



Forschungs- und Entwicklungsverträge: zentrale Rechtsfragen und Hinweise zur Vertragsgestaltung

URS EGLI

Forschungs- und Entwicklungsverträge (F&E) sind komplexe Langzeitverhältnisse. Sie kommen in zwei Ausprägungen vor: als Austauschvertrag bei einem F&E-Auftrag und als Personengesellschaft bei einer F&E-Kooperation zwischen Industrieunternehmen oder mit einer Hochschule. Je nachdem ist die Interessenlage der Parteien unterschiedlich. Bei allen F&E-Verträgen gilt es jedoch, das mit der F&E-Tätigkeit verbundene Erfüllungsrisiko sowie die Immaterialgüterrechte zuzuordnen und eine wettbewerbsrechtlich zulässige Form für die Verwertung der F&E-Ergebnisse zu finden. Der Beitrag führt in die zentralen vertrags-, immaterialgüter- und kartellrechtlichen Fragestellungen ein und zeigt, worauf es bei der Gestaltung von F&E-Verträgen ankommt.

Les contrats de R&D sont des relations de longue durée complexes. Ils se présentent sous deux formes : comme contrat d'échange lors d'un mandat de R&D et comme société de personnes lors d'une coopération de R&D entre compagnies industrielles ou avec une haute école. Les intérêts des parties varient en fonction de la situation. Pour tous les contrats de R&D, il faut néanmoins attribuer le risque d'exécution lié à l'activité de R&D de même que les droits de propriété intellectuelle et trouver une forme compatible avec le droit de la concurrence pour l'exploitation des résultats de R&D. La contribution offre une introduction aux questions centrales qui se posent au niveau du droit des contrats, de la propriété intellectuelle et de la concurrence et souligne les points importants lors de l'élaboration de contrats de R&D.

Inhaltsübersicht

- I. Einleitung
- II. Rechtliche Grundlagen
 1. Rechtsnatur des F&E-Vertrags
 2. Immaterialgüterrechte
 3. Kartellrecht
- III. Typischer Vertragsinhalt
 1. F&E-Auftrag
 - 1.1. Vertragliche Leistungen
 - 1.2. Resultatverantwortung
 - 1.3. Mitwirkungspflichten
 - 1.4. Termine
 - 1.5. Immaterialgüterrechte
 - 1.6. Entschädigung
 - 1.7. Gewährleistung und Haftung
 - 1.8. Wettbewerbsverbote
 - 1.9. Geheimhaltung
 - 1.10. Abwerbverbot
 - 1.11. Vertragsdauer
 2. F&E-Kooperationen
 - 2.1. Ziele der F&E-Kooperation
 - 2.2. Aufgaben- und Terminplan
 - 2.3. Immaterialgüterrechte
 - 2.4. Kostentragung
 - 2.5. Verwertung
 - 2.6. Gewährleistung und Haftung
 - 2.7. Wettbewerbsverbote
 - 2.8. Geheimhaltung
 - 2.9. Abwerbverbot
 - 2.10. Vertragsdauer
 3. Besonderheiten bei F&E-Verträgen mit Hochschulen
- IV. Schlussbemerkungen

I. Einleitung

Forschung und Entwicklung (im folgenden F&E) ist diejenige unternehmerische Tätigkeit, die sich mit der Entwicklung von Erzeugnissen vom Stadium der ersten Idee bis hin zur Produktionsreife befasst. Es geht um die Schaffung von neuem naturwissenschaftlichem oder technischem Wissen, wobei das eigentliche Ergebnis der F&E-Tätigkeit immateriell ist.¹ Das Spektrum der möglichen F&E-Tätigkeiten ist breit. Zu denken ist an vorbereitende Leistungen wie Beratungen, Studien (Feasibility Studies), Prognosen, Expertisen, aber auch an die Durchführung von umfassenden F&E-Projekten und technischen Prüfungen.² Der F&E-Vertrag kommt in zwei Ausprägungen vor³: als F&E-Auftrag⁴, bei welchem ein F&E-Auftrag-

¹ FRITZ STÖRI, Forschungs- und Entwicklungsverträge, Schweizerische Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. 43, Zürich 1979, 6 und 118.

² ANSELM BRANDI-DOHRN, Forschungs- und Entwicklungsverträge, in: Volker Röhrich/Friedrich Graf von Westphalen/Ulrich Haas, Handelsgesetzbuch: HGB, 4. A., Köln 2014, Rz 1; STÖRI (FN 1), 38.

³ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 8 ff. und Rz 53 ff.; CLAUDIA MILBRADT, in: Claudia Milbradt (Hrsg.), F&E-Verträge, Das ist zu beachten, Stuttgart 2011, 31; HANS-PETER ROSENBERGER, Verträge über Forschung und Entwicklung, 2. A., Köln 2010, Kapitel 1, Rz 16; STÖRI (FN 1), 38 ff.

⁴ Wenn von einem F&E-Auftrag die Rede ist, dann ist damit keine rechtliche Qualifikation des Vertragsverhältnisses gemeint, sondern lediglich der Umstand, dass der F&E-Dienstleister die F&E-Tätigkeit im Auftrag des F&E-Auftraggebers wahrnimmt und dafür entschädigt wird.

geber einen F&E-Dienstleister mit der Durchführung einer F&E-Tätigkeit beauftragt, und als F&E-Kooperation. F&E-Kooperationen wiederum können erstens zwischen Wettbewerbern abgeschlossen werden oder zweitens zwischen Herstellern von komplementären Gütern (sogenannten Systemgemeinschaften) oder drittens zwischen industriellen Partnern und Hochschulen.⁵

Beim F&E-Vertrag stellen sich vertrags-, immaterialgüter- und kartellrechtliche Rechtsfragen. Vertragsrechtlich geht es um die Erfolgshaftung, denn das mit der F&E-Tätigkeit verbundene Neuartigkeitsrisiko⁶ führt zu einer Unsicherheit in Bezug auf das Arbeitsergebnis und daraus folgend auch in Bezug auf Termine und Kosten.⁷ Durch dieses Neuartigkeitsrisiko werden F&E-Verträge von den Projektierungs-, Engineering- und Konstruktionsverträgen abgegrenzt.⁸ In immaterialgüterrechtlicher Hinsicht gilt es, die F&E-Ergebnisse den Beteiligten zuzuordnen, und das Kartellrecht schliesslich setzt Grenzen bei der Vereinbarung von Exklusivitätsklauseln und Konkurrenzverboten.

Im Folgenden wird nun zuerst auf den rechtlichen Bezugsrahmen und anschliessend auf den wesentlichen Inhalt von F&E-Aufträgen und F&E-Kooperationen eingegangen. Der Aufsatz schliesst mit Hinweisen zu Besonderheiten, die bei der Beteiligung von Hochschulen an F&E-Verträgen zu beachten sind.

Neben der einschlägigen schweizerischen⁹ wird auch die deutsche Literatur¹⁰ zum F&E-Vertrag berücksichtigt,

denn das BGB regelt den Werkvertrag und den Auftrag auf vergleichbare Weise.¹¹ Zudem haben die Hinweise zur Praxis der Vertragsgestaltung unabhängig vom anwendbaren Recht einen Erkenntniswert.

II. Rechtliche Grundlagen

1. Rechtsnatur des F&E-Vertrags

Bisweilen lässt sich ein F&E-Auftrag einem gesetzlich geregelten Vertragstyp wie dem Werkvertrag oder dem Auftrag zuordnen.¹² In den meisten Fällen ist ein F&E-Auftrag aber als Innominatvertrag zu qualifizieren.¹³ So ist das Bundesgericht bei einem Vertrag über die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung eines pharmazeutischen Wirkstoffs von einem gemischten Vertrag mit werk- und auftragsrechtlichen Elementen ausgegangen, wobei es die Haftungsordnung nach den auftragsrechtlichen Regeln beurteilte.¹⁴ Daneben kann ein F&E-Auftrag auch lizenzvertragliche Elemente enthalten.¹⁵ Auch im deutschen Recht wird von einem Typenmischvertrag mit dienst-, werk- und lizenzvertraglichen Elementen ausgegangen.¹⁶

Überwiegt jedoch das kooperative Element, bilden die Parteien eine einfache Gesellschaft.¹⁷ Ein F&E-Vertrag kann sich schliesslich auch darin erschöpfen, dass F&E-Kapazität in der Form personeller Ressourcen zur Verfügung gestellt wird.¹⁸ Sofern die arbeitsrechtliche Weisungsbefugnis an den F&E-Auftraggeber übergeht, liegt ein Personalverleih vor.¹⁹ Dies ist jedoch nicht der Fall,

⁵ WOLFGANG WINZER, *Forschungs- und Entwicklungsverträge*, 2. A., München 2011, Rz 4 ff.; zu den Systemgemeinschaften ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 1, Rz 16.

⁶ Zum Neuartigkeitsrisiko siehe BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 1.

⁷ THEODOR BÜHLER, *Verträge der Maschinen- und Industrieanlagenindustrie nach Schweizerischem Recht*, Zürich 2008, 94; ANDREA MEIER, In guten wie in schlechten Zeiten: Ausstieg und Haftung aus Produkteentwicklungsverträgen, AJP/PJA 2009, 551 ff., 552; STÖRI (FN 1), 15; NAOKI D. TAKAI, Die vertragliche Zuordnung von Immaterialgüterrechten in Forschungsverträgen zwischen Universitäten und Industrie, AJP/PJA 2006, 429 ff., 430.

⁸ MILBRADT (FN 3), 78; STÖRI (FN 1), 57 f.; WINZER (FN 5), 898.

