

Universität Wien
Rechtswissenschaftliche Fakultät

Exposé

zur Dissertation
mit dem vorläufigen Arbeitstitel

Das Geistige Eigentum in Joint Venture-Gesellschaften

vorgelegt von

Ayça Büşra Balcıoğlu (LL.M)

(Matrikelnummer: 01577198)

Angestrebter akademischer Grad

Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur.)

Betreuer:

em. o. Univ- Prof. Dr. Josef Aicher

Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht

Studienkennzahl: A 783 101- Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften

Dissertationsgebiet: Unternehmens- und Wirtschaftsrecht

Wien, März 2020

Inhaltsübersicht

I. Einführung in das Thema	1
II. Forschungsstand	2
III. Forschungsfragen und Forschungsziel	10
IV. Methodik und Aufbau	12
V. Vorläufige Gliederung	13
VI. Voraussichtlicher Zeitplan.....	15
VII. Vorläufiges Literaturverzeichnis.....	16

I. Einführung in das Thema

Mit dem Thema „**Das Geistige Eigentum in Joint Venture-Gesellschaften**“ sind Fragen des geistigen Eigentums bei Joint Venture-Gesellschaften zu untersuchen. Der Schwerpunkt dieser Dissertation sind immaterielle Wirtschaftsgüter in Joint Venture-Gesellschaften.

Da sich der Ausdruck des Joint Venture (JV) ohne weitere Erklärung auf Joint Venture-Gesellschaft (JV-Gesellschaft) bezieht, wird das Joint Venture-Konzept in der gesamten Dissertation im Sinne des Equity-Joint Venture, also der Joint Venture-Gesellschaft, verwendet.

Immaterielle Güter (IP: Intellectual Property) sind der Schwerpunkt in dieser Arbeit. Insbesondere **Patente, Technologien, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Know-how** und **Gebrauchsmuster** sollen geforscht werden. Wichtige Aspekte in Bezug auf immaterielle Vermögenswerte, wie der Schutz vor schädlicher Nutzung, die Bewertungsmethoden dieser immateriellen Vermögenswerte, ihre Kontrolle während des Betriebs von JVs und die Entwicklung neuer IP sowie der zukünftige Zustand dieses geschaffenen geistigen Eigentums in JVs, werden analysiert. Da geistiges Eigentum nicht wie materielle Vermögensgegenstände ist, unterscheiden sich seine Schutz-, Bewertungs-, Überprüfungs-, Eigentums- und Nutzungsprobleme grundlegend von diesen Fragen bei materiellen Vermögenswerten. Diese Probleme in geistigem Eigentum erfordern aufgrund ihrer Schwierigkeit und Komplexität mehr Aufmerksamkeit. Deswegen sind diese Probleme und ihre Lösungen der Gegenstand dieser Arbeit.

Sowohl IP-Überlegungen als auch JV-Probleme sind kompliziert zu behandeln. Wenn diese beiden Hauptkonzepte kombiniert werden, kommt ein bedeutendes Problem der modernen wirtschaftlichen, technologischen und rechtlichen Welt in Frage. Diese Dissertation zielt darauf ab, in diese Welt einzutreten, ihre Forschungsfragen zu analysieren und Antworten auf diese Probleme zu finden.

II. Forschungsstand

Wie in allen Themen soll der Begriff des Joint Venture erläutert werden, um die Begriffsverwirrung nicht zuzulassen. Nach dem Glossar der OECD ist ein Joint Venture eine Vereinigung von Unternehmen oder Einzelpersonen, um ein spezifischen, insbesondere ein riskantes Geschäftsprojekt durchzuführen.¹ Das Glossar der Europäischen Kommission definiert Joint Venture auch als Unternehmen, das von mindestens zwei verschiedenen Unternehmen oder Einzelpersonen gebildet wird, indem dieses gemeinsame Unternehmen gemeinsam kontrolliert wird, um bestimmte Geschäftsvorgänge durchzuführen.²

Die Beschreibung von Joint Venture in seinem **Ursprungsland** kann der **Definition der US-Gerichten** entnommen werden. Demgemäß ist ein Joint Venture ein Zusammenschluss von zwei oder mehr juristischen oder natürlichen Personen, die ihr Eigentum und ihr Fachwissen kombinieren, um ein bestimmtes Geschäftsvorhaben durch gemeinsame Besitzrechte, gemeinsame Verwaltung und gemeinsame Gewinne und Verluste zu realisieren. Andererseits beschreibt ein Joint Venture in der **englischen Praxis** nicht nur Zusammenhänge zwischen mindestens zwei natürlichen oder juristischen Personen, sondern auch ein Unternehmen, also eine **Joint Venture-Gesellschaft**, das sich aus seinen Muttergesellschaften unterscheidet.³

In der Literatur bezieht sich der Ausdruck des Joint Venture diese rechtliche und geschäftliche Organisationsform. Der Begriff des Joint Venture ist auf Deutsch als Gemeinschaftsunternehmen bekannt. Joint Venture kann als der Zusammenschluss mindestens zweier Partner, meistens aus verschiedenen Ländern beschrieben werden. Diese Partner arbeiten in einem Unternehmen zusammen, um ein gewisses Ziel zu erreichen.⁴

¹ Vgl Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, zusammengestellt von Khemani und Shapiro, in Auftrag gegeben von the Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, OECD (1993) 51. <http://www.oecd.org/dataoecd/8/61/2376087.pdf>

² Vgl Glossary of Terms Used in EU Competition Policy Antitrust and Control of Concentrations, European Commission, Directorate-General for Competition, Brussels (2002) 29. <https://www.concurrences.com/en/glossary-of-competition-terms/Joint-venture>

³ Vgl *Nightingale*, Joint Ventures, Linklaters&Paines (1990) 2.

