegangene Wettbewerbsvorsprung mit Eintreten der Offenkundigkeit. Die Höhe des Schadensausgleichs kann konkret berechnet werden, wobei der entgangene Gewinn nach § 252 BGB zu berücksichtigen ist. Die erforderliche Preissenkung fließt in die Umsatzentwicklung ein und ist damit die Grundlage für eine notwendige Schätzung. Eine weitere Möglichkeit der Schadensberechnung ist die Festlegung einer marktüblichen Lizenzgebühr. Letztlich kann auch die Herausgabe des Verletzergewinns nach den Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB verlangt werden. Der Abzug von Gemeinkosten ist dabei in der Regel nicht möglich.⁵⁹

Besteht ein Arbeitsverhältnis mit der Person, die eine Verletzungshandlung vorgenommen hat, ist eine außerordentliche Kündigung gemäß § 626 Abs. 1 BGB möglich. Eine Weiterbeschäftigung wäre in diesem Fall unzumutbar. Der Vertrauensmissbrauch rechtfertigt daneben auch eine ordentliche Kündigung aus personenbedingten Gründen.⁶⁰ Die Verletzung eines vertraglichen Wettbewerbsverbots kann ein Rücktrittsrecht eröffnen. Dann müsste der Vorstoß ursächlich dafür sein, dass der Arbeitgeber nicht

⁵⁹ Westermann, 2007, S. 121-124

⁶⁰ Westermann, 2007, S. 126-128,

mehr an dem Fortbestehen interessiert ist. Mit einem wirksamen Rücktritt entfällt auch die Pflicht zur Zahlung einer Karenzentschädigung.⁶¹

Eine Besonderheit besteht, wenn die unbefugt erlangten Informationen als Erfindung geschützt werden. In diesem Fall liegt eine widerrechtliche Entnahme nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG vor. Bei den strategischen Vorüberlegungen ist dieser Aspekt aus einem anderen Blickwinkel bereits beleuchtet worden. In diesem Fall ist dem Unternehmen selbst der Einspruch gemäß § 59 Abs. 1 PatG oder die Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG zu empfehlen. Das Patent wird dann widerrufen oder für nichtig (§ 22 PatG) erklärt. Alternativ könnte der Anspruch auf Erteilung des Patents gemäß § 8 PatG von dem Nichtberechtigten abgetreten bzw. das eingetragene Patent übertragen werden.

4 Die Bedeutung von Schutzrechten

4.1 Überblick

Kenntnisse über die möglichen Schutzinstrumente sind nach den einleitenden Gedanken notwendig, um Erfolgspotenziale nutzen zu können. Darüber hinaus besteht andererseits das Risiko, die Rechte Dritter zu verletzen.⁶² Aus diesem Grund wird im Folgenden ein Überblick der einzelnen Immaterialgüterrechte gegeben. Sie berechtigen den Inhaber zur Verwertung des immateriellen Gutes und gewähren daneben ein Abwehrrecht. Abhängig vom Schutzgegenstand besteht für jedes Schutzrecht eine eigene gesetzliche Regelung.⁶³

Die in der Warenbezeichnung auftretende Werbeleistung wird durch das Markengesetz geschützt. Eine Marke kennzeichnet Waren und Dienstleistungen mithilfe von unterscheidungskräftigen Wörtern, Bildern, Formen oder Tönen. Die Kunden verbinden mit ihnen bestimmte Vorstellungen, welche die Kaufentscheidung beeinflussen. Realisierte Umsätze sind folglich auf die Leistung des werbenden Unternehmens zurückzuführen. Damit diese Erträge nicht beliebig abgeschöpft werden können, besteht ein gesetzlicher

⁶¹ Schaub/Oetker, 2011, S. 1953 Rdnr. 23

⁶² Mittelstaedt, 2009, S. 14

⁶³ Wiebe, 2010, S. 18-22

Schutz markenfähiger Zeichen.⁶⁴ Dieser beginnt mit der Eintragung in das Markenregister. Hat sich die Marke bereits durchgesetzt, kann auf die Registrierung verzichtet werden. Der Schutzzinhalt ergibt sich aus § 14 MarkenG. Er umfasst im Wesentlichen ein Benutzungsverbot der Marke im geschäftlichen Verkehr. Entsprechendes gilt außerdem für geschäftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen und Werktitel sowie geographische Herkunftsangaben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Marketingaktivitäten ist das Design eines Produktes. Der Schutzgegenstand dieser ästhetisch-gewerblichen Leistung ergibt sich aus dem Geschmacksmusterrecht. Ein Muster ist eine zwei- oder dreidimensionale Gestaltungsform, die beim DPMA registriert wird, wenn sie neu ist und Eigenart aufweist. Das Urheberrecht dagegen schützt Werke der Literatur, Kunst oder Wissenschaft, ohne ein entsprechendes Eintragungsverfahren. Der Unterschied zum Muster ergibt sich im Wesentlichen durch den höheren Grad des ästhetischen Gehalts.⁶⁵ Während das Geschmacksmuster nach § 38 GeschmMG Verbotsrechte zum gewerblichen Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen eines Erzeugnisses gewährt, verbietet das Urheberrecht hauptsächlich die Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Bearbeitung und öffentliche Wiedergabe des Werkes durch Dritte.

Neuartige Erzeugnisse und Verfahren resultieren aus der erfinderischen Leistung, welche durch das Patent- und Gebrauchsmusterrecht geschützt wird. Der Schutzgegenstand beider Gesetze sind technische Erfindungen. Allerdings sind die Anforderungen an eine patentgeschützte Erfindung höher. Durch die Prüfung der sachlichen Schutzvoraussetzungen nimmt das Erteilungsverfahren viel Zeit in Anspruch. Dagegen ist ein Gebrauchsmuster unkomplizierter zu erwirken.⁶⁶ Das Patent- und Gebrauchsmustergesetz sieht die gleichen Verbotsrechte wie das Geschmacksmuster vor; beim Patent ist zusätzlich das Anwenden und Anbieten eines geschützten Verfahrens untersagt.

Da wissensbasierte Wettbewerbsvorteile vorzugsweise durch Patente gesichert werden, ist der Patent- und Gebrauchsmusterschutz im IP-Management von zentraler Bedeu-

⁶⁴ Götting, 2007, S. 44-46

⁶⁵ Eisenmann/Jautz, 2009, S. 11 und 86 f.

⁶⁶ Ilzhöfer/Engels, 2010, S. 131

tung. Aus diesem Grund beschränken sich die Ausführungen der Arbeit weitestgehend auf dieses Rechtsgebiet. Die betriebswirtschaftliche Relevanz kommt durch die Frühwarneigenschaft von Patentanalysen zum Ausdruck.⁶⁷ Aus der Untersuchung eigener und fremder Patentschriften können Informationen gewonnen werden, die zu einer besseren Entscheidungsfindung in der strategischen Unternehmensplanung beitragen.⁶⁸ So ist erkennbar, welche Technologien gehäuft patentiert werden und welche Unternehmen in dem relevanten Technologiefeld aktiv sind.⁶⁹ Ein wichtiges Mittel sind Kenngrößen, mit deren Hilfe die Stellung des Unternehmens sowie die Entwicklungen des relevanten Umfelds anschaulich abgebildet werden können.⁷⁰

4.2 Grundhaltung auf der Unternehmensebene

Damit der gewerbliche Rechtsschutz seine Wirkung entfalten kann, ist zwingend⁷¹ eine Entscheidung notwendig. Denn nur mit einer Anmeldung wird das Patent oder Gebrauchsmuster eingetragen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Faktoren die Wahl für oder gegen eine Schutzrechtsstrategie beeinflussen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Erwerb eigener Schutzrechte zur Selbstnutzung. Verwertungsabsichten können zwar auch den Patentstrategien zugeordnet werden; sie sind in der vorliegenden Arbeit allerdings als eigenständige Handlungsoptionen des IP-Managements aufgeführt.

Die konsequente Ausnutzung der Schutzrechtsmöglichkeiten kennzeichnet die abgeleitete Strategie der Technologieführerschaft. Diese dient in erster Linie dem Schutz einer erreichten oder angestrebten Marktposition. Die Durchführung einer Portfolioanalyse, wie sie zur Entwicklung von Grundstrategie eingesetzt wird, ist auch in diesem Zusammenhang verbreitet. Ausgangspunkt ist das von *Brockhoff*⁷² integrierte Markt-Technologieportfolio, aus dem sich strategische Handlungsempfehlungen für den Ressourceneinsatz in die Forschung und Entwicklung ergeben. Diese sind abhängig von der Marktsituation und der technologischen Ausrichtung des Unternehmens. In die

⁶⁷ Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 258

⁶⁸ Ernst, 2002, S. 294

⁶⁹ Lüthje, 2002, S. 50

⁷⁰ Eine Auswahl relevanter Kennzahlen ist z. B. Krause/Arora, 2010, S. 318-322

⁷¹ mit Ausnahme des Markenschutzes

⁷² Brockhoff, 1999, S 213-224

Technologieanalyse fließen Faktoren wie Möglichkeiten der Weiterentwicklung, Zeitbedarf und Anwendungsumfang ein. Aus der Matrix ist ersichtlich, dass Investitionen im oberen bis mittleren Bereich empfohlen werden, damit die Technologieführung erreicht werden kann. Die Rolle des Controllings erstreckt sich bei der Auswahl eines geeigneten Entwicklungsprojektes auf die ökonomische Beurteilung und das spätere Monitoring. Bei der Einschätzung der Wirtschaftlichkeit sind nicht nur die Kosten zu betrachten, sondern es sollte auch die Erlösseite mit einbezogen werden. Dazu eignen sich beispielsweise Instrumente der Investitionsrechnung oder Kosten-Nutzen-Analysen.⁷³

Die Beantwortung der grundlegenden Frage, wie die Aktivitäten der F. u. E. auszurichten sind, dient im übertragenden Sinne auch dazu, die Patentierneigung zu klären.⁷⁴ Dabei steht mit anderen Worten die Überlegung im Vordergrund, ob eine Erfindung patentiert werden soll oder nicht. Dieser Zusammenhang wird mit dem Patentportfolio deutlich, das aus dem Markt-Technologieportfolio abgeleitet wird. Es hat folglich eine identische Grundstruktur und beinhaltet die Bedeutung der Technologiefelder für das Unternehmen.⁷⁵ Das Patentportfolio nach *Ernst*⁷⁶ bewertet bereits vorhandene Schutzrechte mit einer weiteren qualitativen Komponente, sodass neben der Patentaktivität auch die Qualität des Patentierverhaltens analysiert werden kann. Die Übertragung der Positionierung von der Unternehmensebene auf das Patentportfolio von *Brockhoff*, wird als Integrierende Patentportfoliobetrachtung bezeichnet. Im Ergebnis lässt sich mit der Verbindung beider Theorien begründen, dass Technologieführer aktive Anmelder hochwertiger Patente sind.⁷⁷ Das Ziel sollte demnach nicht sein, möglichst viele Patente anzumelden. Die Aufgabe des Patentmanagements ist es vielmehr, eine qualitativ hochwertige Patenposition aufzubauen.⁷⁸

Als Alternative zur technologischen Führerschaft kann die Strategie des Abwartens verfolgt werden. Dabei bilden bereits eingeführte Technologien anderer Unternehmen

⁷³ Hoogen/Lignau, 2009, S. 105 f.