⁹ Allen voran STÖRI (FN 1) sowie weiter BÜHLER (FN 7), 89 ff.; JULIUS EFFENBERGER, *Transfer von Wissen zur Übertragung von Rechten an geistigen Gütern, insbesondere bei Forschungsverträgen*, SJZ 99/2003 217 ff.; BEAT HOTZ-HART, *F&E-Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen, die Volkswirtschaft 1/2–2010*, 50 ff.; STEFAN KOHLER, in: Florent Thouvenin/Isabelle Wildhaber (Hrsg.), *Technologietransfer: Möglichkeiten und Grenzen rechtlicher Gestaltung*, St. Gallen 2012; MEIER (FN 7), 551 ff.; ANDREA MONDINI/STEFAN BÜRGE, *Zuordnung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis, sic! 2008*, 3 ff.; CYRILL RIEDER, *Ein Diskussionsbeitrag zum Urteil «Fixateur intern» des Bundespatentgerichts vom 28. März 2012, sic! 2012*, 528 ff.; TAKAI (FN 7), 429 ff.

¹⁰ Berücksichtigt wurden insbesondere die folgenden Gesamtdarstellungen: BRANDI-DOHRN (FN 2); CLAUDIA MILBRADT (Hrsg.), *F&E-Verträge, Das ist zu beachten*, Stuttgart 2011; FRANZ JOSEF

MÖFFERT, *Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag*, 3. A., München 2008; ROSENBERGER (FN 3); WINZER (FN 5).

¹¹ Zum deutschen Dienstvertrag, welcher dem schweizerischen Auftrag entspricht, siehe §§ 611 ff. BGB; zum Werkvertrag: §§ 631 ff. BGB.

¹² STÖRI (FN 1), 106 ff.

¹³ BÜHLER (FN 7), 90; KOHLER (FN 9), 76 f.; MEIER (FN 7), 552; MONDINI/BÜRGE (FN 9), 4; STÖRI (FN 1), 128 ff.; TAKAI (FN 7), 430.

¹⁴ BGer 4C.313/2004, Urteil vom 21. Januar 2005, E. 1.2.2 und 1.3.

¹⁵ MONDINI/BÜRGE (FN 9), 4; STÖRI (FN 1), 130 ff.; TAKAI (FN 7), 430.

¹⁶ ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 6, Rz 11.

¹⁷ EFFENBERGER (FN 9), 221 f.; PETER JUNG in: Marc Amstutz et al. (Hrsg.), *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht*, 2. A., Zürich 2012, CHK-Art. 530 OR N 30; KOHLER (FN 9), 77 ff.; TAKAI (FN 7), 430; für das deutsche Recht ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 6, Rz 4 f. und WINZER (FN 5), Rz 28.

¹⁸ STÖRI (FN 1), 42.

¹⁹ MICHAEL KULL, *Die Abgrenzung des einfachen Auftrags zum Personalverleih am Beispiel der hauswirtschaftlichen Tätigkeit*, AJP/PJA 2013, 1485 ff.

wenn ganze Teams unter einheitlicher Führung für F&E-Leistungen eingesetzt werden.²⁰

Bei der Ermittlung des Inhalts von Innominatverträgen ist vorab auf die Parteivereinbarung abzustellen.²¹ Ist diese unklar, so orientiert sich die Auslegung am einschlägige Typenrecht, welches anhand der konkreten Umstände zu ermitteln ist.²² Tendenziell lässt sich sagen, dass es sich bei F&E-Aufträgen um Austauschverträge mit entweder werkvertraglichem oder auftragsrechtlichem Charakter und bei F&E-Kooperationen um einfache Gesellschaften handelt.

2. Immaterialgüterrechte

Für technische Anwendungen kommt Patentschutz, für das Erscheinungsbild eines Produkts Designschutz und für Softwarecode urheberrechtlicher Schutz in Frage. Entwicklungsergebnisse jeglicher Art können zudem rechtlich geschütztes Know-how darstellen.

Bei F&E-Verträgen wird zwischen den Immaterialgüterrechten an den generierten F&E-Resultaten (Foreground IP) und den vorbestehenden Schutzrechten (Background IP oder Altschutzrechte) unterschieden.²³ Bei der Zuordnung der Immaterialgüterrechte geht es primär um das Foreground IP. Jedoch verdient auch das Background IP Beachtung. Der Inhaber des Background IP will verhindern, dass sein Background IP zu Projektergebnissen mutiert, an denen beide Parteien berechtigt sind.²⁴ Sein Vertragspartner andererseits ist möglicherweise auch auf das Background IP angewiesen, um die F&E-Ergebnisse nutzen zu können.

Ausgangspunkt für die Rechtezuordnung ist das immaterialgüterrechtliche Schöpferprinzip. Danach stehen Immaterialgüterrechte derjenigen natürlichen Person zu, welche die geistige Leistung erbracht hat.²⁵ Patent- und Designrechte sowie Urheberrechte an Software, welche von einem Arbeitnehmer geschaffen werden, stehen aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften dem Ar-

beitgeber zu.²⁶ Dies gilt zumindest für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse unter schweizerischem Recht. Inwiefern auch ausländische Rechtsordnungen einen gesetzlichen Rechteerwerb durch den Arbeitgeber vorsehen, ist im Einzelfall zu prüfen. Das Gleiche gilt für Angestellte im öffentlichen Dienst. In der Entscheidung «Fixateur interne» hatte das Bundespatentgericht einen originären Rechteerwerb der Universität Bern noch abgelehnt, weil das Hochschulgesetz des Kantons Bern zum Zeitpunkt der Erfindung nicht über eine Art. 332 Abs. 1 OR entsprechende Regel zum Übergang der Rechte auf den Arbeitgeber verfügte. Der Erfinder, ein Professor, konnte somit seine Rechte gültig auf ein privates Unternehmen übertragen, mit welchem er kooperierte, obwohl er diese Tätigkeit während der Arbeitszeit und unter Verwendung der universitären Infrastruktur ausübte.²⁷

Besteht kein Arbeitsverhältnis, bedarf es einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung, wonach die Rechte am Arbeitsergebnis auf den F&E-Auftraggeber übertragen werden. Eine analoge Anwendung von Art. 332 Abs. 1 OR auf das Werkvertrags- und Auftragsrecht wird abgelehnt.²⁸

Werden geistige Leistungen durch mehrere Schöpfer gemeinsam erbracht, so erlangen sie an den Arbeitsergebnissen gemeinschaftliches Eigentum. Der Rechteerwerb erfolgt mangels anderer Abrede zu gleichen Teilen,²⁹ ob in der Form von Mit- oder Gesamteigentum ist umstritten.³⁰ Einigkeit besteht insoweit, dass die rechtliche Verfügung über die gemeinsamen Immaterialgüterrechte nur gemeinsam bzw. einstimmig erfolgen kann.³¹ Ob auch für den blossen Gebrauch der Rechte oder die Erteilung von Lizenzen daran Einigkeit erforderlich ist, ist hingegen wiederum umstritten.³²

Zwar vermittelt die Inhaberschaft an Immaterialgüterrechten die stärkste Rechtsposition. Indessen ist auch die Erteilung einer Lizenz in Betracht zu ziehen. Mit einer Lizenz erhält der Lizenznehmer ein obligatorisch wirkendes Nutzungsrecht.³³ Es erstreckt sich auf die in der Lizenzklausel beschriebenen Nutzungsformen, wobei es im Wesentlichen um das Herstellungs-, das Vertriebs- und

²⁰ So der Sachverhalt, welcher der in FN 14 zitierten Entscheidung des Bundesgerichts zugrunde lag.

²¹ MARC AMSTUTZ/ARIANE MORIN/WALTER R. SCHLUEP in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (Hrsg.), Basler Kommentar, OR I, 5. A., Basel 2011, vor Art. 184 ff. N 13.

²² BSK OR I-AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP (FN 21), vor Art. 184 ff. N 23 ff.

²³ MILBRADT (FN 3), 62 f.; MONDINI/BÜRGE (FN 9), 14; TAKAI (FN 7), 435; ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 345; WINZER (FN 5), Rz 93.

²⁴ KOHLER (FN 9), 93.

²⁵ ROLAND VON BÜREN, Der Übergang von Immaterialgüterrechten, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Teilbd. 1, Basel 1995, 184.

²⁶ Art. 332 OR sowie Art. 17 URG.

²⁷ Urteil des Bundespatentgerichts vom 28. März 2012, O2012_010; RIEDER (FN 9), 528 ff.

²⁸ MONDINI/BÜRGE (FN 9), 7 und TAKAI (FN 7), 432, beide mit Hinweisen auf die teilweise abweichende Lehre.

²⁹ MONDINI/BÜRGE (FN 9), 11.

³⁰ KOHLER (FN 9), 79 f.; ausführlich MONDINI/BÜRGE (FN 9), 10, die für Miteigentum plädieren.

³¹ TAKAI (FN 7), 435.

³² TAKAI (FN 7), 435.