⁴ Vgl *Liessmann*, Joint Ventures Erfolgreich Organisieren und Managen: Neue Märkte durch Strategische Kooperation (1990) 9. Siehe für die mehr Definitionen des Joint Venture *Rumer*, Internationale Kooperationen und Joint Ventures: Standortvorteile Nutzen, Neue Märkte und Technologien Erschließen (1994) 26; *Eder/Schmid-Schmidfeldner*, Das Joint Venture Arbeitshandbuch (1991) 1-2; *He, Linbo*, Joint Venture im Lichte

Die Gründe für die Entstehung von Joint Ventures, die bisher unter verschiedenen rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht wurden, sind vielfältig. Eine der Zielsetzungen der Partner bei der Gründung eines Joint Venture kann die Absicht sein, zusammen zu arbeiten, anstatt miteinander zu konkurrieren. Daneben können das Vorhaben, die Anlagen und Herstellungsleistungen zu teilen oder erforderliches Mittel zu sichern, die anderen Zwecke bei einer Zusammenarbeit unter einem Joint Venture. Besonders im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit können die Einführung von Technologie, einer technischen Innovation oder einer Marke einige erheblichen Beweggründe für das Eingehen der Joint Ventures sein.⁵

Joint Ventures lassen sich in zwei grundlegende Kategorien einteilen: **Contractual Joint Ventures** und **Equity-Joint Ventures**. Vertragliches Joint Venture wird auch als nicht eingetragenes (unincorporated) Joint Venture wegen des Mangels an Unternehmenskapital bezeichnet.⁶ Eine der Erklärungen, die den Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien auf die aufschlussreichste Weise äußert, wird von **Schaumburg** abgegeben. Demnach:

„Soweit Joint Ventures auf obligatorischer Grundlage beruhen, werden Sie entsprechend der international gebräuchlichen Begriffsprägung als Contractual Joint Ventures bezeichnet. Beruhen sie auf gesellschaftlicher Grundlage, so handelt es sich um Equity-Joint Ventures.“⁷

Bei einem Contractual Joint Venture, also einem Non-Equity Joint Venture, ist die Zusammenarbeit basierend auf einen Vertrag zwischen den Partnern. Die

der Theorie der Unternehmung (1998) 2; *Probst/Rüling* Joint Ventures und Joint Venture-Management in Internationale Joint Ventures Management-Besteuerung-Vertragsgestaltung, *Schaumburg (Hrsg.)* (1999) 6; *Ley/Schulte*, Joint-Venture-Gesellschaften (2003) Rz.2, 1.

⁵ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, Joint Venture Strategies: Design, Bargaining, and the Law (2015) 75.

⁶ Vgl. *Wolf*, Effective International Joint Venture Management: Practical Legal Insights for Successful Organization and Implementation (2000) 47.

⁷ *Schaumburg*, Grundsätze der Besteuerung internationaler Joint Ventures in Internationale Joint Ventures Management- Besteuerung- Vertragsgestaltung, *Schaumburg (Hrsg.)* (1999) 51.

Partnergesellschaften kommen unter einem Vertrag, dem sogenannten Partnerschaftsvertrag zusammen.⁸ Da die Grundlage von dieser Form des Joint Venture ein einziger Vertrag ist, nennt man es Contractual Joint Venture oder Non-Equity Joint Venture. Im Gegensatz zu Equity Joint Ventures, also Gemeinschaftsunternehmen, fehlt ein zusätzlicher Gesellschaftsvertrag bei einem Contractual Joint Venture. Darum wird keine separate Gesellschaft in dieser Form des Joint Venture gegründet.⁹

Die andere Form des Joint Venture ist Equity Joint Venture. Der Gegenstand dieser Arbeit ist **Equity Joint Venture**, die sogenannte **Joint Venture-Gesellschaft**. Das Equity-Joint Venture ist die am häufigsten verwendete Form von Joint Ventures, wenn Unternehmen Kooperationen strukturieren, insbesondere wenn sie in anderen Ländern gebildet werden. Im Gegensatz zu Contractual oder Non-Equity Joint Ventures erfordern Equity-Joint-Ventures eine **Kapitalanlage** in einen Rechtsträger. Infolgedessen erhalten Kapitalbeteiligte Eigentumsinteressen an dem strukturierten Joint Venture-Unternehmen.¹⁰ Die Kapitaleinlage, das Auftreten eines weiteren Unternehmens und eine stärkere Beziehung zwischen den Beteiligtesgesellschaften unterscheiden sich Equity Joint Venture oder Gemeinschaftsunternehmen von anderen Allianzen. Die Partnerunternehmen können eine gemeinsame Joint Venture Gesellschaft sowohl neu gründen, als auch durch einen Unternehmenskauf ansiedeln. Equity Joint Ventures eignen sich für langfristige Projekte.¹¹