⁷⁴ Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 405

⁷⁵ Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 262

⁷⁶ Ernst, 1996, S. 270

⁷⁷ Ensthaler/Strübbe, 2006, S. 171-176

⁷⁸ Ernst, 2002, S. 304

die Grundlage für eigene Entwicklungen. Daher ist eine ständige Reaktionsbereitschaft erforderlich. Die Patentierung solcher Erfindungen ist nach dem erläuterten Zusammenhang mit dem Markt- und Technologieportfolio ebenfalls angemessen. Im Hinblick auf die Anforderung der Neuheit ist darauf zu achten, dass nicht nur eine gewöhnliche Weiterentwicklung vorliegt. Die Strategie des Abwartens ist eng mit der Imitation von Technologien verknüpft. Dabei wird von dem technischen Fortschritt profitiert, ohne selbst das technologische Potenzial durch Weiterentwicklungen zu nutzen. Damit hätte auch der Imitator die Markterschließung zu bewältigen, was aus Kostengründen gerade nicht angestrebt wird. Da diese Vorgehensweise in der Praxis durchaus verbreitet ist, sollte das innovative Unternehmen mögliche Rechtsverletzungen aktiv verfolgen.⁷⁹

4.3 Produktbezogene Einzelfallentscheidungen

Einige Anhaltspunkte für die individuelle Entscheidung zur Ausnutzung der Schutzmöglichkeiten wurden bereits im Gliederungspunkt 2.2.1 aufgezeigt. An dieser Stelle können die grundlegenden Argumente gegen eine Geheimhaltung im Umkehrschluss verwendet werden. Die folgenden Erläuterungen vertiefen diese Patentierungsgründe und erweitern sie um andere Aspekte.

Auf die grundsätzlichen Überlegungen für die Geheimhaltung oder Schutzrechtsstrategie zurückgreifend, ist der Patent- oder Gebrauchsmusterschutz bei Erfindungen vorzuziehen, die in Produkte mit tendenziell langen Lebenszyklen einfließen. Neben der Tatsache, dass die langdauernde Bearbeitungszeit von Patentanmeldungen nicht über den Marktaustritt eines Produktes hinausgehen sollte, ist die Nutzungsdauer des Wissens von Bedeutung. Erstreckt sich diese vermutlich über einen längeren Zeitraum, wird es sich um eine grundlegende Erfindung handeln.⁸⁰ Darin steckt in der Regel ein hohes ökonomisches Potenzial, das durch die Schutzfunktion voll ausgeschöpft werden kann. Die Patentierung solcher Produkte trägt somit zur Amortisation der Entwicklungskosten bei.

⁷⁹ Hauschild/Salomo, 2007, S. 71-74

⁸⁰ Kern/Schröder, 1977, S. 67-68

Das Hauptargument für eine Patentierung ist der Schutz von Alleinstellungsmerkmalen und Kernkompetenzen. Da sie zu Wettbewerbsvorteilen führen und erst die erfolgreiche Tätigkeit am Markt ermöglichen, ist die damit verbundene Handlungsfreiheit von essenzieller Bedeutung. Sie wird durch gewerbliche Schutzrechte sichergestellt, da Nachahmungen innovativer Produkte abgewehrt werden können und es für potenzielle Konkurrenten schwer oder nicht möglich, auf dem Markt Fuß zu fassen.⁸¹ Diese Wirkung wird auch durch sogenannte Sperrpatente gezielt eingesetzt. In diesem Fall ist nicht der eigene Bedarf ausschlaggebend. Vielmehr geht es darum, die Wettbewerber in ihren Tätigkeiten zu behindern.⁸² Problematisch ist in diesem Zusammenhang das Risiko einer Zwangslizenz gemäß § 24 Abs. 1 PatG und § 20 GebrMG, da bei Sperrpatenten vermutet wird, dass ein öffentliches Interesse an der Erfindung besteht.⁸³ Wenn der Inhaber eines solchen Patents einem Interessenten die Lizenzvergabe vorenthält, obwohl dieser mit angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen einverstanden ist, kann durch das Patentgericht eine einfache Lizenz erteilt werden.

Nochmals anknüpfend an den Bezug zum Gliederungspunkt über die Geheimhaltungsstrategie, spricht die geplante Vermarktung eines Produktes für den Patent- oder Gebrauchsmusterschutz der dahinter stehenden Erfindung. Dies trifft insbesondere zu, wenn das Produkt leicht nachgebaut werden kann. Die Gefahr einer Analyse und Imitation durch die Wettbewerber besteht, sobald es auf den Markt gebracht wurde. Zwar gibt es technische Möglichkeiten, die Reverse Engineering erschweren können. Dennoch wirken diese Maßnahmen nur beschränkt. Ein wirksames Verteidigungsmittel in dieser Situation ist der Patentschutz.⁸⁴

4.4 Weitere Motive

Auf die Mitarbeiter der Forschung und Entwicklung können Patente motivierend wirken. So spricht eine schutzfähige Erfindung als Ergebnis der eigenen Arbeit für den beruflichen Erfolg. Dazu wurden betriebliche Programme herausgearbeitet, welche die Mitarbeiter anhand des Patentierverhaltens bewerten und entsprechende Auszeichnun-

⁸¹ Stummer/Günther/Köck, 2006, S. 132

⁸² Ensthaler/Strübbe, 2006, S. 38

⁸³ Götting, 2007, S. 187, Rdnr. 21

⁸⁴ Ensthaler/Strübbe, 2006, S. 44

gen vorsehen. Andererseits sind Arbeitnehmererfindungen mit einer zusätzlichen Vergütung verbunden, wie die Erläuterungen zu den rechtlichen Aspekten zeigen.⁸⁵

Einen nicht unerheblichen Effekt erzielen Patente auch im Marketingbereich. Sie tragen zur Imagegestaltung bei, indem sie die innovative Leistungsfähigkeit auf einem bestimmten Gebiet signalisieren. Damit entwickelt die Öffentlichkeit einen Blick für die technologischen Stärken des Unternehmens. Der Einsatz als Werbemaßnahme zeigt sich mit der produktspezifischen Kommunikation an den Verbraucher. So kann ein Hinweis auf dem patentgeschützten Produkt der Absatzförderung dienen.⁸⁶

Bei den Anwendungsgebieten der Geheimhaltung wurde erwähnt, dass eine veröffentlichte Erfindung die technologische Richtung aufzeigen kann. Mit der Anmeldung von Patenten, die mit den eigentlichen Entwicklungsaktivitäten wenig zu tun haben, entsteht ein falsches Bild (Verwirrungspatent). So wird die Konkurrenz über die Schwerpunkte der eigenen Arbeit getäuscht.⁸⁷

In dem Entscheidungsprozess sollte immer die mit der Patentierung verbundene Veröffentlichung im Auge behalten werden. Sobald die Informationen offenkundig sind, fällt auch der Know-how-Schutz weg. Dies kann sich nachteilig auswirken, wenn das Patent nicht erteilt wird. Daher sollte die Erfüllung der sachlichen Schutzvoraussetzungen grundsätzlich realistisch sein. Lediglich bei einzelnen Facetten, die nicht Gegenstand des Patents sind, bleibt der Schutz bestehen. Außerdem kann er neu aufleben, wenn die Erfindung wesentlich weiterentwickelt oder verändert wird.⁸⁸

Auf der anderen Seite kann es sinnvoll sein, Erkenntnisse beabsichtigt zu veröffentlichen. Alle Informationen werden damit zum Stand der Technik, sodass kein Dritter diese für eine Anmeldung nutzen kann. Das Vorgehen kann auch mit einer Patentanmeldungen umgesetzt werden, die nach der Offenlegung der Anmeldeschrift wieder fallen gelassen wird.⁸⁹

⁸⁵ Stummer/Günther/Köck, 2006, S. 132 und Ensthaler/Strübbe, 2006, S. 41 und Becker, 2009, S. 64 f.

⁸⁶ Ziegenbein, 2007, S. 316

⁸⁷ Huch, 2001, S. 59

⁸⁸ Westermann, 2007, S. 31

⁸⁹ Neuburger, 2005, S. 20

4.5 Finanzielle Aspekte

Ein Argument gegen die Anmeldung von Schutzrechten könnten die damit verbundenen Kosten sein. In der Tat sind zusätzliche Aufwendungen notwendig, um beispielsweise ein Entwicklungsprojekt soweit voranzutreiben, dass eine schutzfähige Erfindung entsteht. Weiterhin sind Anmelde-, Prüf- und Jahresgebühren beim DPMA fällig. Sind Arbeitnehmer an der Erfindung beteiligt, haben diese Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung. Spätestens jedoch, wenn Patentstreitigkeiten auftreten, entstehen weitere Kosten für einen Patentanwalt, es sei denn, das Unternehmen hat eine eigene Rechtsabteilung. Doch auch diese Aufwendungen müssen entsprechend getragen werden.

Doch die alleinige Kostenbetrachtung ist für eine strategische Entscheidung nicht ausreichend. Weiterhin sollten auch die damit verbundenen Potenziale berücksichtigt und die Erlösseite einbezogen werden. Darüber hinaus bestehen vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten wie z. B. unternehmensinterne Verrechnungspreise, Fördermittel oder Lizenzeinnahmen.

Für konkrete Projekte sind direkte Förderungen vorgesehen, wenn eine Technologie mit gesamtwirtschaftlicher Bedeutung aufgrund finanzieller oder wissenschaftlicher Risiken nicht innerhalb angemessener Zeit oder im gewünschten Umfang vom Markt erbracht werden kann.⁹⁰

Weiterhin können die Aufwendungen einer Periode mit der bilanziellen Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen verringert werden. Nach § 248 Abs. 2 S. 1 HGB besteht diesbezüglich ein Wahlrecht. Dazu muss der Vermögensgegenstand einzeln verwertbar sein, wie es bei Patenten und Gebrauchsmustern zutrifft. Außerdem kommt es auf eine Trennung zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten an. Der immaterielle Vermögensgegenstand wird, wie gewöhnlich, zu Herstellungskosten angesetzt. Diese ergeben sich nach § 255 Abs. 2a HGB aus den für die Entwicklung angefallenen Aufwendungen. Da auch die Nutzung eines gewerblichen Schutzrechts zeitlich begrenzt ist, wird über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.⁹¹

⁹⁰ Stummer/Günther/Köck, 2010, S. 152

⁹¹ Coenenberg/Haller/Schulze, 2009, S. 175 f.