³³ Dazu ausführlich RETO M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, Bern 2002, 122 ff. und insb. 147 f.

das Gebrauchsrecht geht.³⁴ Die Lizenz kann entweder einfach oder ausschliesslich (exklusiv) sein.³⁵ Im Zweifel ist von einer einfachen Lizenz auszugehen,³⁶ weshalb die Ausschliesslichkeit ausdrücklich im Vertragstext zu erwähnen ist. Bei einer ausschliesslichen Lizenz stellt sich die Frage, ob auch der Lizenzgeber selber auf die Nutzung verzichtet. Dies ist im Vertrag klarzustellen. Im Zweifel wird von einem beim Lizenzgeber verbleibenden Nutzungsrecht ausgegangen,³⁷ was auch als Alleinlizenz bezeichnet wird.³⁸ Auch eine ausschliessliche Lizenz lässt sich im Übrigen räumlich, zeitlich und sachlich beschränken.³⁹ Auf jeden Fall ist die geografische Ausdehnung der Lizenz (und der Ausschliesslichkeit) zu definieren. Und schliesslich hat sich der Lizenzvertrag auch zur Unterlizenzierung zu äussern, wobei eine einfache Lizenz im Zweifel kein Recht zur Unterlizenzierung umfasst, eine ausschliessliche Lizenz hingegen schon.⁴⁰

Mit einer langfristigen, ausschliesslichen Lizenz kann dem F&E-Auftraggeber hinsichtlich seiner Nutzungsbefugnisse eine eigentümerähnliche Stellung eingeräumt werden. Der wesentliche Unterschied zur Inhaberstellung besteht in der fehlenden Möglichkeit des Lizenznehmers, andere vom Gebrauch auszuschliessen.⁴¹ Dieser monopolisierende Aspekt der Immaterialgüterrechte dürfte für die F&E-Auftraggeber oft eine wichtige Rolle spielen. Sie haben ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Wettbewerber nicht von ihren eigenen F&E-Investitionen profitieren,⁴² und sie werden deshalb in der Regel auf der Übertragung der Rechte bestehen.⁴³

3. Kartellrecht

Preisabsprachen, die Aufteilung von Märkten sowie die Einschränkung von Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen sind durch das Kartellverbot untersagt.⁴⁴ Kartellrechtswidrige Verträge sind widerrechtlich und unter Umständen nichtig.⁴⁵ Sie können nicht durchgesetzt werden. Zudem drohen Bussgelder. Bei der Vertragsgestaltung sind deshalb die kartellrechtlichen Vorschriften zwingend einzuhalten.

Im Kartellrecht gilt das Auswirkungsprinzip.⁴⁶ Danach gelangt eine Kartellrechtsordnung zur Anwendung, sobald sich eine Kartellabsprache auf den abgedeckten Markt auswirkt. Schweizerische Unternehmen sollten sich deshalb auch an der europäischen Kartellrechtsordnung orientieren, da angesichts der engen Verknüpfung mit dem europäischen Wirtschaftsraum immer mit Auswirkungen auf den europäischen Markt zu rechnen ist.⁴⁷ Da sowohl Gesetzgebung als auch Rechtsprechung und Lehre zum europäischen Kartellrecht sich viel ausführlicher mit dem F&E-Vertrag befassen als das schweizerische Kartellrecht, bringt die Orientierung am europäischen Kartellrecht auch Rechtssicherheit.

Während F&E-Aufträge im Normalfall kartellrechtlich unbedenklich sind⁴⁸, müssen F&E-Kooperationen kritisch geprüft werden.⁴⁹ Solche Kooperationen erstrecken sich regelmässig auch auf den für Kartellabsprachen besonders anfälligen Vertriebsbereich. Dies gilt vorab für Kooperationen zwischen industriellen Partnern, weniger jedoch für F&E-Kooperationen zwischen einem industriellen Partner und einer Hochschule, weil dort kein Konkurrenzverhältnis besteht.

³⁴ HILTY (FN 33), 246 ff.

³⁵ ROLAND VON BÜREN, Der Lizenzvertrag, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Teilbd. 1, Basel 1995, 255 f.

³⁶ HILTY (FN 33), 238.

³⁷ HILTY (FN 33), 240 f.

³⁸ VON BÜREN (FN 35), 257. Der Begriff der Alleinlizenz stammt aus dem deutschen Recht, welches dem Lizenzgeber bei einer ausschliesslichen Lizenz kein Mitbenutzungsrecht gewährt (VON BÜREN [FN 35], 257). Im schweizerischen Recht besteht dafür kein Bedarf, da bei einer ausschliesslichen Lizenz im Zweifel ein Mitbenutzungsrecht besteht HILTY (FN 33), 241.

³⁹ HILTY (FN 33), 238.

⁴⁰ VON BÜREN (FN 35), 258 f.; STÖRI (FN 1), 134; a.M. HILTY (FN 33), 758 ff., der eine allgemeine Auslegungsregel ablehnt und eine an den Parteiinteressen orientierte Auslegung fordert.

⁴¹ Insb. dann, wenn man für das schweizerische Recht mit Hilty von der obligatorischen Rechtsnatur der Lizenz ausgeht und damit dem Lizenznehmer nicht a priori eine Aktivlegitimation für Verletzungsklagen einräumt (HILTY [FN 33], 122 ff.).

⁴² WINZER (FN 5), Rz 930.

⁴³ Siehe Ziffer III.1.5.

⁴⁴ Für die Schweiz: Art. 5 Abs. 3 KG; für die EU: Art. 101 Abs. 1 AEUV.

⁴⁵ BGE 134 III 442.

⁴⁶ Für die Schweiz: Art. 2 Abs. 2 KG; für die EU: THORSTEN MÄGER, in: Thorsten Mäger (Hrsg.), Europäisches Kartellrecht, 2. A., Baden-Baden, 2011, 1. Kapitel, Rz 21.

⁴⁷ URS EGLI, Die Bedeutung des Kartellrechts in der Vertragspraxis, recht 2014, 2.

⁴⁸ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 78; MÖFFERT (FN 10), 2; WINZER (FN 5), 890.

⁴⁹ Zur Kartellrechtsprüfung von F&E-Verträgen: EGLI (FN 47), 68; STEFAN GEHRING, in: Mäger (Hrsg.) (FN 46), 5. Kapitel, Rz 155 ff.; ausführlich zur Prüfung von F&E-Verträgen nach europäischem Kartellrecht ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 5 und WINZER (FN 5), 105 ff.

Die Prüfung hat primär anhand der F&E-GVO⁵⁰ zu erfolgen. Indessen können auch die Vertikal-GVO⁵¹ (für Vertriebsthemen), die Technologietransfer-GVO⁵² (für Lizenzverträge), die Spezialisierungs-GVO⁵³ oder die Horizontalleitlinien⁵⁴ einschlägig sein.⁵⁵ Zu beachten ist, dass die Gruppenfreistellungsverordnungen nur zur Anwendung gelangen, wenn bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten werden. So darf bei der F&E-GVO der gemeinsame Marktanteil maximal 25 % betragen.⁵⁶ Ausserhalb des Anwendungsbereichs der F&E-GVO können Absprachen trotzdem zulässig sein, wenn eine individuelle Prüfung ergibt, dass sie im konkreten Fall mit dem Kartellverbot vereinbar sind (sog. Einzelfreistellung).⁵⁷

Praktisch jeder F&E-Vertrag wird ein Wettbewerbsverbot (im schweizerischen Sprachgebrauch als Konkurrenzverbot bezeichnet) oder eine Exklusivitätssicherung enthalten.⁵⁸ Im Wesentlichen ist zwischen Wettbewerbsverboten in der Entwicklungs- und solchen in der Vertriebsphase zu unterscheiden, wobei letztere kritischer zu beurteilen sind.⁵⁹

III. Typischer Vertragsinhalt

1. F&E-Auftrag

1.1. Vertragliche Leistungen

Die Beschreibung der F&E-Leistung ist das zentrale Element eines F&E-Auftrags.⁶⁰ Zusätzlich zur Hauptpflicht

sind Nebenpflichten zu beachten, wie z.B. die Dokumentationspflicht⁶¹ sowie die Pflicht zur Abklärung der vorbestehenden Schutzrechtslage,⁶² sofern letztere nicht als Mitwirkungshandlung dem Kunden zugewiesen wird.⁶³ Des Weiteren sind die anwendbaren technischen Normen einzuhalten.⁶⁴

1.2. Resultatverantwortung

Der Vertrag muss Klarheit schaffen, ob der F&E-Dienstleister eine Resultatverantwortung werkvertraglicher Natur übernimmt.⁶⁵ Massgebend ist die Leistungsbeschreibung. Diese kann werkvertraglichen oder auftragsrechtlichen Charakter haben.⁶⁶ Von der rechtlichen Einordnung hängt ab, ob der F&E-Auftraggeber Anspruch auf die Ablieferung eines Resultats hat, für welches er Verzugs- und Gewährleistungsansprüche geltend machen kann, was nur bei Anwendung der werkvertraglichen Regeln der Fall ist.

Unproblematisch ist einzig die Einordnung reiner Forschungsvorhaben ohne konkreten Bezug zu einer praktischen Anwendung. Diese haben zum Ziel, bisher Unentdecktes der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Solche Leistungen unterstehen dem Auftragsrecht, denn eine Erfolgsgarantie kann vernünftigerweise nicht gegeben werden.⁶⁷ Diese Ausgangslage ist insbesondere bei Forschungsaufträgen an Hochschulen anzutreffen, welche in der Regel kein Entwicklungsrisiko übernehmen.⁶⁸ Bei F&E-Aufträgen an private Unternehmen dürften reine Forschungsvorhaben jedoch die Ausnahme sein.

In allen übrigen Fällen ist durch Auslegung zu ermitteln, ob eine F&E-Leistung werkvertraglichen oder auftragsrechtlichen Charakter hat. Ausgangspunkt ist dabei der Wortlaut des Vertrags. So kann die Resultatverantwortung ausdrücklich ausgeschlossen werden, indem ein

⁵⁰ Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung.

⁵¹ Verordnung (EU) Nr. 330/2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen.

⁵² Verordnung (EU) Nr. 316/2014 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen.

⁵³ Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf bestimmte Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen.

⁵⁴ Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über die horizontale Zusammenarbeit, 2011/C 11/01.

⁵⁵ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 69 ff.; ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 5, Rz 536 ff.; WINZER (FN 5), Rz 366 ff.