Um eine langfristige oder unbeschränkt dauernde Zusammenarbeit durchzuführen, kann eine separate Einheit, mit ihrer Flexibilität gegenüber sich ändernden Bedingungen, in den meisten Fällen die beste Wahl sein. Darüber hinaus führt ein durch ein separates Unternehmen geführtes Gemeinschaftsunternehmen seine Geschäfte unabhängig von den Partnerunternehmen. Diese separate Einheit kann verschiedene Formen annehmen.¹² Die rechtlichen Überlegungen zur Gründung einer JV-Entität beginnen mit der Wahl der

⁸ Vgl. *Rolfes*, Gemeinschaftsunternehmen: Ziele Ihrer Einrichtung sowie Ihre Betriebswirtschaftlichen und Rechtlichen Probleme (1979) 305.

⁹ Vgl. *Göthel*, Grundlagen und Vertragsgestaltung in Grenzüberschreitende M&A-Transaktionen Unternehmenskäufe, Umstrukturierungen, Joint Ventures, SE⁴, *Göthel (Hrsg.)* (2015) 960.

¹⁰ Vgl. *Wolf*, Effective International Joint Venture Management: Practical Legal Insights for Successful Organization and Implementation (2000) 49-50.

¹¹ Vgl. *Göthel* in *Göthel (Hrsg.)* 953.

¹² Vgl. *Ebin*, Legal Aspects of International Joint Ventures and Strategic Alliances in International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal, *BenDaniel / Rosenbloom (Hrsg.)* (1998) 316.

gesellschaftsrechtlichen Form der JV. Die Wahl der Gesellschaftsform, die dem Zweck des Joint Venture am besten dient, ermöglicht dem Gemeinschaftsunternehmen, als eine echte Gesellschaft zu betätigen.¹³

Gemeinschaftsunternehmen betreiben zumeist als eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder eine Aktiengesellschaft (AG). Die Partnerunternehmen berücksichtigen die verschiedenen Eigenschaften der Gesellschaftsarten bei der Auswahl der Rechtsform der Joint Venture Gesellschaft.¹⁴ Eine Haftungsbeschränkungsmöglichkeit während des Betriebs des Joint Venture wird von Partnergesellschaften ansprechend gefunden. Das hohe unternehmerische Risiko, das von den Geschäften der Equity Joint Ventures entstammen, erfordern beschränkte Haftung von Partnern. Die Gesellschaftsart, die dieses Bedürfnis am besten erfüllt, ist Kapitalgesellschaften.¹⁵ Wegen ihrer verschiedenen Vorteile sind die GmbH besonders für kleine und mittlere Partnergesellschaften und die AG für größere Investitionen besser passende Gestaltungsformen.¹⁶ Deswegen sollen die Joint Venture Gesellschaften, die als eine GmbH oder eine AG gebildet werden, den Schwerpunkt in dieser Dissertation sein.

Häufig ist eines der Hauptmotive der Muttergesellschaften für eine Joint Venture Investition die Gelegenheit des Zugangs zu technologischen Ressourcen, wie Technologien, Patentenrechten, Know-how und Marken.¹⁷ Die Bündelung technologischer Ressourcen ist häufig der Grund für die Gründung eines Joint Venture, weshalb ein großer Teil der Joint Ventures Technologie- Joint Ventures sind.¹⁸ In einem Joint Venture trägt jeder Joint Venture-Partner etwas Wertvolles zu einer neu gegründeten Einheit bei, vor allem geistiges Eigentum. Durch das Joint Venture können die am Joint Venture beteiligten Unternehmen gegenseitig auf ihr geistiges Eigentum zugreifen. Das etablierte Joint Venture ermöglicht den Partnerunternehmen den Zugang zu zusammengelegten geistigen Vermögenswerten. Durch die Bündelung dieser Ressourcen erhalten Partnerunternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsfähigkeiten zu erweitern und Rechte zu erlangen, die keiner Partei allein zur

¹³ Vgl. *Schulte/Pohl*, Joint Venture Gesellschaften⁴ (2015) 18.

¹⁴ Vgl. *Rolfes*, 305.

¹⁵ Vgl. *Fett/Spiering* in Handbuch Joint Venture², *Fett/Spiering* (Hrsg.) (2015) Rz.163, 274.

¹⁶ Vgl. *Eder/Schmid-Schmidfelden*, Das Joint Venture Arbeitshandbuch (1991) 79-80.

¹⁷ Vgl. *Schulte/Pohl*, 36 und *Nightingale* 79.

¹⁸ Vgl. *Nightingale*, Joint Ventures, *Linklaters&Paines* (1990) 79.

Verfügung stehen.¹⁹ Deswegen spielt geistiges Eigentum in Joint Ventures eine besondere Rolle.