Als Finanzierungsquelle neuer Entwicklungsvorhaben kann die Lizenzvergabe genutzt werden. Die Höhe der Lizenzgebühr könnte nach den Entwicklungskosten festgelegt werden, einschließlich eines angemessenen Gewinnaufschlags. Auf der anderen Seite ist eine marktorientierte Methode erforderlich, um die Arbeitnehmererfindungsvergütung oder einen entstandenen Schaden durch Schutzrechtsverletzungen berechnen zu können. Dazu wird die Methode der Lizenzanalogie angewendet, nach der sich der Betrag an der Zahlungsbereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers orientiert. Als Referenz werden daher branchenübliche Lizenzsätze herangezogen, die sich erfahrungsgemäß aus den Merkmalen der Erfindung und den betreffenden Produktmärkten ergeben.⁹²

Spätestens mit dem Verkauf eines Patents ist dessen Wert von Interesse. Er ergibt sich primär aus den Umsätzen, die zusätzlich durch die Erfindung generiert werden. Wie bei der Ermittlung des Unternehmenswertes sind diese Zukunftsgrößen⁹³ auf den Bewertungstag abzuzinsen. Ein Restwert in Form einer ewigen Rente existiert jedoch nicht, da Patente bzw. die verkörperten Produkte nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Der heranzuziehende Kapitalkostensatz enthält einen angemessenen Risikoaufschlag für Unsicherheiten bezüglich der rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es ist davon auszugehen, dass sich die Risiken mit fortschreitendem Alter des Patents verringern.⁹⁴

5 Spezifische Schutzrechte

5.1 Patente

5.1.1 Materielle Voraussetzungen

Bei einer Erfindung handelt es sich um die Lösung eines technischen Problems. Daher ist in einem ersten Schritt zu klären, welche Bereiche zur Technik gehören. Im Fokus steht die Naturbeherrschung, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kräfte oder Stoffe der Natur ausgenutzt oder Naturgesetzte angewendet werden. Sie wird auch durch Einwirkungen auf die Natur erreicht. Dabei ist ohne Zweifel die unbelebte Natur dem Gebiet der Technik zuzuordnen. Problematischer ist jedoch die Einstufung der

⁹² Hellebrand/Kaube, 2001, S. 1

⁹³ z. B. erwartete Gewinne, Umsätze oder Cashflows, je nach Berechnungsmethode

⁹⁴ S. 153-170

belebten Natur. Zwar fallen die biologischen Kräfte von Pflanzen und Tieren auch darunter; Pflanzensorten bzw. Tierrassen einschließlich der biologischen Verfahren zur deren Züchtung sind nach § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG jedoch ausgeschlossen. In Bezug auf den menschlichen Körper soll die Zuordnung zur Technik vermieden werden (§ 1a PatG). Lediglich ein isolierter Bestandteil ist technikorientiert, sodass Schutzmöglichkeiten daraus gewonnener Arzneimittel bestehen. Eine wichtige Eigenschaft der Erfindung ist ihre Wiederholbarkeit einschließlich wiederkehrender Erfolge.⁹⁵

Des Weiteren nennt § 1 Abs. 3 PatG beispielhaft, was nicht als Erfindung angesehen wird. Darunter sind auch Programme für Datenverarbeitungsanlagen aufgeführt. Liegt ein solcher Gegenstand jedoch zumindest teilweise auf dem technischen Gebiet, könnte eine Patentierung möglich sein.⁹⁶ Dann müsste das Problem mit dem Einsatz von technischen Mitteln gelöst werden.⁹⁷ Dies ist zutreffend, wenn Gerätekomponenten abgeändert und abweichend adressiert werden. Der Einsatz von netzwerkmäßig verbundenen technischen Mitteln nach dem Client-Server-Prinzip allein ist somit nicht ausreichend, solange diese nur die typischen Verfahrensschritte (Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten) erfüllen. Ein Beispiel dafür ist der Fall aus einem recht aktuellen Urteil,⁹⁸ von dem auch die eben genannte Anforderung entnommen wurde. In diesem ging es um ein Verfahren, mit dem Informationen beim Aufruf einer Startseite erfasst und gespeichert werden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt leichter aufzufinden.

Damit eine Erfindung patentierfähig ist, muss sie entsprechend § 1 Abs. 1 PatG neu sein, auf erfinderischer Tätigkeit beruhen und eine gewerbliche Anwendung finden. Das Merkmal der Neuheit ist nach § 3 PatG gegeben, wenn sie nicht dem Stand der Technik entspricht. Dazu gehören alle Kenntnisse, die vor der Anmeldung öffentlich bekannt gemacht wurden, also nicht nur einen begrenzten Personenkreis zugänglich sind. Auch der Inhalt einer Patentanmeldung, die früher eingereicht wurde, gilt als Stand der Technik. Die Analyse der Offenlegungs- und Patentschriften ist folglich eine wichtige

⁹⁵ Götting, 2007, S. 107-114

⁹⁶ BGH-Urt. v. 26. Oktober 2010, X ZR 47/07, Rdnr. 31, in: GRUR, 2011, S. 125 (127)

⁹⁷ BGH-Beschl. v. 20. Januar 2009, X ZB 22/07, Rdnr. 11, in: GRUR 2009, S. 479 (480)

⁹⁸ BGH-Urt. v. 24.02.2011, X ZR 121/09, Rdnr. 20, 26, 28, in: GRUR, 2011, S. 610 (612 f.)

Ausgangsbasis, um über den Stand der Technik informiert zu sein. Dafür gewährt § 43 PatG die Möglichkeit, alle für die Anmeldung relevanten Druckschriften in einem Recherchebericht vom DPMA zusammenstellen zu lassen. Die Feststellung über die Bedeutung der Recherche trifft nicht nur im Zusammenhang mit geplanten Patentanmeldungen zu, sondern auch in Vorbereitung eigener Entwicklungen.⁹⁹ Aus Effizienzgründen sollten die Arbeiten der Forschung und Entwicklung auf bereits bekanntem Wissen aufbauen. Außerdem ist mit der Durchsicht von Patenten erkennbar, welche neuen technischen Problemlösungen entstehen. § 3 Abs. 5 sieht eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten nach dem Anmeldedatum vor, falls die Informationen auf einer Weltausstellung oder gleichrangigen Fachausstellung veröffentlicht wurden. Sie gilt auch, wenn mit der Offenbarung eine Geheimhaltungspflicht verletzt wurde.¹⁰⁰

Wann eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist in § 4 PatG geregelt. Die Lösung des technischen Problems muss demnach ein gewisses Niveau erreichen. Da dies nicht zutrifft, wenn sich die Erfindung für einen Fachmann aus dem Stand der Technik ergibt, wird ein Freiraum für gewöhnliche Weiterentwicklungen gewährt. Zur Einschätzung der erforderlichen Erfindungshöhe bestehen sogenannte Beweiszeichen. Ist beispielsweise zwischen dem aufgedeckten Stand der Technik und der Erfindung ein längerer Zeitraum vergangen oder wurde eine neue Richtung eingeschlagen, die bisher wegen Vorurteilen vermieden wurde, könnte dies für die erforderliche Erfindungshöhe sprechen.¹⁰¹

Die gewerbliche Anwendbarkeit ist nach § 5 PatG gegeben, wenn der aus einer Erfindung resultierende Gegenstand im Gewerbe hergestellt oder benutzt werden kann. Dazu gehört auch die Landwirtschaft; alle freien Berufe sind jedoch ausgeschlossen. Eine wirtschaftliche Verwertbarkeit ist weiterhin nicht bei Erfindungen für wissenschaftliche oder behördliche Zwecke gegeben. Somit können beispielsweise Heil- und Diagnoseverfahren nicht patentiert werden.

⁹⁹ Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 258

¹⁰⁰ Kraßer, 2004, S. 274-277

¹⁰¹ Reichel, 2003, S. 66-70

Ein letztes Ausschlusskriterium ist nach § 2 PatG ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder guten Sitten. Patente werden nicht erteilt, wenn die gewerbliche Verwertung mit einem solchen Verstoß verbunden wäre. Die reine Möglichkeit spricht jedoch nicht gegen die Gewährung eines Schutzrechts.

5.1.2 Wirkungen

Sobald eine Erfindung entstanden ist, stehen grundsätzlich dem Erfinder das Recht an der Erfindung und das Recht auf das Patent zu. Wenn mehrere Personen an der Entwicklung beteiligt waren, gehören ihnen diese Rechte gemeinsam. Dabei ist von Bedeutung, ob die Personen einen schöpferischen Beitrag geleistet haben.¹⁰² Der Inhaber des Rechts auf Erteilung ist nach § 7 Abs. 1 PatG der Anmelder und somit u. U. eine andere Person als der Erfinder. In diesem Stadium werden noch keine Verbotsrechte gewährt. Allerdings steht dem Anmelder nach § 33 PatG eine angemessene Vergütung entsprechend der Lizenzanalogie zu, wenn ein Dritter den Anmeldungsgegenstand wissentlich benutzt (oder dies hätte wissen müssen) und dieser offensichtlich patentfähig ist. Schließlich entsteht mit der Veröffentlichung der Patenterteilung nach § 58 Abs. 1 PatG das Recht aus dem Patent. Aus den Benutzungshandlungen, welche die §§ 9 f. PatG gewähren, können Ansprüche abgeleitet werden. Insbesondere steht es nur dem Patentinhaber zu, das geschützte Produkt herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Ebenso sind die Einfuhr und der Besitz zu den genannten Zwecken verboten. Hinsichtlich der Verfahren dürfen diese nicht angewendet oder angeboten werden, soweit die Voraussetzung des § 9 Nr. 2 PatG erfüllt ist. Bei einem Herstellungsverfahren sind auch die unmittelbar produzierten Erzeugnisse von dem Patentschutz eingeschlossen. § 11 PatG führt Ausnahmen dieser Wirkungen auf. So sind beispielsweise Handlungen im privaten Bereich erlaubt. Der Gegenstand des Patents ergibt sich dabei aus der erteilten Fassung. Bestehen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung Widersprüche, sind die Patentansprüche für den Schutzbereich maßgeblich.¹⁰³ Dabei sind alle genannten Merkmale von dem Schutz eingeschlossen.

¹⁰² BGH-Urt. v. 17.05.2011, X ZR 53/08, Rdnr. 20, in: GRUR 2011, S. 903 (905)

¹⁰³ BGH-Urt. v. 10.05.2011, X ZR 16/09, Rdnr. 29, in: GRUR, 2011, S. 701 (704)

Bei Erzeugnispatenten zählen neben dem Erzeugnis alle Verwendungsmöglichkeiten dazu. Das Verfahrenspatent beinhaltet alle genannten Lösungsschritte im Einzelnen.¹⁰⁴

Die Wirkungen des Patents sind ferner mit dem Inverkehrbringen erschöpft, d. h. die beschriebenen Rechte können für dieses konkrete Erzeugnis nicht mehr durchgesetzt werden. Das Recht zur Herstellung ist davon naturgemäß ausgeschlossen. Als Begründung dieses Erschöpfungsgrundsatzes führt der *BGH*¹⁰⁵ auf, dass der Patentinhaber für seine technische Leistung angemessen entlohnt wird, sobald er oder ein anderer mit der entsprechenden Zustimmung das patentgeschützte Produkt in Verkehr gebracht hat. Darunter ist jede Handlung gemeint, durch die ein Erzeugnis in die tatsächliche Verfügungsgewalt eines anderen gelangt, wie z. B. der Verkauf oder die Vermietung.¹⁰⁶ Dabei ist die Begrenzung auf die EU bzw. den EWR ausschlaggebend.¹⁰⁷

Darüber hinaus wirkt das Patent nach § 10 PatG auch mittelbar. Eine drohende Verletzungshandlung wird durch das Verbot, bestimmte Mittel im Inland anzubieten oder zu liefern, verhindert. Um einer unberechtigten Benutzung entgegen wirken zu können, ist relevant, dass sich diese Mittel auf ein wesentliches Element der geschützten Erfindung beziehen. Dies ist zutreffend, wenn beide Gegenstände zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens funktional zusammenwirken. Allerdings greift das Verbot nur ein, wenn die Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt sind und der Dritte dies weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist.¹⁰⁸ Das Vermeiden von Rechtsverletzungen ist ein wesentlicher Teil einer passiven Strategie. Dazu wird bewusst auf den Einkauf schutzrechtsverletzender Ware verzichtet. Das Vorgehen kann mit einer Klausel abgesichert werden, nach der die Ware frei von Schutzrechten Dritter ist bzw. eine befugte Benutzung bestehender Schutzrechte erfolgt.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Ilzhöfer/Engels, 2010, S. 118 f.