⁵⁶ Art. 4 F&E-GVO. Der Schwellenwert gelangt nur zur Anwendung, wenn die Parteien Wettbewerber sind. Sind sie keine Wettbewerber, so gilt kein Schwellenwert.

⁵⁷ Zur Einzelfreistellung EGLI (FN 47), 5 f.

⁵⁸ Zur Unterscheidung EGLI (FN 47), 71.

⁵⁹ Ausführlicher zur Zulässigkeit von Wettbewerbsverboten siehe je separat für F&E-Aufträge (Ziffer III.1.8) und F&E-Kooperationen (Ziffer III.2.7).

⁶⁰ Zum Spektrum der möglichen Leistungen siehe Ziffer I.

⁶¹ KOHLER (FN 9), 94; MÖFFERT (FN 10), 64.

⁶² HENRIK VAN VOLXEM, in: Milbradt (Hrsg.) (FN 10), 29; ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 2, Rz 18 und 20; WINZER (FN 5), Rz 906.

⁶³ Siehe zur Abklärung der Schutzrechtslage durch den Kunden Ziffer III.1.3 sowie zur empfohlenen Einschränkung der Rechtsgewährleistung Ziffer III.1.7.

⁶⁴ KOHLER (FN 9), 89.

⁶⁵ WINZER (FN 5), 911.

⁶⁶ Hingegen dürfte es sich bei der Beauftragung eines ausgewiesenen F&E-Dienstleisters selten um reinen Personalverleih handeln, da nicht einzelne Mitarbeitende, sondern Teams unter einheitlicher Leitung gestellt werden. Zudem wird der F&E-Dienstleister wegen seines Spezialwissens beigezogen, weshalb trotz Einsatz im Kundenbetrieb eine gewisse Pflicht zur Qualitätssicherung beim F&E-Dienstleister verbleibt.

⁶⁷ MILBRADT (FN 3), 77 f.; TAKAI (FN 7), 430.

⁶⁸ MILBRADT (FN 3), 79.

Handeln nach bestem Bemühen verlangt wird.⁶⁹ Eine geringe Bedeutung hat demgegenüber die Vertragsbezeichnung. Zwar lässt Forschung auf einen wissenschaftlichen Kontext und Entwicklung auf eine technische Anwendung im konkreten Fall schliessen.⁷⁰ Die Abgrenzung ist jedoch unscharf und allein aus dem Gebrauch der einen oder anderen Bezeichnung lassen sich keine rechtlichen Schlüsse ziehen.⁷¹ Vielmehr sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen.

Ein wichtiges Indiz ist der Konkretisierungsgrad der Leistungsbeschreibung. Eine detaillierte Beschreibung des Resultats lässt auf eine werkvertragliche Leistung schliessen.⁷² Das gilt aber nicht in jedem Fall. Es gibt Konstellationen, bei welchen sich ein Ergebnis zwar klar beschreiben lässt, dieses aber nur realisiert werden kann, indem unbekanntes Forschungsterrain beschritten wird.⁷³ Und selbst aus der sehr konkreten Verpflichtung zum Prototypenbau lässt sich nicht zwingend schliessen, dass die F&E-Leistung als Ganzes werkvertraglichen Charakter hat.⁷⁴

Weitere Rückschlüsse können aus der Art der Entschädigung gezogen werden. Feste und an messbare Ereignisse geknüpfte Entschädigungen weisen auf einen werkvertraglichen Charakter hin;⁷⁵ ebenso die Vereinbarung einer Risikoprämie.⁷⁶ Eine Aufwandsentschädigung ist hingegen ein Indiz für das Vorliegen eines Auftragsverhältnisses. Das Gleiche gilt für Festpreise, die in Raten ohne Bezug zu Meilensteinen fällig werden.⁷⁷

Das beste Abgrenzungskriterium ist jedoch der Umfang des Entwicklungsrisikos, d.h. des Risikos der Zielerreichung im Vergleich zum Stand der Technik.⁷⁸ Im Sach-

verhalt, welcher der massgebenden Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) zu diesem Thema zugrunde lag,⁷⁹ hatte ein Pharmaunternehmen eine Universität mit der Entwicklung einer Methode zur Identifizierung von Antigenen beauftragt. Die Antigene sollten für den Nachweis einer Lebererkrankung eingesetzt werden. Dazu schlossen die Parteien einen F&E-Auftrag ab. Dieser basierte auf einer Grobskizze und einem Arbeitsplan, der Meilensteine und ein Lieferdatum nannte. In der Folge bezahlte das Unternehmen insgesamt DM 160'000 in Raten à je DM 20'000. Nachdem sich der beabsichtigte Erfolg nicht einstellte, verlangte das Unternehmen die Rückzahlung. Der BGH stellte darauf ab, wie wahrscheinlich der Erfolgseintritt war, und hielt fest: «Je grösser die mit der Tätigkeit erkennbar verbundenen Unwägbarkeiten sind, um so ferner liegt es, dass der Unternehmer das Erfolgsrisiko übernehmen will.»⁸⁰ Der BGH beurteilte den Vertrag deshalb als Dienstvertrag⁸¹ und lehnte eine Rückzahlung ab. Dem stand nicht entgegen, dass der Vertrag ein Ziel beschrieb und dass Termine vereinbart wurden.

Der Klarheit halber ist festzuhalten, dass ein F&E-Dienstleister sich auch zu einer schwierig zu erfüllenden oder gar subjektiv unmöglichen Leistung verpflichten kann,⁸² was sich jedoch angesichts der soeben erläuterten Auslegungsregel klar aus dem Vertrag ergeben muss.

1.3. Mitwirkungspflichten

Der F&E-Auftraggeber muss bei der Spezifikation der F&E-Leistungen mitwirken.⁸³ Wo die Verpflichtung des F&E-Auftraggebers zur Spezifikation endet und die Leistungspflicht des F&E-Dienstleisters beginnt, ist jedoch von den konkreten Umständen abhängig. Die Grenzen sind oft fließend, denn beim F&E-Vertrag handelt es sich um einen komplexen Langzeitvertrag, bei welchem das Ergebnis erst während der Durchführung im wechselseitigen Austausch zwischen den Parteien abschliessend definiert wird.⁸⁴

⁶⁹ Zu diesen Best-Effort- oder Bemühensklauseln siehe BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 51; MILBRADT (FN 3), 82; MÖFFERT (FN 10), 62.

⁷⁰ MÖFFERT (FN 10), 40 ff.

⁷¹ BGH, Urteil vom 16.7.2002, X ZR 27/01, E. II.1; MILBRADT (FN 3), 13 und 77; ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 1, Rz 5 und 13; WINZER (FN 5), Rz 1; ebenso für die Schweiz MONDINI/BÜRGE (FN 9), 4 (insb. Fn. 11 mit einem Verweis auf Art. 18 OR); EFFENBERGER (FN 9), 222; weniger klar jedoch KOHLER (FN 9), 75. Auch eine allgemeine Auslegungsregel, wonach F&E-Verträge im Zweifel dem Auftragsrecht unterstehen (STÖRI [FN 1], 172), ist abzulehnen.

⁷² MILBRADT (FN 3), 78.

⁷³ MILBRADT (FN 3), 78.

⁷⁴ STÖRI (FN 1), 179 f.

⁷⁵ MÖFFERT (FN 10), 54.

⁷⁶ BGH, Urteil vom 16.7.2002, X ZR 27/01; MILBRADT (FN 3), 79.

⁷⁷ MÖFFERT (FN 10), 54. Bei einem hohen Entwicklungsrisiko werden erfolgsunabhängige Teilzahlungen als sinnvoll erachtet, die bei einem Projektabbruch ganz oder teilweise beim F&E-Dienstleister verbleiben (BRANDI-DOHRN [FN 2], Rz 51).

⁷⁸ Zum Entwicklungsrisiko siehe BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 32 ff.; MILBRADT (FN 3), 79 f.

⁷⁹ BGH, Urteil vom 16.7.2002, X ZR 27/01.

⁸⁰ So auch: BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 35; MILBRADT (FN 3), 80; STÖRI (FN 1), 118. Dabei gelten die einen Wissensgebiete als beherrschbarer als andere. Dies trifft für die Mechanik, die Elektrotechnik und die Informatik zu, während in der Chemie, der Biologie und der Pharmazie die Unwägbarkeiten tendenziell grösser sind (BRANDI-DOHRN [FN 2], Rz 35).

⁸¹ Der Dienstvertrag nach dem BGB entspricht dem Auftrag gemäss schweizerischem Obligationenrecht.

⁸² BSK OR I-WOLFGANG WIEGAND (FN 21), Art. 97 N 11; STÖRI (FN 1), 150.

⁸³ MEIER (FN 9), 560; STÖRI (FN 1), 203.

⁸⁴ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 32.

Daneben können den F&E-Auftraggeber auch konkrete Mitwirkungspflichten treffen. Zu denken ist etwa an die Pflicht zur Überlassung von Hilfsmitteln, von Personal und von Arbeitsplätzen.⁸⁵ Auch ist es erforderlich, dass der F&E-Auftraggeber den F&E-Dienstleister umfassend über sein Background IP aufklärt. Es können dem F&E-Auftraggeber aber auch bestimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung zugewiesen werden.⁸⁶ Verfügt der F&E-Auftraggeber über eine Patentabteilung, so ist es sinnvoll, die Abklärung der Schutzrechtslage vollständig dem F&E-Auftraggeber zu übertragen.

Bei den Mitwirkungspflichten handelt es sich um echte Pflichten und nicht um blosser Obliegenheiten.⁸⁷ Es wird empfohlen, diese möglichst detailliert zu beschreiben, z.B. in Form eines Projektplans, der auch die Leistungen des F&E-Auftraggebers aufführt und terminiert.