Häufig werden Gemeinschaftsunternehmen nicht nur mit der Geldeinlage, sondern auch mit materiellen Wirtschaftsgütern, wie Maschinen, Gebäude, Grundstücke usw. und/oder mit immateriellen Gütern, also mit dem geistigen Eigentum gestaltet. In anderen Worten kann mindestens einer der Partner materielle und/ oder immaterielle Wirtschaftsgüter als die Kapitaleinlage in das Joint Venture Unternehmen einbringen.²⁰

Im Falle der Übertragung von geistigem Eigentum auf die Joint Venture Gesellschaft ist es wesentlich zu entscheiden, auf welche Art und Weise dieses geistige Eigentum übermitteln wird oder dessen Nutzung zugelassen ist und welche Rechte der Übertrager beibehält oder mittels einer Lizenz zur Nutzung hat.²¹ Zu diesem Zweck wird meist eine gesonderte Vereinbarung über den Austausch von Technologien und Know-how zwischen Partnerunternehmen geschlossen. Oft werden auch Technologietransfer-Verträge zwischen dem Joint Venture Gesellschaft und einem der Muttergesellschaften vereinbart.²² Wenn der übertragende Partner seine Rechte an immateriellen Gütern nach einer eventuellen Beendigung des Joint Venture erneut in Anspruch nehmen möchte, wird es vernünftig sein, die Joint Venture Gesellschaft für einige Pflege, besonders für die Befolgung der bestimmten Zeitperiode, zu verpflichten.²³

Der Partner, dem das geistige Eigentum gehört, hat zwei Hauptalternativen, um diese Ressource zum Joint Venture-Unternehmen beizutragen. Er kann es als **Sachkapitaleinlage** einbringen. In diesem Fall kann diese beteiligte Partnergesellschaft eine **Beteiligung an der JV-Gesellschaft** erwerben. Wenn der IP-Inhaber-Partner keine Pläne hat, das IP in seinem Geschäft außer dem Joint Venture zu verwerten, wäre eine Sachkapitaleinlage eine

¹⁹ Vgl. <https://corporate.findlaw.com/corporate-governance/technology-based-joint-ventures.html> August 12, 2003 Ausgabe von New York Law Journal.

²⁰ Vgl. *Rolfes*, Gemeinschaftsunternehmen Ziele ihrer Einrichtung sowie ihre betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Probleme (1979) 118.

²¹ Vgl. *Ley/Schulte*, Joint-Venture-Gesellschaften (2003) Rz. 200, 58.

²² Vgl. *Yan/Luo*, International Joint Ventures: Theory and Practice (2001) 58.

²³ Vgl. *Schulte/Pohl*, 37.

vorteilhafte Wahl. Hingegen wäre es zweckmäßiger für den IP-Eigentümer-Partner, seine immateriellen Vermögenswerte an die JV-Gesellschaft zu **lizenzieren**, wenn er dieses geistige Eigentum in seinem bestehenden Geschäft im Wettbewerb mit JV verwerten möchte. Im ersteren Fall wird der Anteil des Partners an der Gesamtrendite, der auf die Rechte des geistigen Eigentums zurückzuführen ist, eine **Kapitalrendite** sein. In dem letzteren Fall wird es eine **Rendite aus Transaktionen** sein.²⁴

Geistiges Eigentum spielt eine entscheidende Rolle bei der **Realisierung von Synergien** und bei **Anreizverhandlungen**. In den meisten Joint Ventures werden Synergien durch die Kombination des jeweiligen geistigen Eigentums der Mutterunternehmen erzielt, einschließlich **Technologie, Know-how und Marken**.²⁵ Geistiges Eigentum hat eine zentrale Bedeutung. Es schafft Wohlstand in fast allen Sektoren. Das **geistige Eigentum** umfasst **patentierbare Technologien, Marken** (trademarks), **Geschäftsgeheimnisse** (trade secrets), **Urheberrechte** (copyrights)²⁶, **Gebrauchsmuster** (utility model) und **Geschmacksmuster** (design).²⁷

Rechte an Technologie können durch geistiges Eigentum geschützt werden.²⁸ In diesem Zusammenhang gewähren **Patente** Erfindern **Ausschließlichkeitsrechte** für ihre Innovationen.²⁹ Da Patente Patentinhabern ein Monopol für patentierbare Erfindungen einräumen, können die Patentinhaber ihre patentierten Technologien allein nutzen und andere von ihrer Verwendung ausschließen oder Dritten die Möglichkeit bieten, ihre patentierten Innovationen zu verwerten.³⁰ Andererseits informieren **Marken** die Verbraucher über den Wert, die Qualität und die Sicherheit der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. **Geschäftsgeheimnisrechte** schützen die geheimen Informationen über sensible, wesentliche Unternehmensaktivitäten.³¹ Sie schützen diese vertraulichen Informationen vor Missbrauch.³² Die Autoren besitzen **Urheberrechte** an ihren literarischen Originalwerken.

²⁴ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, Joint Venture Strategies: Design, Bargaining, and the Law (2015) 88-89.

²⁵ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, 4.

²⁶ Vgl. *Parr*, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages⁵ (2018) 3.

²⁷ Vgl. <https://www.tradeo-law.com/de/kompetenzen/ip-recht>

²⁸ Vgl. *Nightingale*, Joint Ventures, Linklaters&Paines (1990) 80.

²⁹ Vgl. *Parr*, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages⁵ (2018) 3.

³⁰ Vgl. *Ensthaler*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht³ (2009) 115.