¹⁰⁵ BGH-Urt. v. 26.09.1996, X ZR 72/94, in: GRUR 97, S. 116 (117)

¹⁰⁶ Ilzhöfer/Engels, 2010, S. 121, Rdnr. 470

¹⁰⁷ Rebel, 2009, S. 187

¹⁰⁸ BGH-Urt. v. 04.05.2004, X ZR 48/03, Rdnr. 27 f., in: GRUR, 2004, S. 758 (760)

¹⁰⁹ Rebel, 2009, S. 174

5.1.3 Zivilrechtliche Ansprüche

Alle rechtswidrigen Benutzungshandlungen haben zivilrechtliche Ansprüche zur Folge. Als Teil einer aktiven Angriffsstrategie ist es nicht ausreichend, Erfindungen zu patentieren. Vielmehr gewinnt auch die gezielte Beobachtung der anderen Marktteilnehmer an Bedeutung. Nur so können Verletzungen eigener Patente aufgedeckt und weiter verfolgt werden.¹¹⁰ § 139 PatG eröffnet die zivilrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz. Auch hier ist ein Beseitigungsanspruch aus der analogen Anwendung von § 1004 BGB herzuleiten. Damit fortwirkende Störungen beseitigt werden können, ist der patentverletzende Gegenstand aus dem Verkehr zu ziehen. Darüber hinaus kann der Pateninhaber nach § 140a PatG die Vernichtung verlangen, wenn diese für den Verletzer nicht unverhältnismäßig ist oder der rechtswidrige Zustand nicht auf anderer Weise beseitigt werden kann. Davon sind auch Vorrichtungen betroffen, die überwiegend zur Herstellung des geschützten Erzeugnisses gedient haben. Die Regelung ist ebenso wie der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG auf das Produktpirateriegesetz zurückzuführen. Dieser erstreckt sich auf die Herkunft und den Vertriebsweg des benutzten Erzeugnisses, solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Aufgrund der Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung ist dieser Anspruch bei einer offensichtlichen Rechtsverletzung schnell durchzusetzen.¹¹¹

Der Inhaber eines verletzten Patents hat auch nach dem Eintritt der Verjährung einen Anspruch auf Schadensersatz nach § 852 S. 1 BGB. Dieser folgt aus der in § 141 S. 2 PatG gewährten analogen Anwendung. Dabei ist die Zahlung grundsätzlich in Form einer angemessenen Lizenzgebühr zu leisten,¹¹² was im Wesentlichen der Bereicherungshaftung entspricht. Nach der Auffassung von *Hülsewig*¹¹³ sollte jedoch ebenfalls die Herausgabe des Verletzergewinns bei einer unmittelbaren Patentverletzung eingeschlossen sein, da es auch bei Patenten nicht auf eine unmittelbare Vermögensverschiebung ankommen würde und der Verletzer in dem Umfang haften sollte, wie sich das Vermögen durch die unerlaubte Handlung vermehrt hat.

¹¹⁰ Fox, 1998, S. 155

¹¹¹ Götting, 2007, S. 208

¹¹² BGH-Urt. v. 17.03.1998, KZR 42/96, in: GRUR 1998, S. 838 (840)

¹¹³ Hülsewig, 2011, S. 674-678

5.2 Gebrauchsmuster

Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters ist, wie bei einem Patent auch, die Erfindung. Dabei sind jedoch Verfahren nach § 2 Nr. 3 und biotechnologische Erfindungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Weitere Unterschiede bestehen hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen. So verlangt § 1 GebrMG, dass die Erfindung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und gewerblich anwendbar ist. Im Gegensatz zu dem Merkmal der erfinderischen Tätigkeit aus dem Patentgesetz ist die Erfindungshöhe bei einem erfinderischen Schritt niedriger anzusetzen. Es wird schon eine gewisse Qualität der Erfindung verlangt. Sie ist nicht ausreichend, wenn rein handwerkliches Können zugrunde liegt oder wenn ein durchschnittlicher Fachmann sie aus dem Stand der Technik herleiten kann.¹¹⁴ Für die Eintragung des Gebrauchsmusters ist es zunächst nicht von Bedeutung, ob ein erfinderischer Schritt gegeben ist. Gegenstand der Prüfung ist gemäß § 8 Abs. 1 GebrMG nur die Erfindung als solche sowie die formellen Voraussetzungen der Anmeldung. Das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen ist hingegen erst relevant, wenn es zu einem Lösungsverfahren kommen sollte oder in einem späteren Prozess über die Verletzung des Gebrauchsmusters. So kann es durchaus vorkommen, dass eigentlich unzulässige Gebrauchsmuster eingetragen werden und damit geschützt sind (Scheinschutzrecht).

Sobald die Eintragung des Gebrauchsmusters bekannt gemacht wurde, ist gemäß § 11 GebrMG nur der Inhaber befugt, ein Produkt, das Gegenstand des Schutzrechts ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Zulässig sind nur die in § 12 genannten Handlungen, wie z. B. die Benutzung für private Zwecke.

Die Rechtsfolgen einer Benutzung in unzulässiger Weise sind in den §§ 24 ff. GebrMG aufgeführt. Wie bei einem Patent auch werden die Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Vernichtung der Produkte sowie ein Recht auf Auskunftserteilung erfasst. Sie verjähren i. S. d. Zivilrechts nach drei Jahren. Darüber hinaus steht es Dritten nach § 15 GebrMG zu, das Gebrauchsmuster anzugreifen. Liegt einer der aufgezählten Gründe vor, wird es auf Antrag gelöscht. Der Schutz fällt damit weg.

¹¹⁴ Reichel, 2003, S. 51

Um den zeitlichen Vorteil des Gebrauchsmusterschutzes und die sichere Position eines eingetragenen Patents zu vereinen, ist es auch möglich, beide Anmeldungen gleichzeitig vorzunehmen. Das Risiko der Patentanmeldung, einer sachlichen Prüfung nicht standzuhalten, kann durch die nachträgliche Anmeldung eines Gebrauchsmuster kompensiert werden.¹¹⁵ Andererseits ist auch denkbar, dass sich nach der Entscheidung für ein Gebrauchsmuster die besondere Bedeutung der Erfindung herausstellt und ein Patentschutz eher angemessen wäre. Zur Beurteilung der Neuheit kann in diesen Fällen der Anmeldetag des früheren Schutzrechts herangezogen werden. Dieses nach § 40 PatG bzw. § 5 GebrMG gewährte Prioritätsrecht besteht für zwölf Monate nach der Erstanmeldung. Dazu muss bei der späteren Anmeldung ausdrücklich auf die Inanspruchnahme hingewiesen werden. Da der ursprüngliche Erfindungsgedanke ausreicht, sind auch Weiterentwicklungen eingeschlossen. Somit ist die Empfehlung einer möglichst frühen Anmeldung zum Aufbau des Wettbewerbsvorsprungs auch rechtlich abgesichert.¹¹⁶

5.3 Besonderheiten der Arbeitnehmererfindung

Grundsätzlich hat der Erfinder selbst das Recht auf die Erfindung. Wurde diese jedoch während eines Arbeitsverhältnisses gemacht und liegt ein Merkmal des § 4 Abs. 2 ArbNErfG vor, so ist der Arbeitgeber nach § 6 ArbNErfG berechtigt, eine solche Diensterfindung in Anspruch zu nehmen. Im Gegenzug kann der Arbeitnehmer die Zahlung einer angemessenen Vergütung verlangen. Eine Erfindung ist aus einer obliegenden Tätigkeit nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbNErfG entstanden, wenn dem Arbeitnehmer eine technische Aufgabe gestellt wurde, beispielsweise in einem Entwicklungsauftrag. Darüber hinaus sind alle Tätigkeiten erfasst, die sich aus den arbeitsvertraglichen Pflichten ergeben. Von Bedeutung ist dabei das tatsächliche Arbeitsgebiet. Alternativ könnte auch das Merkmal der Erfahrungserfindung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbNErfG herangezogen werden. Demnach liegt eine Diensterfindung vor, wenn sie aus dem Erfahrungswissen des Betriebs entstanden ist. Dabei ist der Anteil des Betriebs maßgeblich, ein lediglich ursächlicher Zusammenhang reicht nicht aus.¹¹⁷

¹¹⁵ Eisenmann/Jautz, 2009, S. 81, Rdnr. 194

¹¹⁶ Reichel, 2003, S. 11

¹¹⁷ Reimer/Schade/Schippel, 2000, S. 139-143

Damit eine Dienstleistung von dem Arbeitgeber beansprucht werden kann, ist der Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG verpflichtet, diese unverzüglich in Textform zu melden. Dabei wird jedoch eine angemessene Überlegungsfrist anerkannt.¹¹⁸ Die Anforderungen sind in Abs. 2 dieser Vorschrift geregelt. Nach Ablauf von zwei Monaten gelten sie ohne einen entsprechenden Hinweis als erfüllt. Die Inanspruchnahme des Arbeitgebers kann durch eine ausdrückliche Erklärung erfolgen. Andererseits wird diese nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG gesetzlich unterstellt, sobald seit dem Zugang der Meldung vier Monate vergangen sind. Damit erlangt der Arbeitgeber entsprechend § 7 Abs. 1 ArbNErfG alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung, sodass er als alleiniger Berechtigter die Erfindung selbst nutzen und Lizenzen vergeben kann.¹¹⁹ Das Erfinderpersönlichkeitsrecht ist hingegen weiterhin dem Arbeitnehmer zuzuordnen.

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine in Anspruch genommene Dienstleistung beim DPMA anzumelden. Eine Anmeldung durch den Arbeitnehmer wäre in diesem Fall widerrechtlich.¹²⁰ Der Arbeitgeber könnte als sachlich Berechtigter einen Übertragungsanspruch nach § 8 PatG geltend machen.

Für die beanspruchte Dienstleistung kann der Arbeitnehmer während eines Patenterteilungsverfahrens eine vorläufige Vergütung beanspruchen. Erst wenn feststeht, dass die Erfindung schutzfähig ist, d. h. ein Schutzrecht erteilt wird, entsteht der eigentliche Vergütungsanspruch. Dies trifft auch bei einer berechtigten Geheimhaltung zu, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit anerkennt (§ 17 Abs. 1 ArbNErfG). Auch wenn der Arbeitgeber technische Verbesserungsvorschläge im Sinne des § 3 ArbNErfG verwertet, entsteht ein Vergütungsanspruch, wenn sich nicht aus der Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag etwas anderes ergibt (§ 20 ArbNErfG). Soweit keine Vereinbarung über die Höhe der Vergütung getroffen wurde, ist sie entsprechend § 12 ArbNErfG vom Arbeitgeber festzusetzen. Dabei sind die Kriterien des § 9 Abs. 2 ArbNErfG für die Bemessung heranzuziehen. Entsprechende Vergütungsrichtlinien geben Anhaltspunkte für die Ermittlung einer angemessenen Höhe.¹²¹

¹¹⁸ Bartenbach/Volz, 2002, S. 208, Rdnr. 29

¹¹⁹ Ahrens, 2010, S. 112

¹²⁰ z. B. BGH-Beschluss v. 22.02.2011, X ZB 43/08, Rdnr. 17, in: GRUR, 2011, S. 509 (511)

¹²¹ Kraßer, 2004, S. 417

Weiterhin hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Erfindung gemäß § 8 S. 1 ArbNERfG freizugeben. Für eine solche frei gewordene Diensterfindung besteht nach § 8 Abs. 2 ArbNERfG keine Mitteilungs- und Anbieterspflicht, wie dies nach §§ 18 f. ArbNERfG für eine (von Anfang an) freie Erfindung im Sinne des § 4 Abs. 3 ArbNERfG vorgesehen ist. Nur mit einer entsprechenden Meldung ist der Arbeitgeber in der Lage, die Erfindung als frei zu beurteilen. Ist eine freie Erfindung in dem Arbeitsbereich des Betriebes offensichtlich nicht verwendbar, kann nach § 18 Abs. 3 ArbNERfG auf die Mitteilung verzichtet werden. Dabei ist auf den wirtschaftlichen Zweck des Betriebes abzustellen.¹²² Die Anbieterspflicht bezieht sich auf ein mindestens nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung. Damit die Bedingungen als angemessen bewertet werden können, sind sie mit den Konditionen eines fiktiven Lizenzvertrages zu vergleichen.¹²³ Das Angebot besteht nach § 19 Abs. 2 ArbNERfG für längstens drei Monate. Danach kann der Arbeitnehmer die freie Erfindung unter Beachtung der arbeitsrechtlichen Treuepflicht und gesetzlicher Bedingungen anderweitig verwerten.