1.4. Termine

Jeder F&E-Auftrag enthält in der einen oder anderen Form Terminvorgaben. Auch wenn der Terminplan dem Vertrag als Anlage beigelegt wird,⁸⁸ sollten die wesentlichen Termine im Vertragstext selber erwähnt werden.

1.5. Immaterialgüterrechte

Bei einem F&E-Auftrag hat der F&E-Auftraggeber den berechtigten Anspruch auf Übertragung der Immaterialgüterrechte, sofern er die Entwicklung vollständig finanziert.⁸⁹ Praktiziert wird auch die Einräumung einer umfassenden und exklusiven Lizenz.⁹⁰ Die Erteilung einer lediglich einfachen Lizenz, welche auch dem F&E-Dienstleister eine selbständige Verwertung parallel zum F&E-Auftraggeber ermöglichen würde, ist dagegen eine seltene Ausnahme und kommt allenfalls in Anwendungs-

gebieten in Frage, an denen der F&E-Auftraggeber kein Interesse hat.⁹¹

Möglicherweise ist der F&E-Auftraggeber zur Verwertung der F&E-Ergebnisse auf Background IP des F&E-Dienstleisters angewiesen. In diesem Fall braucht der F&E-Auftraggeber auch für das Background IP eine Lizenz, die in der Regel nicht ausschliesslich sein wird.⁹² Eine besondere Entschädigung dafür ist im Normalfall nicht geschuldet.⁹³

F&E-Dienstleister sind darauf angewiesen, weiterhin auf ihrem Fachgebiet tätig sein zu können.⁹⁴ Die Übertragung der Rechte kann dies erschweren oder gar verunmöglichen. F&E-Dienstleister wollen sich deshalb auch bei einer Rechteübertragung die Weiterverwendung der Arbeitsergebnisse für weitere F&E-Leistungen vorbehalten.⁹⁵ Im Gegenzug ist durch ein Wettbewerbsverbot sicherzustellen, dass F&E-Resultate nicht an die Konkurrenz des F&E-Auftraggebers gelangen.

Für Software schliesslich, die auch Bestandteil von F&E-Resultaten sein kann,⁹⁶ sollte nur eine einfache Lizenz eingeräumt werden. Das ergibt sich aus der Besonderheit der Softwareentwicklung, die häufig Komponenten verwendet.⁹⁷ Diese können in der Form von Programmbibliotheken⁹⁸ oder auch nur als informelle Codevorlagen eigenständigen Schutz geniessen.⁹⁹ Solche Komponenten stellen Background IP des F&E-Dienstleisters dar, was unabhängig davon gelten sollte, ob sie schon vor Projektbeginn bestanden oder erst im F&E-Projekt entwickelt oder weiterentwickelt wurden. Zum anderen werden oft Drittkomponenten eingesetzt, für welche der F&E-Dienstleister von vornherein nicht zur Rechteübertragung befugt ist.

⁸⁵ STÖRI (FN 1), 202 ff.

⁸⁶ MEIER (FN 9), 560 f.; STÖRI (FN 1), 202 f.

⁸⁷ STÖRI (FN 1), 202. Zu den Anhaltspunkten, welche auf das Vorliegen einer Mitwirkungspflicht schliessen lassen, siehe ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 68–96, 2. A., Bern 2005, BK-OR Art. 91 N 56 ff.

⁸⁸ TAKAI (FN 7), 430; WINZER (FN 5), Rz 907.

⁸⁹ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 117; KOHLER (FN 9), 83 und 87; MONDINI/BÜRGE (FN 9), 16; TAKAI (FN 7), 433 f.; WINZER (FN 5), Rz 924; a.M. ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 496 f., der nur eine (zusätzlich entschädigungspflichtige) Option auf den Erwerb einräumen will, sowie MÖFFERT (FN 10), 72, letzterer jedoch aus der Optik der F&E-Dienstleister.

⁹⁰ BÜHLER (FN 7), 101; WINZER (FN 5), Rz 893; zum Unterschied zwischen der Rechteübertragung und einer umfassenden Lizenz siehe II.2.

⁹¹ WINZER (FN 5), Rz 893.

⁹² ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 492; WINZER (FN 5), Rz 895.

⁹³ WINZER (FN 5), Rz 929; a.M. aus der Sicht des F&E-Dienstleisters MÖFFERT (FN 10), 69.

⁹⁴ WINZER (FN 5), Rz 923 und 930. Daran sollten auch die F&E-Auftraggeber ein Interesse haben, denn sie ziehen F&E-Dienstleister wegen ihrer in früheren Projekten erworbenen Spezialkenntnisse bei.

⁹⁵ ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 497.

⁹⁶ Sog. «Embedded Systems» sind aus der Mechanik und der Elektrotechnik nicht mehr wegzudenken.

⁹⁷ OLIVER STIEMERLING, Moderne Softwareentwicklungsmethoden und ihre Konsequenzen für den Softwareschutz, in: Helmuth Redeker/Peter Hoppen (Hrsg.), DGRI Jahrbuch 2011, Köln 2012, 202 ff.

⁹⁸ Zum Begriff der Programmbibliotheken siehe WOLFGANG STRAUB, Softwareschutz, Zürich 2011, Rz 9 und 64.

⁹⁹ Zum Schutz von Codebestandteilen siehe STRAUB (FN 98), 64.

1.6. Entschädigung

Die Entschädigung kann entweder als Festpreis oder als Aufwandsentschädigung ausgestaltet sein.¹⁰⁰ Die Aufwandsentschädigung entspricht sowohl nach dem Werkvertrags- als auch nach Auftragsrecht der dispositiven gesetzlichen Regelung,¹⁰¹ nicht jedoch dem Bedürfnis des F&E-Auftraggebers nach Kostensicherheit.¹⁰²

Einen echten Festpreis, der nur bei Zielerreichung geschuldet ist, kennt nur das Werkvertragsrecht. Auch unter Auftragsrecht kann aber eine pauschale Entschädigung vereinbart werden.¹⁰³ In der Praxis geschieht dies z.B. in Form monatlicher Raten, die unabhängig vom Erreichen von Projektzielen geschuldet sind.¹⁰⁴ Der F&E-Dienstleister trägt dann kein Kostenrisiko, denn er hat keine als Gegenstück zur Entschädigung konzipierte Verpflichtung zur Lieferung eines definierten Resultates.

Ein Festpreis umfasst nach den werkvertraglichen Regeln sämtliche Kosten, inklusive allfälligen Drittaufwand.¹⁰⁵ Hingegen sind bei einer auftragsrechtlichen Pauschalentschädigung, sofern nicht anders vereinbart, Material- und sonstige Unkosten zusätzlich zu entschädigen.¹⁰⁶ Die von der Entschädigung erfassten Kosten sind deshalb im Vertrag ausdrücklich aufzuführen.

Eher die Ausnahme ist, dass der F&E-Dienstleister über Lizenzgebühren am wirtschaftlichen Erfolg der Verwertung beteiligt wird.¹⁰⁷

1.7. Gewährleistung und Haftung

Nach Werkvertragsrecht ist Mängelfreiheit, nach Auftragsrecht nur sorgfältiges Handeln geschuldet.¹⁰⁸ Für beigezogene Dritte hat der F&E-Dienstleister nach Werkvertragsrecht wie für eigenes Verhalten einzustehen,¹⁰⁹ nach Auftragsrecht nur für die Auswahl und Instruktion des

Dritten¹¹⁰ und bei einem Personalverleih gar nur für die sorgfältige Auswahl der eingesetzten Personen.¹¹¹

Der Vertrag muss klären, welches Gewährleistungsregime zur Anwendung gelangt. Übernimmt der F&E-Dienstleister eine Resultatverantwortung, so sind die werkvertraglichen Gewährleistungsrechte des F&E-Auftraggebers im Vertrag zu beschreiben. Im umgekehrten Fall ist die Verantwortung des F&E-Dienstleisters ausdrücklich auf sorgfältiges Handeln zu beschränken.¹¹² Bei der Beurteilung der Sorgfalt sind die allgemeinen Regeln der Technik, die konkret anwendbaren technischen Normen sowie die Regeln zur Qualitätssicherung zu berücksichtigen. Angesichts der grossen technischen und kommerziellen Bedeutung, welche die F&E-Leistung für den F&E-Auftraggeber hat, ist ein strenger Sorgfaltsmassstab anzuwenden.¹¹³

Von der Sachgewährleistung ist die Rechtsgewährleistung zu unterscheiden, mit welcher der F&E-Dienstleister dafür einzustehen hat, dass das F&E-Resultat keine Rechte Dritter verletzt. Angesichts der häufig unklaren Patentrechtslage und den damit verbundenen Risiken kann der F&E-Dienstleister keine strikte Rechtsgewährleistung übernehmen.¹¹⁴ Er sollte seine Verantwortung aus der Rechtsgewährleistung deshalb ebenfalls auf sorgfältiges Handeln beschränken.

Mit F&E-Verträgen sind beträchtliche Haftungsrisiken verbunden. Mängel in der Entwicklungsphase können zu Mehraufwand oder zu Fehlinvestitionen in der Produktionsphase führen. Gelangt ein mangelhaftes Produkt in den Vertrieb, fallen Reparaturkosten an. Im ungünstigsten Fall verursacht das mangelhafte Produkt beim Verwender Schäden. Je nach Produkt kann es sich dabei um Vermögens-, Sach- oder gar um Personenschäden handeln. Der F&E-Dienstleister sollte seine Haftung deshalb auf jeden Fall vertraglich begrenzen. Allerdings hat eine Haftungsbegrenzung nur im Verhältnis zum F&E-Auftraggeber Wirkung. Ein Schutz gegen Drittsprüche, z.B. aus Produkthaftungspflicht, würde eine Freihalteverpflichtung (Indemnification) des F&E-Auftraggebers bedingen.¹¹⁵

¹⁰⁰ Ausführlich zu den verschiedenen Entschädigungsarten STÖRI (FN 1), 186 ff.