³¹ Vgl. *Parr*, 4.

³² Vgl. *Merges/ Menell/ Lemley*, Intellectual Property in the New Technological Age⁵ (2010) 25.

Computerprogramme gelten als literarische Werke.³³ Außerdem schützen **Gebrauchsmuster** Produkte, die das Erscheinungsbild eines Artikels verändern und dessen Verwendbarkeit durch Innovationen in seiner Struktur oder Konstruktion verbessern. Schließlich sind Schutzgegenstände von **Geschmacksmustern** äußere ästhetische Formgestaltungen von Produkten.³⁴

JV Partners bringen geistiges Eigentum in die Joint Venture-Gesellschaft ein. Um Synergien realisieren zu können, erfordert das Joint Venture die Kombination der jeweiligen Technologien und des geistigen Eigentums der Mutterunternehmen. Zu diesem Zweck sollte das geistige Eigentum dem Joint Venture offengelegt werden. Da solche immaterielle Vermögenswerte für die Geschäfte der IP-Eigentümer-Partner von erheblichem Wert sind und ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, sind diese Partner besorgt über das Risiko der **missbräuchlichen Verwendung offengelegter vertraulicher Informationen** und des **Verlusts ihres geistigen Eigentums**.³⁵ Der Grund für ihre Besorgnis ist, dass es unmöglich ist, wieder in Besitz genommen zu werden, wenn die Informationen einmal erhalten wurden. Sobald der Partner das Wissen über die auf das Joint Venture übertragene Technologie erlangt hat, besteht immer das Risiko, dass der Co-Venturer nach der Auflösung des Joint Venture ein Konkurrent sein kann. Mit anderen Worten besteht die Gefahr eines „**Bumerang-Effekts**“.³⁶

Um seine Technologie und sein geistiges Eigentum zu schützen, muss der IP-Inhaber-Partner **Schutzmaßnahmen** gegen den Verlust seiner geistigen Eigentumsrechte während der Verhandlungen zur Gründung des Joint Venture treffen.³⁷ Er sollte sein geistiges Eigentum auch während der gesamten Betriebsphase sowie bei dem Abschluss und nach dem Abschluss des JV schützen.³⁸ Zu diesem Zweck dienen **der gesetzliche Schutz** und **Transaktionen** wie eine **Geheimhaltungsvereinbarung**, die eine Vertraulichkeitspflicht und ein Verbot der unberechtigten Verwendung von IP auferlegt, dem Schutz der bereitgestellten Technologien und immateriellen Vermögenswerte. Darüber hinaus können Joint-Venture-Partner durch ein

³³ Vgl. *Nightingale*, Joint Ventures Linklaters&Paines (1990) 80.

³⁴ Vgl. *Ensthaler*, 193, 206.

³⁵ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, Joint Venture Strategies: Design, Bargaining, and the Law (2015) 21.

³⁶ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, 91.

³⁷ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, 91.

³⁸ Vgl. Der European IPR Helpdesk, Ihr Leitfaden für IP Kommerzialisierung, Europäische Union (2018) 36. <https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-Commercialisation-DE.pdf>

Memorandum of Understanding in Bezug auf die Nutzung von IP-Rechten ihre Technologien und Know-how schützen, die in das JV-Unternehmen eingebracht werden.³⁹

Die **Bewertung** der Beiträge von geistigem Eigentum, das als Sacheinlage oder durch Lizenzierung von Partnern in die JV-Gesellschaft eingebracht wird, ist ein zentrales Thema. Entsprechend dem Wert, der sich aus der Bewertungstätigkeit ergibt, können die jeweiligen Eigenkapitalanteile der JV-Partner, Lizenzgebühren und andere Gebühren festgestellt werden.⁴⁰ Wichtige IP-Bewertungsprobleme treten sowohl zum Zeitpunkt der Gründung des Joint Venture als auch nach dessen Gründung auf. Der Wert von IP kann aufgrund seiner dynamischen Eigenschaft geändert werden, die auf dem Kontext des JV und der erhaltenen Bedeutung basiert.⁴¹ Es gibt eine Reihe von Methoden zur Bewertung des eingebrachten, also übertragenen oder lizenzierten, geistigen Eigentums. Diese häufig angewandten Methoden sind **Kosten-, Markt- und Ertragsmethoden**.⁴²

Sobald das JV in Betrieb genommen wird, muss der IP-Inhaber-Partner die **Verwendung des IP überprüfen**, das er zu JV beigetragen hat. In dieser Hinsicht müssen das opportunistische Verhalten des anderen Partners und die wettbewerbsorientierte Vorgehensweise der JV-Gesellschaft überwacht werden.⁴³ Der Lizenzgeberpartner muss die Verwendung des lizenzierten Produkts über den Rahmen der Lizenzvereinbarung hinaus verhindern. Er sollte den Wert, die Unterscheidungskraft seiner Handelsmarke und das Markenimage vor den schädigenden Aktivitäten des anderen Partners bzw. der JV-Gesellschaft bewahren. Dazu sollte er die Verwendungsart der lizenzierten Marke von dem JV-Unternehmen überprüfen und eine Qualitätskontrolle der hergestellten Produkte und erbrachten Dienstleistungen durchführen, die seine Marke verwenden.⁴⁴

Während des Betriebs des JV können **neue Technologien entwickelt werden**. Durch die von IP-Eigentümer-Partnern eingebrachten IP-Assets kann neues IP entwickelt oder das vorhandene geistige Eigentum verbessert werden. Die bereits bestehenden immateriellen

³⁹ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, 91.