In der Personalarbeit ist auf Schlüsselerfinder ein besonderes Augenmerk zu nehmen, denn diese Mitarbeiter sind ein wesentlicher Träger von wertvollem Wissen im Unternehmen. Damit dieses mit dem Ausscheiden nicht vollständig verloren geht, empfiehlt es sich, Erfinder langfristig an das Unternehmen zu binden. Implizites Wissen kann vorbeugend durch die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern übertragen werden.¹²⁴

6 Externe Verwertungsmöglichkeiten

6.1 Lizenzierung

6.1.1 Anwendungsgebiete

In bestimmten Situationen benötigen Unternehmen ihre eingetragenen Patente nicht mehr zur Selbstnutzung. Dann könnte die jährliche Gebühr nicht mehr gezahlt werden, sodass der Patentschutz gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 3 PatG erlischt. Eine Alternative dazu ist die Lizenzvergabe. Wird dabei das bereits vorgestellte Markt-Technologieportfolio zur

¹²² Bartenbach/Volz, 2002, S. 791, Rdnr. 29

¹²³ Reimer/Schade/Schippel, 2000, S. 503, Rdnr. 18

¹²⁴ Ernst/Leptien/Vitt, 1999, S. 93

Entscheidungsfindung herangezogen, so sollte sich die Lizenzierung auf das technische Gebiet beschränken, bei dem das Unternehmen mindestens eine mittlere Position einnimmt, die Marktpriorität jedoch eher niedrig ist. In Bezug auf die vorhandenen Patente sind ebenfalls diejenigen relevant, die im Vergleich zum Wettbewerb zu den technologischen Stärken zählen.

Auf der anderen Seite ist die Lizenzierung nicht nur als Verwertungsmöglichkeit „überflüssiger“ Patente geeignet, sondern sie kann gezielt zur Generierung von Einnahmen angestrebt werden.¹²⁵ In diesem Fall sind die Entwicklungsaktivitäten an der späteren Vermarktung der Patente ausgerichtet.

Um die Hintergründe dieser eigenständigen Patentstrategie genauer zu betrachten, sollen zunächst die Motivationsgründe der Lizenznehmer erläutert werden. Zwar sprechen auch Defizite in technologischer und kapazitätsmäßiger Hinsicht dafür, Lizenzangebote zu beanspruchen. Allerdings sind die marktbezogenen Aspekte wie die Ergänzung des eigenen Produktprogramms oder die Erreichung von Zeitvorsprüngen in der Praxis von größerer Bedeutung. Um auch an dem verdeckten Wissen teilhaben zu können, das mit den Produktinnovationen verbunden ist, sind Lizenznehmer bestrebt, nachhaltig mit dem Lizenzgeber zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund liegt in der Regel eine zusammengefasste Lizenz nahe.¹²⁶ Das Interesse an einer Kooperation kann auch vom Lizenzgeber ausgehen. Dies wird in ausgeprägter Form bei Kreuzlizenzierungen deutlich. Dabei werden die Lizenzgegenstände zum Tauschobjekt. Patente gewähren insofern auch gewisse Freiheitsgrade, da sie die Verhandlungsposition stärken und den Zugang zu komplementärem Wissen ermöglichen. Insbesondere, wenn einer Anwendung sehr viele Technologien zugrunde liegen, steigt die Notwendigkeit, auf geschützte Rechte und das Know-how Dritter zurückgreifen zu müssen.¹²⁷ In diesem Fall wird vereinbart, dass die Patentrechte gegenseitig nicht geltend gemacht werden. Als Beispiel dieser Strategie werden in der Literatur häufig die Kooperationen und Lizenzierungsaktivitäten von Intel aufgeführt.¹²⁸

¹²⁵ Wurzer/Kaiser, 2006, S. 26

¹²⁶ Hauschild/Salomo, 2007, S. 65-70

¹²⁷ Ensthaler/Strübbe, 2006, S. 41

¹²⁸ z. B. Shapiro/Varian, 1999, S. 125 f.

6.1.2 Vertragsgestaltung

Wie durch die einführenden Gedanken zu erkennen ist, beziehen sich Lizenzen nicht nur auf die Rechte eines Patents, sondern auch auf Gebrauchsmuster oder Know-how. Der Gegenstand einer Patentlizenz könnte nach § 15 PatG das Recht auf das Patent, also die vermögensrechtliche Komponente des Erfinderrechts, das Recht auf Erteilung oder das Recht aus dem Patent sein. Die Übertragbarkeit von Gebrauchsmustern ist in ähnlicher Weise nach § 22 GebrMG gewährleistet. Dabei ist das Risiko einer nachträglichen Löschung nach § 15 GebrMG problematisch. Denn nur solange ein Scheinrecht formell besteht, d. h. das Gebrauchsmuster eingetragen ist aber eine materielle Schutzvoraussetzung fehlt, ist dieses zur Lizenzierung geeignet.¹²⁹ Eine zusammengefasste Lizenz könnte demnach Gewerbliche Schutzrechte einschließlich des technischen Wissens beinhalten, das für die Anwendung der Technologie erforderlich ist. Bei der Lizenzvergabe von Know-how kommt der vertraglichen Ergänzung zur Verschwiegenheit eine besondere Bedeutung zu, da sich der Vertragsgegenstand gerade auf die Ausschließlichkeit des Wissens bezieht.¹³⁰ Außerdem gilt es ansonsten als offenbart und wäre dann nicht mehr gesetzlich geschützt. Ein Verstoß gegen diese vertragliche Vertraulichkeitspflicht begründet eine fristlose Kündigung des Lizenzvertrags aus wichtigem Grund. Da es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt, greift § 314 Abs. 1 BGB. Darüber hinaus könnte aus der vorzeitigen Vertragsauflösung ein Anspruch auf Schadensersatz entstehen. Für die Ermittlung entgangener Lizenzgebühren oder Provisionen ist der Zeitraum heranzuziehen, bis der Vertrag ordentlich gekündigt werden konnte. Nur wenn eine solche Option nicht besteht, bezieht sich der Anspruch auf die gesamte Laufzeit.¹³¹

Bei Lizenzverträgen sind zwei Arten zu unterscheiden. Die nicht ausschließliche Lizenz beinhaltet ein einfaches Nutzungsrecht im vertraglich vereinbarten Umfang, beispielsweise um die Produktion oder den Vertrieb zu übernehmen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, weitere Lizenzen zu vergeben. Dagegen gewährt die ausschließliche Lizenz auch ein Verbotsrecht gegenüber Dritten. Der Lizenznehmer tritt an die Stelle des

¹²⁹ Eisenmann/Jautz, 2009, S. 93, Rdnr. 197

¹³⁰ Enders, 2012, S. 28

¹³¹ BGH-Urt. v. 25.11.2010, Xa ZR 48/08, Rdnr. 28 f., 43 und 54 in: GRUR 2011, S. 455 (457)

Lizenzgebers, sodass auch dieser das Schutzrecht nicht mehr benutzen darf.¹³² Um weitere Konkurrenten fernzuhalten, wird von den Lizenznehmern eher die Exklusivlizenz bevorzugt. Dies trifft insbesondere zu, wenn der Lizenzgegenstand nicht sofort für die Produktion oder den Vertrieb eingesetzt werden kann.¹³³ Der Lizenzgeber kann mit dieser Lizenzierungsform höhere Einnahmen erzielen als mit einer einfachen Lizenz. Auch das Entwicklungsstadium beeinflusst die Höhe der Gebühren. Prinzipiell sind eher Erfindungen für die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz geeignet, die nicht zu den unternehmenspolitischen Zielen passen oder deren Vermarktung aufgrund der Gegebenheiten in der Fertigung oder im Vertrieb nicht möglich ist.¹³⁴ Die eigenen Kernkompetenzen und Schlüsseltechnologien sollten jedenfalls nicht Gegenstand einer Lizenzvergabe sein.

6.1.3 Ausgewählte Risiken

Auch wenn sich die Generierung von zusätzlichen Einnahmen positiv auf die finanzielle Situation des Unternehmens auswirkt, kann sich die Lizenzvergabe auch nachteilig auswirken. So besteht die Gefahr, dass Technologien anders als vereinbart eingesetzt werden, die produzierten Güter nicht der vereinbarten Qualität entsprechen oder die Vermarktung vernachlässigt wird. Im Ergebnis könnte das Image des Lizenzgebers darunter leiden. Entsprechende Kontrollen sind nur schwer durchführbar und mit entsprechenden Kosten verbunden, insbesondere, wenn viele einfache Lizenzen vergeben wurden. Eine Lösungsmöglichkeit liegt in der geschickten Ausgestaltung der Verträge. Die Koppelung der Lizenzgebühr an die produzierte Menge oder qualitativen Kriterien bildet ein Anreizsystem, das den problematischen Handlungen entgegen wirken kann.¹³⁵

Mit der Vergabe einer Exklusivlizenz besteht auch eine gewisse Abhängigkeit, da das Patent nur von einem Unternehmen eingesetzt werden kann. Für den Lizenzgeber ist dies besonders problematisch, wenn die Lizenz nur erworben wird, um eine Sperrwir-

¹³² Ilzhöfer/Engels, 2010, S. 355

¹³³ Hauschild/Salomo, 2007, S. 70

¹³⁴ Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 267

¹³⁵ Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 394 f.

kung gegenüber anderen Mitkonkurrenten zu erreichen.¹³⁶ Zwar ist der Lizenznehmer grundsätzlich zur Ausübung einer Exklusivlizenz verpflichtet,¹³⁷ aber eine vertragliche Ausführungspflicht könnte das Risiko weiter minimieren. Es ist auch eine Klausel empfehlenswert, nach der eine ausschließliche Lizenz in eine einfache umgewandelt werden kann, wenn der Lizenznehmer nicht das gewünschte Ergebnis bringt.¹³⁸

Eine Exklusivlizenz könnte u. U. im Konflikt mit wettbewerbsrechtlichen Vorschriften stehen. So ist ein Vertrag nach Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB nicht mit dem gemeinsamen Markt vereinbar und damit verboten, wenn er bezweckt oder bewirkt, den Wettbewerb zu verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen. Allerdings sind nach § 2 Abs. 1 GWB Vereinbarungen ausgenommen, die zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen. Im deutschen Recht bestehen zu Lizenzverträgen seit 2005 keine eigenständige Regelungen mehr. Bis dahin waren Verträge nach § 17 GWB mit dem Wettbewerbsrecht unvereinbar, wenn sie Regelungen beinhalteten, die über den Inhalt des Schutzrechts hinaus gingen.¹³⁹ Stattdessen verweist nun § 2 Abs. 2 GWB auf die Anwendung der europäischen Gruppenfreistellungsverordnung. Für Lizenzverträge über Patente oder Know-how ist dabei die Technologietransfervereinbarung (Verordnung EG 772/2004) relevant.¹⁴⁰ Demnach sind Lizenzverträge mit dem Kartellrecht vereinbar, solange sie die genannten Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, dass die Marktmacht der Beteiligten das in Art. 3 TTVO bestimmte Maß nicht übersteigt. Außerdem muss die Vereinbarung nach Art. 2 Abs. 1 TTVO die Nutzungserlaubnis zur Produktion von Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Auch Verträge mit der Verpflichtung zur Erteilung einer Exklusivlizenz an den ursprünglichen Lizenzgeber über Weiterentwicklungen sind nicht erfasst. Hinsichtlich der Vergabe von Kreuzlizenzierungen, mit der Verpflichtung, die Gültigkeit der Rechte am geistigen Eigentum nicht anzugreifen, ist mit dem Wettbewerbsrecht nach Art. 5 TTVO nicht vereinbar, solange die Vertragsparteien auf einem gemeinsamen Markt tätig sind.