¹⁰¹ Für das Werkvertragsrecht: BSK OR I-GAUDENZ G. ZINDEL/URS PULVER (FN 21), Art. 374 N 1; für das Auftragsrecht: BSK OR I-ROLF H. WEBER (FN 21), Art. 394 N 39.

¹⁰² MÖFFERT (FN 10), 54.

¹⁰³ BSK OR I-ROLF H. WEBER (FN 21), Art. 394 N 37.

¹⁰⁴ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 51; STÖRI (FN 1), 188; so auch die Sachverhalte, welche den in FN 14 und FN 79 zitierten höchstrichterlichen Entscheidungen zugrunde lagen.

¹⁰⁵ PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5. A., Zürich 2011, Rz 900 ff.

¹⁰⁶ Art. 402 Abs. 1 OR.

¹⁰⁷ STÖRI (FN 1), 187 in Verbindung mit 200 f.; WINZER (FN 5), 919; a.M. KOHLER (FN 9), 92.

¹⁰⁸ Art. 368 OR für das Werkvertrags- gegenüber Art. 398 Abs. 2 OR für das Auftragsrecht.

¹⁰⁹ GAUCH (FN 105), Rz 177.

¹¹⁰ Art. 399 Abs. 2 OR.

¹¹¹ MANFRED REHBINDER, Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319–330b OR, 2. A., Bern 2010, BK-OR Art. 319 N 57.

¹¹² Siehe zur Best-Effort-Klausel resp. Bemühensklausel Ziffer III.1.2.

¹¹³ STÖRI (FN 1), 173.

¹¹⁴ STÖRI (FN 1), 174 und im Ergebnis wohl auch MILBRADT (FN 3), 81 f.

¹¹⁵ Eine solche ist im Auftragsrecht vorgesehen (Art. 402 Abs. 2 OR).

1.8. Wettbewerbsverbote

Bei F&E-Aufträgen sind Wettbewerbsverbote zulässig, wenn sie zur Erfüllung des Hauptzwecks erforderlich sind.¹¹⁶ Insbesondere lassen sich Wettbewerbsverbote mit dem Schutz des Know-how rechtfertigen.¹¹⁷ Wettbewerbsverbote sind jedoch in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht auf das erforderliche Mass zu begrenzen.¹¹⁸ Ein Wettbewerbsverbot, welches sich auf jegliche Tätigkeit für ein Konkurrenzunternehmen erstreckt ohne Bezug zum konkreten F&E-Projekt, wäre nach europäischem Kartellrecht unzulässig.¹¹⁹ Ebenso ist ein Wettbewerbsverbot nur solange gültig, als das Know-how auch schutzwürdig ist, was unter Berücksichtigung der Innovationszyklen im betreffenden Technologiesektor zu beurteilen ist.

Dem F&E-Dienstleister ist ein Wettbewerbsverbot zuzumuten, welches die Verwendung der gleichen Technologie im gleichen Anwendungsbereich untersagt. Hingegen soll es ihm möglich sein, im Rahmen seiner zukünftigen F&E-Tätigkeit für andere Kunden die gleiche Technologie in einem anderen Anwendungsbereich oder eine andere Technologie im gleichen Anwendungsbereich zu verwenden.¹²⁰

Beim Wettbewerbsverbot kommt es unvermeidlich zu einem Interessengegensatz,¹²¹ welcher sich trotz sorgfältiger Vertragsredaktion nicht immer lösen lässt. Aus diesem Grund sollte bereits bei der Auswahl des F&E-Dienstleisters darauf geachtet werden, dass es nicht zu viele Konflikte mit Konkurrenzprodukten gibt.¹²²

1.9. Geheimhaltung

Informationen über F&E-Tätigkeiten haben geschäftsstrategische Bedeutung. Dies gilt bereits für die Tatsache, dass F&E-Aktivitäten in einer bestimmten Richtung unternommen werden und umso mehr für alle Informationen technischer und kommerzieller Art, welche anlässlich der F&E-Tätigkeit offenbart werden. Die Geheimhaltungspflicht ist in jedem Fall vertraglich festzuschrei-

ben.¹²³ Sie kann zusätzlich durch eine Konventionalstrafe abgesichert werden. Bei besonders sensitiven Informationen kann es zudem angezeigt sein, sämtliche involvierten Personen eine Geheimhaltungszusicherung unterzeichnen zu lassen.

1.10. Abwerbeverbot

Ein Abwerbeverbot kann sowohl dem F&E-Auftraggeber wie auch dem F&E-Dienstleister auferlegt werden. Die Parteien können sich damit gegen einen Verlust von Know-how absichern.¹²⁴

1.11. Vertragsdauer

F&E-Verträge mit werkvertraglichem Charakter können vom F&E-Dienstleister nicht gekündigt werden. Sie sind zu erfüllen. Der F&E-Auftraggeber hingegen kann nach Art. 377 OR gegen volle Schadloshaltung des F&E-Dienstleisters vom Vertrag zurücktreten. F&E-Verträge mit auftragsrechtlichem Charakter können aufgrund der zwingenden Bestimmung von Art. 404 Abs. 1 OR von beiden Parteien jederzeit gekündigt werden. Allerdings wird zu Recht in Frage gestellt, ob diese Bestimmung auch auf langfristig ausgelegte F&E-Verträge mit Dauer-schuldcharakter Anwendung findet.¹²⁵

F&E-Verträge müssen Vertragsdauer und Kündigungsmodalitäten ausdrücklich regeln. Dem Projektcharakter entsprechend sind F&E-Verträge auf eine bestimmte Dauer ausgelegt, weshalb regelmässig eine feste Vertragsdauer vorgesehen wird.¹²⁶ Vor allem der F&E-Auftraggeber hat ein Interesse, aus langfristigen F&E-Projekten aussteigen zu können.¹²⁷ Eine vorzeitige Kündigung soll möglich sein, wenn bestimmte Meilensteine nicht erreicht werden.¹²⁸ Der F&E-Auftraggeber kann sich aber auch die Möglichkeit vorbehalten, den Vertrag

¹¹⁶ JOCHEN BERNHARD, Grenzen vertraglicher Wettbewerbsverbote zwischen Unternehmen, in: NJW 38 (2013), 2787 ff.; ebenso STÖRI (FN 1), 234 f., wenn auch weniger einschränkend und in diesem Punkt veraltet, da ohne kartellrechtliche Herleitung.

¹¹⁷ EGLI (FN 47), 71.

¹¹⁸ BERNHARD (FN 116), 2787 f.; MÄGER, in: Mäger (Hrsg.) (FN 46), 4. Kapitel, Rz 113.

¹¹⁹ BERNHARD (FN 116), 2778.

¹²⁰ Siehe auch WINZER (FN 5), Rz 931 ff. mit konkreten Vorschlägen zur Formulierung entsprechender Klauseln.

¹²¹ Siehe Ziffer II.2. und Ziffer III.1.5.

¹²² MILBRADT (FN 3), 76.

¹²³ MÖFFERT (FN 10), 85 ff.; WINZER (FN 5), Rz 936; STÖRI (FN 1), 226, nach welchem jedoch unter Hinweis auf die sich aus der Vertragsnatur ergebende Geheimhaltungspflicht eine besondere vertragliche Abrede nicht zwingend ist.

¹²⁴ MILBRADT (FN 3), 61.

¹²⁵ KOHLER (FN 9), 96; STÖRI (FN 1), 207; grundsätzlich und kritisch zur bundesgerichtlichen Praxis bezüglich der subsidiären Anwendbarkeit des Auftragsrechts auf Dienstleistungsverträge ALFRED KOLLER, Dienstleistungsverträge – Begriffe, Arten, rechtliche Grundlagen, AJP/PJA 2014, 1633 ff.

¹²⁶ So auch STÖRI (FN 1), 208.

¹²⁷ MÖFFERT (FN 10), 95.

¹²⁸ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 51; MEIER (FN 9), 558; ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 139. Anstatt vorzeitige Kündigungsrechte einzuräumen, kann die Zusammenarbeit auch in eine kurze feste Vertragsdauer und anschliessende optionale Verlängerungsperioden aufgeteilt werden (ROSENBERGER [FN 3], Kapitel 8, Rz 139).

vorzeitig zu kündigen, ohne dass besondere Voraussetzungen vorliegen müssen (Termination for Convenience). Für diesen Fall sollte sich der F&E-Dienstleister einen Entschädigungsanspruch vorbehalten, wenn er gegenüber der gesetzlichen Regelung nicht schlechter gestellt werden will.

Für schwerwiegende Vertragsverletzungen, Geschäftsaufgabe und Konkurs des Vertragspartners ist ein ausserordentliches Kündigungsrecht vorzusehen. Ebenso kann es angezeigt sein, dem F&E-Auftraggeber ein ausserordentliches Kündigungsrecht bei einem Verkauf des F&E-Dienstleisters (Change of Control) einzuräumen.

2. F&E-Kooperationen

2.1. Ziele der F&E-Kooperation

Der Vertrag muss vorab die Ziele der Kooperation sowie die Interessenlage der Partner definieren. An einer F&E-Kooperation können Unternehmen beteiligt sein, die auf der gleichen Marktstufe tätig sind und konkurrierende Produkte herstellen. Solche Unternehmen wollen durch die Kooperation Kosteneinsparungen oder andere Synergien im F&E-Bereich erzielen. Herstellern komplementärer Produkte hingegen geht es darum, ihre jeweiligen Produkte aufeinander abzustimmen. Solche Unternehmen können entweder in einem Zulieferverhältnis stehen oder aber ihre jeweiligen Produkte separat, jedoch koordiniert anbieten.

