

# Genau regeln, wer was darf

SICHERUNG VON KNOW-HOW BEI NETZWERKEN

VON DETLEF VON AHSEN

**Eine wichtige Frage bei der Zusammenarbeit von Unternehmen in Netzwerken ist die Sicherung von in die Zusammenarbeit eingebrachtem oder des gemeinsam gewonnenem Know-hows. Je nach Art der Kooperation sind hier unterschiedliche Parameter zu beachten.**

Oft erfordert eine horizontale Zusammenarbeit – zwischen unmittelbaren Mitbewerbern auf dem betreffenden Markt – andere Vereinbarungen als eine vertikale Kooperation etwa zwischen Abnehmer und Zulieferbetrieb. Gerade letztgenanntes ist in der Praxis sehr häufig, da beispielsweise der Abnehmer für ein neues Projekt ein speziell entwickeltes Zulieferteil benötigt oder umgekehrt ein Zulieferer für die Erprobung und den Praxistest seines neuen Produkts auf die Mithilfe eines seiner Abnehmer angewiesen ist.

## VORBENUTZERRECHT AUSSCHLIESSEN

Für die Fälle der reinen Erprobung durch einen Abnehmer (erprobender Partner) reichen häufig einfache Geheimhaltungsvereinbarungen, in denen sich der erprobende Partner dazu verpflichtet, ihm vom Zulieferer mitgeteiltes Know-how, das er benötigt, geheim zu halten und nicht an Dritte weiter zu geben. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dieser Partner je nach Einzelfall durch die Erprobung in vollem Umfang von dem Know-how erfährt und so in Erfindungsbesitz gelangt. Dieser Umstand versetzt ihn in die Lage, die Erfindung weiter zu nutzen, auch wenn für die Erfindung später ein Patent angemeldet und erteilt wird. Deshalb empfehle ich hier Schutzrechtsvorbehalt in die

Geheimhaltungsvereinbarung mit aufzunehmen. Zudem sollte ein Vorbenutzungsrecht für den Abnehmer vertraglich ausgeschlossen sein.

## SKIZZEN, ZEICHNUNGEN, BESCHREIBUNGEN...

Schwieriger wird der Fall, wenn sich zwei oder mehr Unternehmen zusammenschließen, um gemeinsam ein Projekt, etwa ein neues Produkt oder ein neues Herstellungsverfahren, zu entwickeln. In einem Kooperationsvertrag muss genau festgehalten werden, welcher Partner welches Know-how in die Zusammenarbeit einbringt. Am besten lässt sich dieses anhand von Zeichnungen, Skizzen oder sonstigen Beschreibungen dokumentieren, die dem Vertrag als Anlage beigelegt sind. Im Allgemeinen wird die Regelung getroffen, dass jeder Partner das vollständige, alleinige Eigentum des von ihm eingebrachten Know-hows behält. Zu regeln ist dann aber, was mit im Laufe der Zusammenarbeit gemeinsam entwickelten oder zum Teil vielleicht auch nur von einem Partner aufgefundenem Wissen geschehen soll. Wer hat das Recht, hierfür gegebenenfalls ein Schutzrecht anzumelden? Wem stehen welche Nutzungsrechte zu?

Bei einer vertikalen Zusammenarbeit ist zu klären, ob der Zulieferer dieses Know-how auch einsetzen darf, um andere Abnehmer zu beliefern – etwa Wettbewerber des Kooperationspartners. Ebenfalls eine wichtige Frage: Darf der abnehmende Kooperationspartner umgekehrt dieses Wissen an andere Zulieferbetriebe weitergeben, um auch dort nach dem Know-how gefertigte Zulieferprodukte zu beziehen? Ein Unterfall der Unternehmenskooperation ist der echte Entwicklungsauftrag, bei dem ein Partner dem anderen Partner einen Auftrag zur selbstständigen Entwicklung eines Projekts gibt. Auch hier ist zu regeln, wem das Recht auf Schutzrechtsanmeldungen zusteht und wer welche Verwertungsrechte an dem dabei gewonnenen Know-how erhält. Dabei ist wieder zu klären, ob dem entwickelnden Partner erlaubt werden soll, dass dabei gewonnene Wissen Dritten zur Verfügung zu stellen.

Ausgehend von diesen Überlegungen ist es nun Aufgabe der Kooperationspartner, eine jeweils auf die Bedürfnisse ihrer Zusammenarbeit abgestimmte Regelung zu finden und vertraglich festzuhalten. ■



Detlef von Ahsen ist Patentanwalt mit dem Spezialgebiet Maschinenbau beim Patent- und Rechtsanwaltsbüro Kuhn & Wacker in Freising.



FOTO: HENDRIK FUCHS