¹³⁶ Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 403

¹³⁷ BGH-Urt. v. 20.07.1999, X ZR 121/96, in: GRUR 2000, S. 138 (138)

¹³⁸ Osterrieth, 2010, S. 170 Rdnr. 51 ff.

¹³⁹ Pahlow, 2006, S. 241

¹⁴⁰ Da Art. 101 AEUV auf die frühere Regelung des Art. 81 EGV zurückzuführen ist, bezieht sich die Verordnung auf Letztere

6.2 Verkauf

Mit dem Verkauf von Gebrauchsmustern oder Patenten können die Rechte direkt in finanzielle Mittel umgewandelt werden. Da somit auch das alleinige Nutzungsrecht auf den Käufer übergeht, empfiehlt sich dieses Vorgehen in technologischen Bereichen, in denen das Unternehmen Desinvestitionen beabsichtigt.¹⁴¹ Wenn es für die Schutzrechte keine Nutzungsmöglichkeiten mehr gibt, ist der Verkauf auch eine Alternative zur Lizenzvergabe. Sollten die betreffenden Patente eine Sperrwirkung haben, also den Wettbewerbern bewusst vorenthalten werden, ist jedoch von der Veräußerung abzusehen.¹⁴²

Die Möglichkeit des Verkaufs ergibt sich aus dem Rechtscharakter eines Gebrauchsmusters oder Patents. Diese sind als Immaterialgüterrechte selbstständig und unbeschränkt verkehrsfähig. Die § 22 Abs. 1 S. 2 GebrMG und § 15 Abs. 1 S. 2 PatG gewähren eine unbeschränkte Verwertung in Form der Veräußerung. Verpflichtet sich der Rechtsinhaber vertraglich zu einer entgeltlichen Übertragung, finden die Regelungen der §§ 433 und 453 BGB Anwendung. Die Vorschriften zum Sachkauf beziehen sich auf die Eigenschaften des immateriellen Gegenstands. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtungsgeschäfte mit gewerblichen Schutzrechten nicht vollständig auf bürgerliche Vertragstypen passen. Diese Regelungen sind nicht auf geistige Güter und deren Rechte ausgerichtet.¹⁴³ Dennoch ist in der Regel von einem zugrunde liegenden Kaufvertrag auszugehen. Problematischer ist die Einordnung von Lizenzverträgen.

Der Verkäufer eines Schutzrechts ist mit dem Abschluss des Vertrags verpflichtet, dem Vertragspartner das Recht zu übertragen und die Nutzung zu ermöglichen. Die Offenlegungs- und Patentschriften sind dafür nicht ausreichend; vielmehr hat der Käufer Anspruch auf eine benutzbare technische Lehre.¹⁴⁴ Der Patenterwerber wird auf Antrag als neuer Inhaber in die Patentrolle eingetragen. Obwohl bis dahin der ursprüngliche

¹⁴¹ Neuburger, 2005, S. 17. f.

¹⁴² Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 267

¹⁴³ Götting, 2007, S 67, Rdnr. 18

¹⁴⁴ Kraßer, 2004, S. 963

Inhaber nach § 30 Abs. 3 PatG berechtigt und verpflichtet bleibt, hat die Eintragung nur deklaratorischen Charakter.¹⁴⁵

Nach § 453 Abs. 3 BGB ist das immaterielle Gut ohne Sach- und Rechtsmängel zu übergeben. Dies bedeutet für eine Erfindung, dass die technische Ausführbarkeit gewährleistet ist und sie die vereinbarten Eigenschaften aufweist. Ein Rechtsmangel liegt bei einer eingeschränkten Nutzung vor, die durch Rechte Dritter hervorgerufen wird. Infrage kommen beispielsweise Pfandrechte, Exklusiv- und Zwangslizenzen oder Vorbenutzungsrechte. Ist das immaterielle Gut zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mangelhaft, eröffnen sich (mit Vorliegen der weiteren Voraussetzungen) die gleichen Rechtsfolgen wie bei einem Kaufvertrag über Sachen. Wichtige Ausgangspunkte sind dabei die §§ 435 und 437 BGB. Bezieht sich der Rechtskauf auf eine angemeldete Erfindung, haftet der Verkäufer jedoch nicht für die Schutzfähigkeit, solange er alle bekannten Tatsachen mitgeteilt hat, die einer Erteilung entgegenstehen könnten.¹⁴⁶ Ebenso ist eine Haftung für die Zeit nach dem Vertragsabschluss ausgeschlossen. Das Risiko, das ein Schutzrecht widerrufen, für unwirksam erklärt oder gelöscht wird, trägt der Käufer, solange der Verkäufer keine Garantie übernommen hat und ihn kein Verschulden trifft. Allerdings könnte bei einer unzumutbaren Fortsetzung des Vertrags § 313 BGB herangezogen werden, nachdem die Minderung der Vergütung oder ein Rücktritt möglich ist.¹⁴⁷

Auch wenn der ursprüngliche Inhaber des Schutzrechts nach dem Verkauf von der Nutzung ausgeschlossen wird, bleibt das damit verbundene Wissen erhalten. Es kann somit weiterhin in andere Entwicklungsaktivitäten einfließen.¹⁴⁸

7 Fazit

Mit der Arbeit wurde das Ziel verfolgt, die strategischen Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit geistigem Eigentum aufzuzeigen und dabei zu erläutern, welche gesetzlichen Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung beachtet werden müssen. Der

¹⁴⁵ Eisenmann/Jautz, 2009, S. 71, Rdnr. 163

¹⁴⁶ Haedicke, 2004, S. 124

¹⁴⁷ Götting, 2007, S. 197-199

¹⁴⁸ Boyens, 1998, S. 24

Ausgangspunkt dabei waren neuartige Ideen, die in verschiedene Arbeitsergebnisse einfließen. Zu einer ersten Aufgabe des IP-Managements gehört es, diese aufzudecken und planvoll einzusetzen. Dazu ist es notwendig, die Ausprägungen des geistigen Eigentums zu kennen. Unter Beachtung der grundsätzlichen Ausrichtung des Unternehmens kann geistiges Eigentum darüber hinaus auch gezielt erstellt und konsequent verwertet werden. Es wurde aufgezeigt, dass bestimmte Informationen mit der Geheimhaltung an Wert gewinnen, weshalb der Zugang nur einem eingeschränkten Personenkreis gewährt werden sollte. Zwar ist eine generelle Empfehlung zur Nutzung gewerblicher Schutzrechte nicht angebracht. In vielen Fällen sind diese jedoch am ehesten geeignet, Arbeitsergebnisse effektiv zu schützen. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein, geheim zuhaltende Informationen in der Art zu bearbeiten, dass auch diese mit gewerblichen Schutzrechten oder durch das Urheberrecht geschützt werden können. Als Erscheinungsform solcher Arbeitsergebnisse sind kreative, ästhetische und erfinderische Leistungen aufgeführt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch auf der erfinderischen Leistung, die mit Patenten und Gebrauchsmustern geschützt werden kann. Um die immateriellen Vermögenswerte in diesem Bereich aufzubauen, sind Entwicklungsaktivitäten maßgeblich, deren Ausrichtung entsprechend geplant werden muss. Wann beispielsweise eine Patentierung sinnvoll ist, wurde zu den Erläuterungen über die Bedeutung von Schutzrechten beschrieben. Im Wesentlichen sind die Grundstrategie des Unternehmens und die Besonderheiten der Erfindung ausschlaggebend. Weiterhin ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen, ob die Erfindung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Mit der Anmeldung eines Schutzrechts sind verschiedene Gestaltungsvarianten verbunden. So kann dieselbe Erfindung entweder gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten als Gebrauchsmuster und Patent angemeldet werden. Es wurde aufgeführt, dass grundsätzlich ein möglichst früher Zeitpunkt für die Anmeldung zu wählen ist und wie die rechtlichen Bedingungen in Bezug auf Weiterentwicklungen sind. Die Frage der internationalen Rechtslage ist in der Ausarbeitung unbeantwortet geblieben, da dieser Aspekt ohne konkrete Angaben zu den individuellen Gegebenheiten eines Unternehmens zu weit gefasst ist. Vielmehr müssten zunächst die prinzipiell infrage kommenden Ländern feststehen. Diese Bedingung ist jedoch davon abhängig, in welcher Branche

und auf welchen Märkten das Unternehmen tätig ist und wie die Grundstrategie gestaltet wurde. Lediglich zwei Gesichtspunkte haben entsprechende Berücksichtigung gefunden, da sie für die Erläuterungen notwendig waren. So existiert im deutschen Recht keine vollständige Definition von Know-how. Vielmehr ist es begrifflich in verschiedenen Verordnungen der EG festgehalten. Für die Arbeit war es jedoch ausreichend, einen Bezug zu TRIPS herzustellen. Die Erläuterungen zu den wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen von Exklusivlizenzen erforderten ebenfalls, eine EG-Verordnung heranzuziehen.

Im Hinblick auf bestehende Schutzrechte wurde auch die Frage beantwortet, wie diese erfolgreich verwertet werden können. So nutzen Technologieführer die Patente oder Gebrauchsmuster für ihre innovativen Produkte mit Vermarktungsabsicht selbst, um die erbrachten Leistungen in monetäre Ergebnisse umzuwandeln und die Vorreiterrolle erhalten zu können. Bei dieser Positionierung ist eine Angriffsstrategie typisch, bei der die Konkurrenten hinsichtlich schutzrechtsverletzender Handlungen beobachtet und bei Auftreten rechtliche Schritte veranlasst werden.

Nachziehende Unternehmen sind dagegen aufgrund unterschiedlicher Defizite an der entgeltlichen Überlassung der Nutzungsrechte interessiert. Im Zuge einer defensiven Strategie wird darauf geachtet, die Rechte andere nicht zu verletzen. Als Mittel steht u. a. die Lizenzierung zur Verfügung. Aus Sicht des Lizenzgebers wird damit eine externe Verwertungsmöglichkeit deutlich. Als Alternative ist auch der Verkauf von geistigem Eigentum möglich.

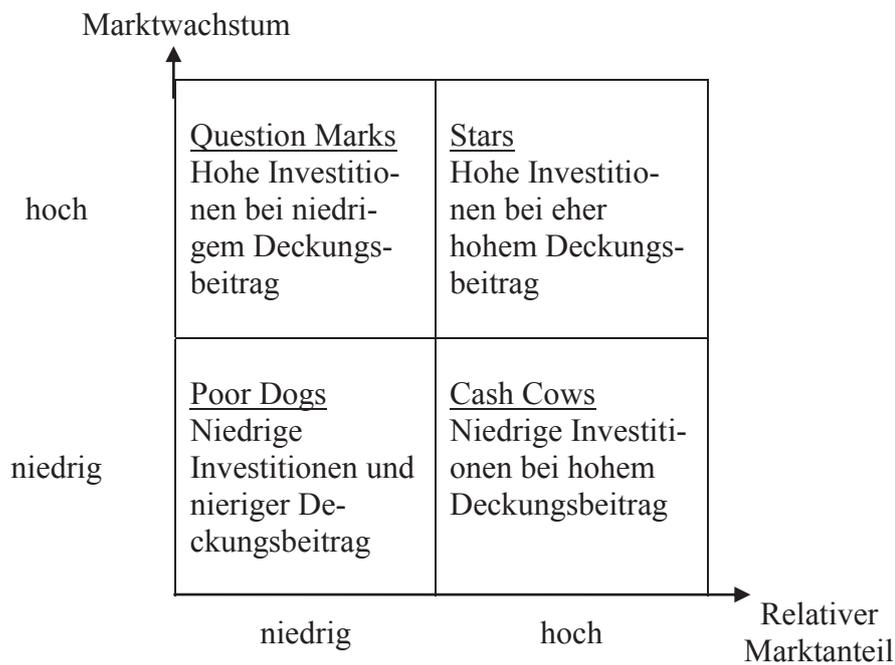
Aufgrund der Beschränkung des Themengebiets auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für ein Unternehmen relevant sind, wurde auf die formellen Voraussetzungen verzichtet. Diese sind jedoch zu einer erfolgreichen Geltendmachung von Ansprüchen ebenfalls wichtig. Im Vordergrund stand jedoch eher die inhaltliche Seite. Auch strafrechtliche Rechtsfolgen sind in der Arbeit ausgeklammert.