2.2. Aufgaben- und Terminplan

Bei einer horizontalen F&E-Kooperation zwischen Wettbewerbern besteht der Beitrag der Partner in der Einbringung von Ressourcen. Art, Umfang und Dauer der eingebrachten Ressourcen sind zu definieren.

Bei F&E-Kooperation zwischen Anbietern komplementärer Produkte besteht der Beitrag der Partner in der Ausführung von F&E-Tätigkeiten in Bezug auf ihr jeweils eigenes Produkt, wobei diese Tätigkeiten aufeinander abgestimmt werden. Bei solchen Kooperationen geht es vorab um einen Informationsaustausch. Darüber hinaus können sich die Partner auch zur Überlassung von Entwicklungsressourcen oder zur Ausführung von F&E-Tätigkeiten verpflichten, wie z.B. zur Überlassung von Testständen und zur Durchführung von Testverfahren.

Die Leistungen der Partner sind in einem F&E-Programm festzulegen.¹²⁹ Dieses enthält ein Arbeitsprogramm, die Zuordnung der Arbeiten, einen Zeitplan

sowie Aussagen zur Organisation und zum Informationsaustausch.¹³⁰

Bei Vertragsabschluss lassen sich in der Regel nur wenige wichtige Termine bestimmen, wie zum Beispiel der Zeitpunkt der Prototypentests oder der Beginn der Serienproduktion. Meistens wird nur für die Anfangsphase ein detailliertes Programm, für das Gesamtprojekt hingegen lediglich ein blosser Zeitrahmen vereinbart.¹³¹ Der Terminplan wird anschliessend laufend konkretisiert.

2.3. Immaterialgüterrechte

Da das Background IP der Kooperationspartner sinnvollerweise in das Kooperationsprojekt einbezogen wird, haben sich die Kooperationspartner gegenseitig Nutzungsrechte am Background IP einzuräumen.¹³² Das geschieht in der Entwicklungsphase kostenlos.¹³³ Nutzungsrechte am Background IP erstrecken sich aber unter Umständen auch auf die Verwertungsphase.¹³⁴ Ob dafür Lizenzgebühren geschuldet sind, hängt von der Vereinbarung ab.¹³⁵ Das Background IP ist so weit zu spezifizieren, dass es sich vom Foreground IP abgrenzen und den Partnern zuordnen lässt.¹³⁶ Hingegen ist es nicht üblich, das Background IP in einer Anlage zum Vertrag aufzulisten.¹³⁷

Hinsichtlich des Foreground IP sind sowohl die gemeinsame Rechteinhaberschaft als auch die Zuweisung an die eine oder andere Partei denkbar.¹³⁸ Vorauszuschicken ist, dass aufgrund kartellrechtlicher Vorschriften alle Parteien einer F&E-Kooperation in irgendeiner Form Zugang zu den Resultaten der Kooperation haben müssen.¹³⁹

Die Zuordnung des Foreground IP an einen Kooperationspartner ist einfacher¹⁴⁰, kommt aber nur dann in Frage, wenn das entlang der Produktgrenze möglich ist. Wird Foreground IP nur einer Partei zugeordnet, so kann über eine Lizenz auch der anderen Partei eine Nutzung ermöglicht werden.¹⁴¹

Bei F&E-Kooperationen zwischen Wettbewerbern ist eine gemeinsame Inhaberschaft naheliegend, ebenso bei

¹²⁹ ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 135; TAKEI (FN 7), 430.

¹³⁰ WINZER (FN 5), Rz 70.

¹³¹ ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 137; WINZER (FN 5), Rz 116 ff.

¹³² MILBRADT (FN 3), 63; ausführlich ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 345 ff. und WINZER (FN 5), 97 ff.

¹³³ WINZER (FN 5), Rz 95.

¹³⁴ MILBRADT (FN 3), 63; WINZER (FN 5), Rz 99.

¹³⁵ Ausführlich dazu ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 549 ff.

¹³⁶ MONDINI/BÜRGE (FN 9), 14.

¹³⁷ WINZER (FN 5), Rz 95.

¹³⁸ MILBRADT (FN 3), 63 f.; TAKAI (FN 7), 435.

¹³⁹ Art. 3 Abs. 2 F&E-GVO; EGLI (FN 47), 68.

¹⁴⁰ KOHLER (FN 9), 93.

¹⁴¹ TAKAI (FN 7), 435.

F&E-Kooperationen zwischen Herstellern komplementärer Produkte, bei denen sich die IP-Rechte nicht entlang einer Produktgrenze verteilen lassen.

Bei gemeinsamer Rechteinhaberschaft sind die Nutzungsrechte der Partner am gemeinsamen IP zu regeln.¹⁴² Dies betrifft die Verwertungsrechte, die Unterlizenzierung sowie die Verantwortung für die Anmeldung, die Aufrechterhaltung und die Verteidigung der Schutzrechte.¹⁴³ Weiter ist festzulegen, ob die Anteile am gemeinsamen IP abgetreten werden können,¹⁴⁴ wobei für diesen Fall die Einräumung gegenseitiger Vorkaufsrechte sinnvoll ist.¹⁴⁵ In der Praxis werden häufig Field-of-use-Klauseln vereinbart. Damit wird einem Lizenznehmer (im vorliegenden Fall dem Kooperationspartner) die Beschränkung auferlegt, den Lizenzgegenstand nur in den definierten Anwendungsbereichen oder Produktmärkten zu nutzen.¹⁴⁶

2.4. Kostentragung

Bei industriellen F&E-Kooperationen tragen die Entwicklungspartner ihren eigenen Aufwand in der Regel selber.¹⁴⁷ Davon kann abgewichen werden, wenn der Entwicklungsaufwand des einen Partners erheblich höher ist als sein Nutzen aus der Kooperation.¹⁴⁸ Bei gemeinsamer Rechteinhaberschaft ist zu regeln, wie die Kosten für die Schutzrechtsanmeldung zu verteilen sind.

2.5. Verwertung

F&E-Kooperationen enthalten immer eine Verwertungsregelung.¹⁴⁹ Bei einer F&E-Kooperation zwischen Wettbewerbern erfolgt diese entweder gemeinsam oder getrennt durch jeden Partner einzeln.¹⁵⁰ Bei einer F&E-Kooperation zwischen Herstellern komplementärer Produkte ist zu unterscheiden, ob die Partner in einem Zulieferverhältnis stehen oder ihre Produkte eigenständig, aber koordiniert vertreiben. Liegt ein Zulieferverhältnis vor, so ist zusätzlich ein Zuliefervertrag abzuschliessen. Die dafür zentralen Themen wie Lieferpreise und die Dauer einer exklusiven Belieferung sollten bereits im Koope-

rationsvertrag vereinbart werden.¹⁵¹ Liegt kein Zulieferverhältnis vor, so ist durch die Rechtezuteilung oder eine Lizenzierung sicherzustellen, dass die Partner die F&E-Ergebnisse in der von ihnen beabsichtigten Weise verwerten können. Dabei ist nicht nur an die Herstellung und den Vertrieb, sondern auch an die Weiterentwicklung sowie die Vergabe von Unterlizenzen zu denken.¹⁵²

2.6. Gewährleistung und Haftung

Bei Leistungsstörungen in Bezug auf die Beiträge der Partner einer einfachen Gesellschaft werden die für synallagmatische Verträge entwickelten schuldrechtlichen Regeln analog angewendet.¹⁵³ Geschuldet ist nach Art. 538 Abs. 1 OR aber nicht eine objektivierte Sorgfalt, sondern diejenige, welche der Gesellschafter für seine eigenen Geschäfte aufwendet.¹⁵⁴

In der Praxis werden die Gewährleistung und Haftung für das Background IP und die F&E-Leistungen gegenseitig beschränkt.¹⁵⁵ Ausgenommen davon ist die Haftung aus einer Verletzung der Geheimhaltungspflicht.¹⁵⁶ Dies gilt nicht für einen allfälligen Zuliefervertrag, welcher für die Verwertungsphase abgeschlossen wird. Hier ist eine branchenübliche Gewährleistungs- und Haftungsregelung mit einer angemessenen Risikoübernahme durch den Lieferanten angebracht.

Zu beachten ist, dass die Kooperationspartner im Ausenverhältnis gemäss Art. 544 Abs. 3 OR solidarisch haften. Der Vertrag sollte deshalb eine Regressordnung vorsehen für den Fall, dass Dritte einen Partner über dessen Anteil hinaus in Anspruch nehmen.

2.7. Wettbewerbsverbote

Verträge über F&E-Kooperationen enthalten immer Wettbewerbsverbote und Exklusivitätsvereinbarungen sowohl für die Kooperations- als auch für die anschliessende Vertriebsphase. Ein Wettbewerbsverbot während der Kooperationsphase ist kartellrechtlich zulässig, solange es

¹⁴² KOHLER (FN 9), 93; MONDINI/BÜRGE (FN 9), 16; TAKAI (FN 7), 435.

¹⁴³ MILBRADT (FN 3), 62; ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 201 ff.

¹⁴⁴ MONDINI/BÜRGE (FN 9), 16.

¹⁴⁵ MILBRADT (FN 3), 62.

¹⁴⁶ MILBRADT (FN 3), 64; EGLI (FN 47), 13 und 68; STEFAN GEHRING, in: Mäger (Hrsg.) (FN 46), 5. Kapitel, Rz 68 ff. mit Ausführungen zur kartellrechtlichen Zulässigkeit von Field-of-use-Klauseln.