⁴⁰ Vgl. *Contractor* in Valuation of Intangible Assets in Global Operations, *Contractor (Hrsg.)* (2001) 4.

⁴¹ Vgl. *Inkpen /Madhok* in Valuation of Intangible Assets in Global Operations, *Contractor (Hrsg.)* (2001) 49-50.

⁴² Vgl. *Parr*, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages⁵ (2018) 71.

⁴³ Vgl. *Shishido/Fukuda/Umetani*, Joint Venture Strategies: Design, Bargaining, and the Law (2015) 95.

⁴⁴ Vgl. *Shishido/ Fukuda/ Umetani*, 106.

Güter werden häufig als „**Hintergrund-IP**“ bezeichnet. In diesem Fall ist die Frage der Eigentums- und Nutzungsrechte dieses **neu erfundenen, geschaffenen** oder **entwickelten IP**, also „**Vordergrund-IP**“, von besonderer Bedeutung.⁴⁵

Bei dem Abschluss und nach dem Abschluss von JVs ist der **Schutz** der übertragenen und lizenzierten immateriellen Vermögenswerte, deren **Aufteilung** zwischen den Partnern und die **Zukunft** der IP, die während des JV-Prozesses entwickelt wurden, ein Thema zu berücksichtigen.⁴⁶ Da Vermögenswerte vieler Technologie-Joint Ventures aus geistigem Eigentum bestehen, ist es schwierig, diese Vermögenswerte zu bewerten und zu entscheiden, was mit diesen immateriellen Vermögenswerten geschieht.⁴⁷

III. Forschungsfragen und Forschungsziel

Das Thema der Dissertation sind **verschiedene Betrachtungen zum geistigen Eigentum in Joint Venture-Gesellschaften**. Diese Fragen werden untersucht, indem der Lebensverlauf von JVs in drei Teile unterteilt wird. Die **Vorvertrags- und Vertragsphase** bilden den Gründungsteil von JV-Unternehmen. In dem zweiten Teil handelt es sich um die **Implementierungsphase** von etablierten JVs. Und der letzte Teil wird sich mit dem **Abschluss und nach dem Abschluss von JVs** befassen. In jedem Teil werden relevante Probleme des geistigen Eigentums erörtert. Auch die Antworten für diese Fragen werden gefunden und diese Lösungen werden analysiert. Die Dissertation geht um eine Reihe grundlegender Fragen des geistigen Eigentums. Sie sind; **Schutz, Planung, Bewertung, Übertragung und Lizenzierung, Überprüfung, Entwicklung, Verteilung und zukünftiger Zustand**. Diese Konzepte werden mit den betroffenen Phasen von JVs verknüpft. Sie bilden somit die Forschungsfragen dieser Dissertation.

Die Forschungsfragen dieser Dissertation sind wie folgt:

⁴⁵ Vgl. *Horwitz / Koustenis*, Joint Ventures and Intellectual Property Assets (2016) 2.

⁴⁶ Vgl. *Yan/ Luo*, International Joint Ventures: Theory and Practice (2001) 284.

⁴⁷ Vgl. <https://corporate.findlaw.com/corporate-governance/technology-based-joint-ventures.html> August 12, 2003 Ausgabe von New York Law Journal.

1. Wie funktionieren der Schutz, die Planung, Bewertung, Übertragung oder Lizenzierung von geistigem Eigentum in der Gründungsphase von Joint Ventures?

- a. Wie kann das geistige Eigentum von Partnern in der Vorvertrags- und Vertragsphase geschützt werden?
- b. Wie werden Planungs- und Bewertungsprobleme am besten behandelt?
- c. Was ist bei der Übertragung oder Lizenzierung des geistigen Eigentums an JV-Gesellschaften zu beachten?

2. Wie funktionieren der Schutz, die Überprüfung und Entwicklung von geistigem Eigentum in der Betriebsphase von Joint Ventures?

- a. Wie kann das geistige Eigentum, das von Partnern in die JV-Gesellschaft eingebracht wurde, in der Implementierungsphase geschützt werden?
- b. Wie können IP-Inhaber-Partner die Nutzung ihres geistigen Eigentums überprüfen, das sie an das JV übertragen oder lizenziert haben?
- c. Wie können neues geistiges Eigentum, Verbesserungen und Entwicklungen während des Lebens von JVs erfunden werden?

3. Wie funktionieren der Schutz, die Verteilung und der zukünftige Zustand von geistigem Eigentum in der Beendigungsphase von Joint Ventures?

- a. Wie kann das geistige Eigentum, das von Partnern in die JV-Gesellschaft eingebracht wurde, in der Abschluss- und nach der Abschlussphase geschützt werden?
- b. Wie kann das geistige Eigentum, das von Partnern an das JV übertragen wurde, bei der Beendigung von JV-Gesellschaften unter Partnern verteilt werden?
- c. Wie können die Eigentums- und Nutzungsprobleme des geistigen Eigentums, das in dem Joint Venture geschaffen werden, gelöst werden?