Abschließend lassen sich die herausgearbeiteten Gestaltungsmöglichkeiten für den Umgang mit geistigem Eigentum kurz benennen: Geheimhaltung, Veröffentlichung,

Patentierung, Lizenzierung oder Verkauf. Mit einer bedachten Vorgehensweise bleibt der Wert des geistigen Eigentums nicht unentdeckt, sondern führt zu langfristigem Erfolg.

Anhang

1. Portfolio nach dem BCG-Konzept¹⁴⁹

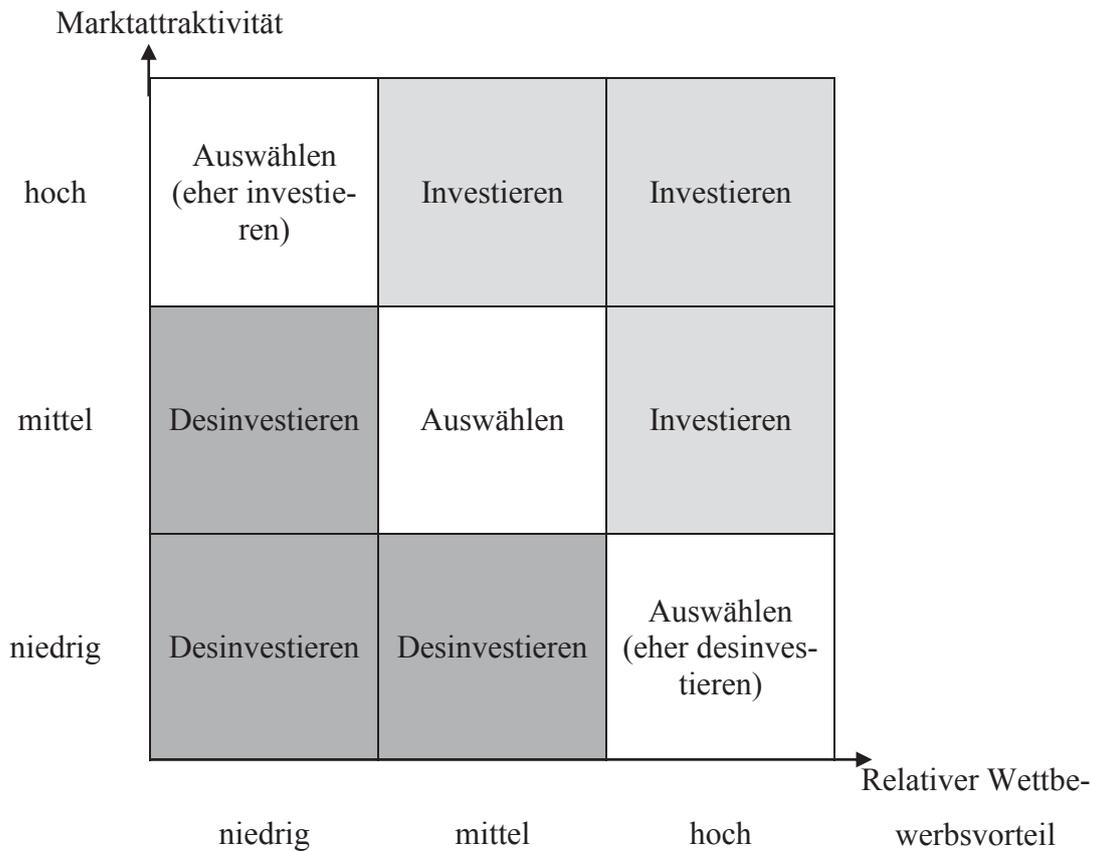


Mit dem Marktwachstum wird die Attraktivität des Marktes gezeigt. Die Rate drückt die Veränderung des gesamten Marktvolumens aus und kann sich auf vergangene und prognostizierte Werte beziehen.

Der relative Marktanteil ergibt sich aus dem Quotienten des eigenen Umsatzes und dem Umsatz des stärksten Konkurrenten.

¹⁴⁹ in Anlehnung an Scheld, 2006, S. 61-64

2. Portfolio nach dem Mc-Kinsey-Konzept¹⁵⁰



Die Marktattraktivität bezieht sich auf verschiedene Merkmale wie z. B. Marktgröße, Anzahl der Wettbewerber, Marktwachstum oder vorhandene Markteintrittsbarrieren.

Der relative Wettbewerbsvorteil kann aus der Marktposition, dem Potenzial der F. u. E. Produktqualität oder der finanziellen Situation abgeleitet werden.

¹⁵⁰ Hungenberg, 2006, S. 462 f.

4. Patentportfolio¹⁵²

		Patentqualität	
		↑	
hoch	hoch	Inaktive Anmel- der qualitativ hochwertiger Patente	Aktive Anmelder qualitativ hoch- wertiger Patente (Technologie- führer)
	niedrig	Inaktive Anmel- der qualitativ minderwertiger Patente	Aktive Anmelder qualitativ min- derwertiger Patente
		niedrig	hoch
		Patentaktivität	
		→	

Die Patentqualität ergibt sich beispielsweise aus dem Anteil der erteilten Patente an den gesamten Patentanmeldungen. Zur Ermittlung der Patentaktivität wird die Patentqualität ins Verhältnis zu den Werten aller relevanten Unternehmen gesetzt.¹⁵³

¹⁵² Ernst, 1996, S. 270

¹⁵³ Ensthaler/Strübbe, 2006, S. 109

Literaturverzeichnis

- Ann, Christoph: Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2007, S. 39-43
- Ahrens, Thomas: Der Schutz technischer Ideen, in: Pierson, Matthias/Ahrens, Thomas/Fischer, Carsten (Hrsg.), Recht des geistigen Eigentums – Patente, Marken, Urheberrecht, Design, 2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München, 2010
- Bartenbach, Kurt/Volz, Franz-Eugen: Arbeitnehmererfindungsgesetz – Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln u. a., 2002
- Becker, Manfred: Personalentwicklung – Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis, 5. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2009
- Boden, Martina (Hrsg.): Handbuch Personal – Personalmanagement von Arbeitszeit bis Zeitmanagement, MI-Fachverlag, Landsberg am Lech, 2005
- Boyens, Karsten: Externe Verwertung von technologischem Wissen, in: Brockhoff, Klaus u. a. (Hrsg.), Betriebswirtschaftslehre für Technologie und Innovation, Band 25, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 1998
- Brockhoff, Klaus: Forschung und Entwicklung – Planung und Kontrolle, 5. Auflage, Oldenbourg Verlag, München, Wien, 1999
- Brockhoff, Klaus: Innovations- und Technologiemanagement aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre, in: Spur, Günter (Hrsg.), Wachstum durch technologische Innovationen – Beiträge aus Wissenschaft und Wirtschaft, Acatech, Stuttgart, 2006, S. 149-158
- Cimoli, Mario/Coriat, Benjamin/Primi, Annalisa: Intellectual Property and Industrial Development: A Critical Assessment, in: Cimoli, Mario/Dosi, Giovanni/Stiglitz, Joseph E. (Hrsg.), Industrial Policy and Development – The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, New York, 2009, S. 506-538
- Coenenberg, Adolf G./Haller, Axel/Schulze, Wolfgang (Hrsg.): Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse – Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche und internationale Grundsätze – HGB, IFRS, US-GAAP, 21. Auflage, Schäffer-Poeschel-Verlag, 2009

- Ehrmann, Harald: Unternehmensplanung, 4. Auflage, in: Olfert, Klaus (Hrsg.), Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft, Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen (Rhein), 2002
- Eisenmann, Hartmut/Jautz, Ulrich: Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 8. Auflage, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2009
- Enders, Theodor: Know how Schutz als Teil des geistigen Eigentums, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2012, S. 25-31
- Ensthaler, Jürgen/Strübbe, Kai: Patentbewertung - Ein Praxisleitfaden zum Patentmanagement, Springer, Berlin/Heidelberg, 2006
- Ernst, Holger/Leptien, Christopher/Vitt, Jan: Schlüsselerfinder in F&E: Implikationen für das F&E-Personalmanagement in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 1/1999, S. 91-118
- Ernst, Holger: Patentinformationen für die strategische Planung von Forschung und Entwicklung, Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden, 1996
- Ernst, Holger: Strategisches Intellectual Property-Management, in: Hommel, Ulrich/Knecht, Thomas C., Wertorientiertes Start-up Management – Grundlagen, Konzepte, Strategien, Vahlen, München, 2002, S. 292-319
- Eul, Harald: Besonderheiten der Arbeit des Datenschutzbeauftragten in Kreditinstituten, in: Voßbein, Reinhard (Hrsg.), Datenschutz best Practice – ausgewählte Lösungen für die Praxis, 5. Auflage, Datakontext, Heidelberg u. a., 2010, S. 325-337
- Fischer, Marc: Produktlebenszyklus und Wettbewerbsdynamik, Grundlagen für die ökonomische Bewertung von Markteintrittsstrategien, in: Bauer, Hans H./Homburg, Christian, Schriftenreihe des Instituts für markorientierte Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden, 2001
- Fox, Stephen P.: Intellectual Property Management: From Theory to Practice, in: Sullivan, Patrick H. (Hrsg.), Profiting from intellectual capital - Extracting value from innovation, John Willey & Sons, New York, 1998, S. 142-156
- Gempe, Michael: Haftung für Rechtsmängel im Zusammenhang mit der Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen, Saxonia Verlag, Dresden, 2008
- Götting, Horst-Peter: Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2007

- Haedicke, Maximilian: Die Gewährleistungshaftung bei Patentveräußerungs- und Patentlizenzverträgen und das neue Schuldrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2004, S. 123-127
- Hauschildt, Jürgen/Salomo, Sören: Innovationsmanagement, 4. Auflage, Verlag Vahlen, München, 2007
- Hellebrand, Ortwin/Kaube, Gernot: Lizenzsätze für technische Erfindungen, 2. Auflage, C. H. Verlag, Köln u. a., 2001
- Heuskel, Dieter: Spielregeln brechen – Innovative Unternehmensstrategien jenseits von Produkt- und Branchengrenzen, in: Franke, Nikolaus/Braun, Christoph-Friedrich von (Hrsg.): Innovationsforschung und Technologiemanagement – Konzepte, Strategien, Fallbeispiele, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1998, S. 437-444
- Hoffman, Markus/Richter, Thorsten S.: Geistiges Eigentum in der Betriebspraxis, Gabler, Wiesbaden, 2011
- Holland, Catherine, J. u. a.: Intellectual Property, Entrepreneur Media, United States, 2007
- Hoogen, Michael/Lingnau, Volker: Institutionelle Gestaltungsempfehlungen für das Controlling von Innovationsprojekten in KMU, in: Lingnau, Volker/Becker, Albrecht (Hrsg.) Mittelstandscontrolling 2009, Eul Verlag, Köln, 2009, S. 97-116
- Huch, Peter: Die Industriepatentabteilung: Die Arbeit des Patentingenieurs und die Aufgabe der Patentabteilung im Unternehmen, 2. Auflage, Heymann, Köln u. a., 2001
- Hülsewig, Matthias: Der Restschadensersatzanspruch im Patentrecht – beschränkt auf die angemessene Lizenzgebühr? in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011, S. 673-678
- Hungenberg, Harald: Strategisches Management in Unternehmen – Ziele – Prozesse - Verfahren, 4. Auflage, Gabler, Wiesbaden, 2006
- Ilzhöfer, Volker/Engels, Rainer: Patent-, Marken- und Urheberrecht, 6. Auflage, Verlag Vahlen, München, 2010
- Kern, Werner/Schröder, Hans-Horst: Forschung und Entwicklung in der Unternehmung, Rowohlt, Reinbek b. Hamburg, 1977