¹⁴⁷ WINZER (FN 5), Rz 120 ff.

¹⁴⁸ ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 546.

¹⁴⁹ WINZER (FN 5), Rz 34 sowie ausführlich Rz 218 ff.

¹⁵⁰ BRANDI-DOHRN (FN 2), Rz 67.

¹⁵¹ Zu den zentralen Themen des Zulieferverhältnisses WINZER (FN 5), Rz 810.

¹⁵² WINZER (FN 5), Rz 46.

¹⁵³ CHK-JUNG (FN 17), OR 531 N 10.

¹⁵⁴ Nur wenn ein Gesellschafter einen klar abgegrenzten Beitrag leistet und dafür entschädigt wird, kann ein das Gesellschaftsverhältnis überlagernder schuldrechtlicher Vertrag vorliegen, für dessen Erfüllung er einstehen muss (CHK-JUNG [FN 17], OR 531 N 1).

¹⁵⁵ WINZER (FN 5), Rz 201 ff. und insb. Rz 213 und 216; mit Einschränkungen auch ROSENBERGER (FN 3), Kapitel 8, Rz 607 ff.

¹⁵⁶ WINZER (FN 5), Rz 216.

auf den Anwendungsbereich des konkreten F&E-Projektes beschränkt ist.¹⁵⁷

In der Vertriebsphase darf die exklusive Zusammenarbeit zur gemeinsamen Verwertung der F&E-Resultate maximal sieben Jahre ab dem Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens dauern, bei einer Kooperation zwischen Wettbewerbern allerdings nur, wenn ihr gemeinsamer Marktanteil 25 % nicht übersteigt.¹⁵⁸ Während dieser Zeit können sich die Parteien auch verpflichten, keine Produkte zu verkaufen, welche die gemeinsam entwickelten Produkte konkurrenzieren.¹⁵⁹

2.8. Geheimhaltung

Eine F&E-Kooperation setzt voraus, dass sich die Kooperationspartner vertrauliche Informationen technischer und kommerzieller Natur offenbaren, an welchen ein grosses Geheimhaltungsinteresse besteht. Im Übrigen kann auf Ziffer III.1.9 verwiesen werden.

2.9. Abwerbeverbot

Bei F&E-Kooperationen ist das Risiko einer Abwerbung grösser als bei F&E-Aufträgen. Dies gilt insbesondere bei Kooperationen zwischen Wettbewerbern. Im Übrigen kann auf Ziffer III.1.10 verwiesen werden.

2.10. Vertragsdauer

F&E-Kooperationen sind auf lange Dauer ausgelegt. Es empfiehlt sich, die Vertragsdauer sowie die Folgen einer Kündigung ausdrücklich zu regeln. Andernfalls gelangt die sechsmonatige Kündigungsfrist gemäss Art. 546 Abs. 1 OR zur Anwendung.

Ein Ansatz ist, eine feste Vertragsdauer vorzusehen, welche der geschätzten Dauer des F&E-Projektes entspricht. Gleichzeitig kann eine vorzeitige Kündigung vorgesehen werden, wenn bestimmte Zwischenziele nicht erreicht werden. Da F&E-Kooperationen praktisch immer mit einem Wettbewerbsverbot verbunden sind, beträgt die maximal zulässige Vertragsdauer fünf Jahre, wobei eine anschliessende automatische Verlängerung auf unbestimmte Zeit nicht zulässig ist.¹⁶⁰ Vorbehalten bleibt die Vereinbarung einer exklusiven Zusammenarbeit in der anschliessenden Vertriebsphase.¹⁶¹

Zur ausserordentlichen Kündigung kann auf Ziffer III.1.11 verwiesen werden.

Werden mit dem Kooperationsvertrag Nutzungsrechte an Foreground IP oder Background IP eingeräumt, so muss sich der Vertrag dazu äussern, ob diese Nutzungsrechte mit der Kündigung dahinfallen oder weiter bestehen.

3. Besonderheiten bei F&E-Verträgen mit Hochschulen

Hochschulen werden entweder als F&E-Dienstleister im Rahmen eines F&E-Auftrags tätig oder sie sind als Partner an einer F&E-Kooperation beteiligt. Hochschulen verfügen über Forschungsressourcen, industrielle Partner über die Anwendungsmöglichkeiten für neue Technologien sowie über finanzielle Mittel. Die industriellen Partner dürfen im Gegenzug zur Finanzierung der Hochschulforschung das gewonnene Know-how kommerziell verwenden.¹⁶²

Bei der Vertragsgestaltung sind die von den Hochschulen erlassenen Richtlinien zu beachten.¹⁶³ In Bezug auf die Immaterialgüterrechte werden sowohl die Übertragung der Rechte als auch deren Lizenzierung praktiziert.¹⁶⁴ Im Minimum erhält der industrielle Partner, der an einer Entwicklung mitwirkt, eine nicht-exklusive Lizenz, ohne dass er dafür der Hochschule eine Lizenzgebühr entrichten muss. Die Lizenz sollte sinnvollerweise übertragen werden können und das Recht zur Sublizenzierung erhalten.¹⁶⁵ Eine Übertragung der Rechte oder die Erteilung einer exklusiven Lizenz erfolgen indessen nur gegen Bezahlung einer zusätzlichen Abgeltung.¹⁶⁶

Die Hochschulen behalten sich das Publikationsrecht und das Recht zur Verwendung der F&E-Ergebnisse für weitere Forschungszwecke vor.¹⁶⁷ Zwischen dem Publikationsrecht sowie dem Anspruch auf einen wirksamen Schutz der F&E-Ergebnisse besteht jedoch ein Span-

¹⁵⁷ Art. 5 lit. a F&E-GVO e contrario; GEHRING (FN 146), Rz 176 f.

¹⁵⁸ Art. 4 F&E-GVO; EGLI (FN 47), 68; GEHRING (FN 146), Rz 165 f.

¹⁵⁹ Art. 5 lit. b iv) F&E-GVO.

¹⁶⁰ EGLI (FN 47), 71.

¹⁶¹ Siehe dazu vorne Ziffer III.2.7.

¹⁶² TAKEI (FN 7), 430 f.

¹⁶³ Z.B.: Forschungsvertragsrichtlinien der ETH Zürich vom 1. Juli 2003; Wegleitung des Rektorats der Universität Basel zur wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen; Richtlinien des Rektorats der Universität Freiburg zu Erfindungen, dem Schutz geistigen Eigentums, Patenten und Schutzrechten im Forschungsbereich vom 28. August 2012; Weisung der Universitätsleitung der Universität Bern zur wirtschaftlichen Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen vom 19. November 2013.

¹⁶⁴ HOTZ-HART (FN 9), 51 f.

¹⁶⁵ TAKAI (FN 7), 436.

¹⁶⁶ HOTZ-HART (FN 9), 51; TAKAI (FN 7), 436.

¹⁶⁷ HOTZ-HART (FN 9), 51; TAKAI (FN 7), 437.

nungsverhältnis, dem im Vertrag mit Informations- und Zustimmungspflichten begegnet werden kann.¹⁶⁸

Da es sich bei den Hochschulen zumindest im europäischen Raum um mit öffentlichen Geldern finanzierte Einrichtungen handelt, ist auf Compliance zu achten. Eine Vergütung muss verhältnismässig sein. Sie darf keinesfalls eine Gegenleistung für einen Beschaffungsentscheid oder anderweitige Vorteile darstellen.¹⁶⁹ Zulässig sind die Übernahme der Sachkosten sowie die Leistung eines angemessenen Beitrags an die Personalkosten.¹⁷⁰ Mit Ausnahme der Anschubfinanzierung soll die Zahlung erst nach Leistungserbringung erfolgen.¹⁷¹ Zudem ist ein schriftlicher Vertrag abzuschliessen.¹⁷²

IV. Schlussbemerkungen

F&E-Verträge sind komplexe Langzeitverträge mit beidseitigen Leistungs- und Mitwirkungspflichten. Sie kommen in zwei Ausprägungen vor: als Austauschvertrag in der Form des F&E-Auftrags oder als Personengesellschaft in der Form einer F&E-Kooperation.

F&E-Verträge müssen vor allem für folgende zwei Themenbereiche klare Antworten enthalten: Erstens ist zu regeln, ob eine Resultatverantwortung übernommen wird. Dies ist unter einem Werkvertrag der Fall, nicht jedoch bei einem Auftrag und nur ausnahmsweise bei einer einfachen Gesellschaft. Und zweitens muss das im F&E-Projekt neu geschaffene Wissen verteilt werden. Dabei ist den teilweise divergierenden Bedürfnissen nach Investitionsschutz (wer zahlt, hat Anspruch auf die Resultate), nach Geheimhaltung und nach einer nicht durch Wettbewerbsverbote behinderten zukünftigen Geschäftsentwicklung Rechnung zu tragen.

Die Gestaltung von F&E-Verträgen ist anspruchsvoll, denn es gilt das Vertragsrecht, das Immaterialgüterrecht und das Kartellrecht im Blick zu haben. Und sie ist wichtig, weil mangels klarer Regeln im anwendbaren dispositiven Gesetzesrecht der Vertragstext entscheidend ist.

¹⁶⁸ TAKAI (FN 7), 437 f.

¹⁶⁹ PETER DIENERS, in: Milbradt (Hrsg.) (FN 10), 103.

¹⁷⁰ WINZER (FN 5), Rz 1033.

¹⁷¹ DIENERS (FN 169), 104.

¹⁷² DIENERS (FN 169), 104; EFFENBERGER (FN 9), 221.