Das Forschungsziel ist es, diese Fragestellungen zu beantworten und einen Leitfaden in Bezug auf Probleme des geistigen Eigentums in Joint Ventures bereitzustellen. Indem nur Fragen der

immateriellen Güter in Joint Ventures behandelt werden, wird die Notwendigkeit einer Studie mit Schwerpunkt auf geistigem Eigentum in allen Phasen von Joint Ventures erfüllt.

Technologie und geistiges Eigentum spielen auf der Grundlage eines Joint Venture eine wichtige Rolle. Es wird erwartet, dass diese Bedeutung in Zukunft zunehmen wird. Der Zweck dieser Dissertation ist es daher, einen wissenschaftlichen Beitrag zu diesem spannenden Thema zu leisten.

IV. Methodik und Aufbau

In der Dissertation werden Joint Ventures untersucht, die in Form von **Equity-Joint Ventures** gegründet werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf Fragen des geistigen Eigentums in diesen JVs. Die in dieser Arbeit ausgewählten Arten von geistigem Eigentum sind **Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Know-how** und **Gebrauchsmuster**. Der Grund für diese Wahl ist die Bedeutung dieser IP in JVs, insbesondere in technologiebasierten JVs.

In der Dissertation liegt der Schwerpunkt auf den **gesetzlichen Bestimmungen** und **Transaktionen** zum Thema. Die Grundlage sind die gesetzlichen Vorschriften und die Rechtspraxis zu diesem Thema in den **österreichischen** und **türkischen Rechtssystemen**. Die anderen Rechtssysteme, die für die Untersuchung und das Verständnis des Themas von großem Nutzen sein können, wie Gesetzliche Regeln und Praktiken von Deutschland, der USA und China, werden ebenfalls berücksichtigt.

Da das türkische Unternehmensrecht aus dem deutschsprachigen Raum stammt, wäre es hilfreich, das österreichische Recht und die österreichische Praxis sowie das türkische Recht zu untersuchen, um das Thema dieser Dissertation zu verstehen. Da geistiges Eigentum und Joint Ventures und beide zusammen häufig getroffene Konzepte und in Deutschland, den USA und China sehr beliebt sind, wären ihre rechtlichen Anwendungen und angewandten Methoden zum Thema und zu den Forschungsproblemen dieser Arbeit richtungsweisend.

In der Dissertation werden die Forschungsprobleme anhand der **Theorie** und einer **Fallstudie** untersucht.

Hinsichtlich dem Aufbau der Dissertation werden zunächst Joint Ventures, Arten von Joint Ventures und insbesondere Equity JVs untersucht. Anschließend werden geistiges Eigentum, nämlich **Patente, Technologie, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Know-how** und **Gebrauchsmuster**, untersucht. Im Folgenden werden die Beziehung des geistigen Eigentums zu JVs und sein bedeutender Platz in JVs erörtert. Die wichtigsten Konzepte und Forschungsprobleme über geistiges Eigentum werden analysiert, indem der Verlauf von JVs in drei Teile unterteilt wird.

Der erste Teil befasst sich mit den Problemen von Schutz, Planung, Bewertung, Übertragung und Lizenzierung von geistigem Eigentum in der JV-Gründung. Dieser Teil beinhaltet sowohl Vorvertrags- als auch Vertragsphase.

Der zweite Teil ist über die Probleme von Schutz, Überprüfung und Entwicklung des geistigen Eigentums, das von den Partnern in die JV-Gesellschaft eingebracht wurden. Dieser Teil konzentriert sich auf die Operationsphase von JVs.

Der letzte Teil handelt von Schutz, Verteilung und zukünftigem Zustand von geistigem Eigentum. Dieser Teil umfasst nicht nur die Abschlussphase sondern auch nach dem Abschluss von JVs.

Am Ende der Dissertation wird eine Fallstudie aufgenommen.

V. Vorläufige Gliederung

I. EINLEITUNG

A. EINFÜHRUNG in das THEMENGEBIET

B. PROBLEMSTELLUNG und HYPOTHESE

C. FORSCHUNGSFRAGEN

D. LITERATURÜBERSICHT

E. ZIELSETZUNG und WISSENSCHAFTLICHER BEITRAG

F. ERLÄUTERUNG der METHODIK

G. AUFBAU der DISSERTATION

II. HINTERGRUNDWISSEN

A. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1. Joint Venture
2. Geistiges Eigentum

III. SACHFRAGEN

A. JOINT VENTURE

1. Motive für die Errichtung von Joint Ventures
2. Erscheinungsformen von Joint Ventures
 - a. Contractual (Non-Equity) Joint Venture
 - b. Equity (inkorporiertes) Joint Venture
3. Schlussfolgerungen