- Kirsch, Werner/Roventa, Peter (Hrsg.): Bausteine eines Strategischen Managements – Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1983
- Kraßer, Rudolf: Patentrecht, 6. Auflage, C. H. Beck, München, 2009
- Krause, Hans-Ulrich/Dayanand Arora: Controlling-Kennzahlen – Zweisprachiges Handbuch Deutsch/Englisch, 2. Auflage, Oldenburg, München, 2010
- Kreikebaum, Hartmut: Strategische Unternehmensplanung, Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, 1997
- Lüthje, Christian: Gewinnung von Geschäftsideen, in: Hommel, Ulrich/Knecht, Thomas C., Wertorientiertes Start-up Management – Grundlagen, Konzepte, Strategien, Vahlen, München, 2002, S. 34-58
- Mayer, Markus A.: Geschäfts- und Betriebsgeheimnis oder Geheimniskrämerei?, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011, S. 884-888
- Michaeli, Rainer: Competitive Intelligence – Strategische Wettbewerbsvorteile erzielen durch systematische Konkurrenz-, Markt- und Technologieanalysen, Springer, Berlin u. a., 2006
- Mittelstadt, Axel: Strategisches IP-Management – Mehr als nur Patente, Gabler, Wiesbaden, 2009
- Neuburger, Benedikt: Die Bewertung von Patenten – Theorie, Praxis und der neue Conjoint-Analyse Ansatz, Cuvillier Verlag, Göttingen, 2005
- Osterrieth, Christian: Patentrecht, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2010
- Pahlow, Louis: Lizenzen und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006
- Porter, Michael E.: Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York, 1998
- Rabe, Henning v. Pappenheim: Lexikon Arbeitsrecht, Ausgabe 2011, Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg u. a., 2011
- Rebel, Dieter: Gewerbliche Schutzrechte – Anmeldung – Strategie – Verwertung – Ein Praxishandbuch, 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2009
- Reichel, Hans-Rolf: Gebrauchsmuster- und Patentrecht – praxisnah, 6. Auflage, in: Mettner, Michael (Hrsg.), Kontakt & Studium, Band 278, Expert Verlag, Reningen, 2003

- Reimer, Eduard/Schade, Hans/Schnippel, Helmut (Hrsg.): Das Recht der Arbeitnehmererfindung – Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien, 7. Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2000
- Sattler, Henrik: Markenpolitik für Innovationen, in: Franke, Nikolaus/Braun, Christoph-Friedrich von (Hrsg.): Innovationsforschung und Technologiemanagement – Konzepte, Strategien, Fallbeispiele, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1998, S. 315-323
- Schaub, Günter/Oetker, Hartmut: Handelsgesetzbuch, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Müller-Glöge, Rudi/Preis, Ulrich/Schmidt, Ingrid (Hrsg.), 11. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2011
- Scheld, Guido A.: Controlling im Mittelstand, Band 2: Unternehmenscontrolling, 3. Auflage, Fachbibliothek Verlag, Büren, 2006
- Schulze, Reiner (Hrsg.): Recht der Schuldverhältnisse, in: Bürgerliches Gesetzbuch – Handkommentar, 6. Auflage, Nomos, Baden-Baden, 2009
- Shapiro, Carl/Varian, Hal R.: Information Rules – A strategic guide to the network economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1999
- Sinewe, Patrick/Witzel, David: Geheimhaltungsvereinbarungen, in: Sinewe, Patrick (Hrsg.), Tax Due Diligence – Tax Audit beim Unternehmensverkauf – Ablauf, Beratung, Muster, Gabler, Wiesbaden, 2010, S. 29 f.
- Spangler, Simon: Zusammenschluss durch Lizenzierung von Immaterialgüterrechten, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010
- Specht, Günter/Beckmann, Christoph/Amelingmeyer, Jenny: F&E-Management – Kompetenz im Innovationsmanagement, 2. Auflage, Schäffer-Pöschel, Stuttgart, 2002
- Spielkamp, Alfred/Rammer, Christian: Chance FuE: Erfolgskritische Faktoren im Innovationsmanagement von KMU, in: Letmathe, Peter u. a. (Hrsg.), Management kleiner und mittlerer Unternehmen – Stand und Perspektiven der KMU-Forschung, Gabler, Wiesbaden, 2007, S. 301-317
- Stummer, Christian/Günther, Markus/Köck, Anna Maria: Grundzüge des Innovations- und Technologiemanagements, 3. Auflage, Facultas, Wien, 2010
- Vallentin, Diana/Wenzel, Angela/Weiblen, Martin: Strategien zur Wertsteigerung im Mittelstand – Das immaterielle Vermögen eines Unternehmens identifizieren und

- managen, in: Lignau, Volker/Becker, Albrecht (Hrsg.) Mittelstandscontrolling 2009, Eul Verlag, Köln, 2009, S. 279-306
- Vogelsang, Hinrich: § 8. Arbeitnehmer, in: Schaub, Günter (Hrsg.), Arbeitsrechtshandbuch – systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis, Verlag C. H. Beck, München, 2011
- Weissenberger-Eibl, Marion/Bierwisch, Antje: Schutzrechtsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – Besonderheiten und Probleme: die Ausgestaltung der Verwertung von Schutzrechten als eine Form des Schutzrechtsmanagements, in: Letmathe, Peter u. a. (Hrsg.), Management kleiner und mittlerer Unternehmen – Stand und Perspektiven der KMU-Forschung, Gabler, Wiesbaden, 2007, S. 389-409
- Wengenroth, Kerstin: Geheimhaltungsvereinbarungen aus rechtlicher Perspektive, in: Zülich, Joachim/Barrantes, Luis/Steinheuser, Sylvia, Unternehmensführung in dynamischen Netzwerken – Erfolgreiche Konzepte aus der Life-Science-Branche, Springer, Berlin u. a., 2006, S. 21-36
- Westermann, Ingo: Handbuch Know-how-Schutz, Verlag C.H. Beck, München, 2007
- Wiebe, Andreas (Hrsg.): Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Falcutas, Wien, 2010
- Wurzer, Alexander J./Kaiser, Lorenz: Patente, Produkte und Profite, in: Harvard Business Manager (Zeitschrift), 03/2006, S. 22-35
- Ziegenbein, Klaus: Controlling, 9. Auflage, in: Olfert, Klaus (Hrsg.), Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft, Kiehl, Leipzig, 2007

Rechtsquellenverzeichnis

AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 25. März 1957, zuletzt geändert durch Art. 2 Vertrag von Lissabon vom 13.12.2007
AktG	Aktiengesetz vom 6. September 1965, zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz vom 31.07.2009
ArbNErfG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.07.1957, zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 31.7.2009 I 2521
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003, zuletzt geändert durch Art. 1 Erstes G vom 22.08.2006
BetrVG	Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.09.2001, zuletzt geändert durch Art. 221 Neunte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 31.10.2006
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, mit allen späteren Änderungen einschließlich der Änderung durch Art. 1 G vom 28.09.2009
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986, zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 2 Zweites G vom 13.12.2007
GeschmMG	Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vom 12. März 2004, zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 5 Zweites G vom 13.12.2007

GewO	Gewerbeordnung vom 22.2.1999, mit allen späteren Änderungen einschließlich der Änderung durch Art. 7 Gesetz vom 28.03.2009
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1998, zuletzt geändert durch Art. 5 Gesetz vom 31.07.2009
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.07.2005, zuletzt geändert durch Art. 13 Abs. 21 G v. 25.05.2009
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994, zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz vom 31.07.2009
PatG	Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980, zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 1 Zweites Gesetz vom 13.12.2007
Produktpirateriegesetz	Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 07.03.1990 mit Wirkung zum 01.07.1990
StGB	Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 06.12.2011
TRIPS	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) vom 15.04.1994
TTVO	Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27.04.2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen

Rechtssprechungsverzeichnis

- BGH-Urteil vom 01.07.1960, I ZR 72/59, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1961, S. 43
- BGH-Urteil vom 26.09.1996, X ZR 72/94, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1997, S. 116-118
- BGH-Urteil vom 10.05.1995, StR 764/94, in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, Band 41, 1995, S. 140
- BGH-Urteil vom 17.03.1998, KZR 42/96, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1998, S. 838-840
- BGH-Urteil vom 20.07.1999, X ZR 121/96, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2000, S. 138-140
- BGH-Urteil vom 06.02.2002, X ZR 215/00, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2002, S. 609-613
- BGH-Urteil vom 04.05.2004, X ZR 48/03, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2004, S. 758-763
- BGH-Urteil vom 26.10.2010, X ZR 47/07, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011, S. 125-128
- BGH-Urteil vom 25.11.2010, Xa ZR 48/08, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011, S. 455-459
- BGH-Urteil vom 24.02.2011, X ZR 121/09, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011, S: 610-
- BGH-Urteil vom 10.05.2011, X ZR 16/09, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011, S. 701-705
- BGH-Urteil vom 17.05.2011, X ZR 53/08, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011, S. 903-905
- BGH-Beschluss vom 20.01.2009, X ZB 22/07, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009, S. 479 f.
- BGH-Beschluss vom 22.02.2011, X ZB 43/08, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011, S. 509-511
- BAG-Urteil vom 19.05.1998, 9 AZR 394/97, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1999, S. 2062

Wirtschaftswissenschaftliche Schriften

Jahrgang 2012

Rauschenbach, M., 2012, Strategisches IP-Management im Unternehmen unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 2/2012, Fachbereich Betriebswirtschaft, Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Buerke, G., 2012, Ausgewählte Aspekte zu Corporate Social Responsibility bei deutschen Großunternehmen und Nachhaltigkeit bei produzierenden KMU in Sachsen und Thüringen, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 1/2012, Fachbereich Betriebswirtschaft, Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Jahrgang 2011

Geyer H., 2011, Besonderheiten bei der Finanzierung von Wohnungsgesellschaften – unter besonderer Beachtung der Risiken aus Zinsänderungen, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 2/2011, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena

Lehmann, M.-Ch., 2011, Demografischer Wandel – Identifikation von personalwirtschaftlichen Handlungsfeldern auf Basis einer Altersstrukturanalyse am Praxisbeispiel Commerz Real AG, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 1/2011, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena

Jahrgang 2010

Döring, S., 2010, Zusammen flexibel ist man weniger allein? Eine empirische Analyse der neuen Arbeitsform Coworking als Möglichkeit der Wissensgenerierung, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 1/2010, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena

Jahrgang 2009

Pfeil, S., 2009, Kritische Darstellung der theoretischen Grundlagen zum Bildungscontrolling bei verhaltensorientierten Personalentwicklungsmaßnahmen, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 2/2009, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena

Krähmer, Ch., Stoetzer, W.-M., 2009, Die Nachfrageeffekte der Hochschulen in Jena - Eine Regionalökonomische Analyse der Einkommens- und Beschäftigungswirkungen, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 1/2009, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena

Jahrgang 2008

Dietmann, C., 2008, Kann denn Siegen Sünde sein? Die Ökonomik des Dopings am Beispiel des Radsports, Wirtschaftswissenschaftliche Schriften Heft 1/2008, Fachbereich Betriebswirtschaft, Fachhochschule Jena