B. GEISTIGES EIGENTUM

1. Patent
2. Marke
3. Geschäftsgeheimnisse
4. Know-how
5. Gebrauchsmuster
6. Schlussfolgerungen

C. GEISTIGES EIGENTUM – JOINT VENTURE

1. Rolle von Geistigem Eigentum in Joint Ventures
2. Beispiele
3. Schlussfolgerungen

D. GRÜNDUNG von JOINT VENTURES – GEISTIGES EIGENTUM

1. Schutz
2. Planung
3. Bewertung
4. Übertragung und Lizenzierung
5. Schlussfolgerungen

E. OPERATION von JOINT VENTURES – GEISTIGES EIGENTUM

1. Schutz
2. Überprüfung
3. Entwicklung
4. Schlussfolgerungen

F. BEENDIGUNG von JOINT VENTURES – GEISTIGES EIGENTUM

1. Schutz
2. Verteilung
3. Zukunft von geschaffenem geistigem Eigentum
4. Schlussfolgerungen

G. FALLSTUDIE

IV. ZUSAMMENFASSUNG und ERGEBNISDARSTELLUNG

- A. ZUSAMMENFASSUNG
- B. ERGEBNISDARSTELLUNG

V. AUSWERTUNG der HYPOTHESE

VI. FAZIT

VI. Voraussichtlicher Zeitplan

SS 2020

- SE Seminar im Dissertationsfach zur Vorstellung und Diskussion des Dissertationsvorhabens

- Fakultätsöffentliche Präsentation

WS 2020

- SE Seminar für Dissertanten
- SE Seminar aus dem Dissertationsfach
- Mündl. Prüfung aus Grundzüge des Österreichischen Verfassungsrechts
- Verfassen der Dissertation

SS 2021

- Mündl. Prüfung aus Grundzüge des Österreichischen Zivilrechts
- SE Weitere Seminare im Dissertationsfach
- LVen aus dem Dissertationsfach oder dem Bereich der Wahlfächer
- Verfassen der Dissertation

WS 2021

- Verfassen der Dissertation

SS 2022

- Verfassen der Dissertation

WS 2022

- Überarbeitung der Dissertation
- Abgabe der Dissertation
- Defensio

VII. Vorläufiges Literaturverzeichnis

Contractor in Valuation of Intangible Assets in Global Operations, Contractor (Hrsg.) (2001)

Ebin, Legal Aspects of Internenational Joint Ventures and Strategic Alliances in International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal, BenDaniel / Rosenbloom (Hrsg.) (1998)

Eder/Schmid-Schmidfelden, Das Joint Venture Arbeitshandbuch (1991)

Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht ³ (2009)

Fett/Spiering in Handbuch Joint Venture², *Fett/Spiering* (Hrsg.) (2015)

Göthel, Grundlagen und Vertragsgestaltung in Grenzüberschreitende M&A-Transaktionen Unternehmenskäufe, Umstrukturierungen, Joint Ventures, SE⁴, *Göthel* (Hrsg.) (2015)

He, Linbo, Joint Venture im Lichte der Theorie der Unternehmung (1998)

Horwitz / Koustenis, Joint Ventures and Intellectual Property Assets (2016)

Inkpen /Madhok in Valuation of Intangible Assets in Global Operations, *Contractor* (Hrsg.) (2001)

Ley/Schulte, Joint-Venture-Gesellschaften (2003)

Liessmann, Joint Ventures Erfolgreich Organisieren und Managen: Neue Märkte durch Strategische Kooperation (1990)

Merges/ Menell/ Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age ⁵ (2010)

Nightingale, Joint Ventures, Linklaters&Paines (1990)

Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages⁵ (2018)

Rolfes, Gemeinschaftsunternehmen: Ziele Ihrer Einrichtung sowie Ihre Betriebswirtschaftlichen und Rechtlichen Probleme (1979)

Probst/Rüling Joint Ventures und Joint Venture-Management in Internationale Joint Ventures Management-Besteuerung-Vertragsgestaltung, *Schaumburg* (Hrsg.) (1999)

Rumer, Internationale Kooperationen und Joint Ventures: Standortvorteile Nutzen, Neue Märkte und Technologien Erschließen (1994)

Schaumburg, Grundsätze der Besteuerung internationaler Joint Ventures in Internationale Joint Ventures Management- Besteuerung- Vertragsgestaltung, *Schaumburg* (Hrsg.) (1999)

Schulte/Pohl, Joint Venture Gesellschaften⁴ (2015)

Shishido/Fukuda/Umetani, Joint Venture Strategies: Design, Bargaining, and the Law (2015)

Wolf, Effective International Joint Venture Management: Practical Legal Insights for Successful Organization and Implementation (2000)

Yan/Luo, International Joint Ventures: Theory and Practice (2001)

Der European IPR Helpdesk, Ihr Leitfaden für IP Kommerzialisierung, Europäische Union (2018) <https://iprhelphdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-Commercialisation-DE.pdf>

Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, zusammengestellt von Khemani und Shapiro, in Auftrag gegeben von the Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, OECD (1993) 51. <http://www.oecd.org/dataoecd/8/61/2376087.pdf>

Glossary of Terms Used in EU Competition Policy Antitrust and Control of Concentrations, European Commission, Directorate-General for Competition, Brussels (2002) <https://www.concurrences.com/en/glossary-of-competition-terms/Joint-venture>

<https://corporate.findlaw.com/corporate-governance/technology-based-joint-ventures.html>
August 12, 2003 Ausgabe von New York Law Journal

<https://www.tradeo-law.com/de/kompetenzen/ip-recht>