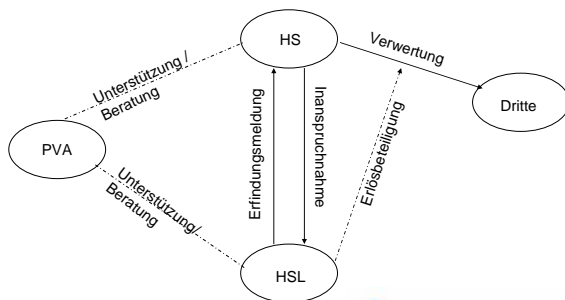


Kooperation Wissenschaft – Wirtschaft:
Ausgewählte Modelle zur Vertragsgestaltung

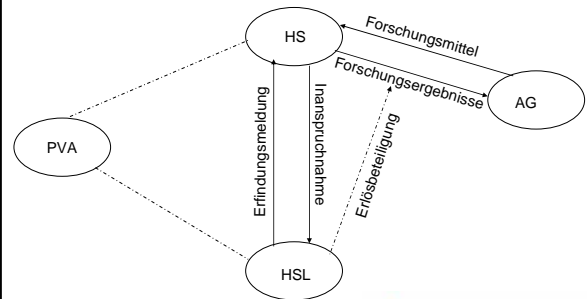
Prof. Christian Klawitter, IHK zu Rostock, 11. Juni 2009

- BMWi Mustervereinbarungen
 - Vertrag über Auftragsforschung (Variante Übertragung)
 - Vertrag über Auftragsforschung (Variante Lizenz)
 - Vertrag über Forschungsk Kooperation
 - Verkauftrag
- Berliner Vertragsbausteine
- Hamburger Vertrag
- Düsseldorfer Vertragswerkstatt

„Genuine“ Hochschul-Forschung



Drittmittelforschung (Auftragsforschung, F&E-Kooperationen)



Thierry Calame, Lenz & Staehelin:

The challenge of scientific research in general, and of joint research projects in particular, is the **thrilling uncertainty about the future potential of scientific and commercial results** to which the research project could lead.

This scientific uncertainty should however not pervade into the **legal area, in which certainty and clarity are essential.**

In particular, no uncertainty should be left about the issue of **allocation of ownership of the patents**. Once the R&D joint venture project is launched, **scientific and business people have other priorities than to solve problems resulting from the unclear allocation of patent ownership**.

Keep it simple!

BMWi Mustervereinbarungen

*„Die Expertengruppe hat sich im Zuge der Diskussion dazu entschlossen, im Bereich der **Auftragsforschung** zwei gleichberechtigt nebeneinanderstehende Varianten anzubieten, nämlich eine Variante, in der die Ergebnisse von der Hochschule/Forschungseinrichtung im Wesentlichen **lizenzieren** werden, sowie eine Variante, in der diese auf den Industriepartner **übertragen** werden, ggf. einschließlich etwaiger Schutzrechte, insbesondere Patente.“*

BMWi Mustervereinbarungen

- Vertrag über Auftragsforschung (Variante Lizenz)
- Ziffer 6.1: *„Die Ergebnisse verbleiben bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.“*
- Ziffer 6.2: *„Allerdings räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrages eine ausschließliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwendungsgebiet und im Vertragsgebiet für die Dauer der Schutzrechte ein.“*
- **Folge:** Wirtschaftlich erhält Industriepartner sämtliche Ergebnisse

BMWi Mustervereinbarungen

- Vertrag über Auftragsforschung (Variante Übertragung)
- Ziffer 6.1: *„Die Ergebnisse stehen materiell dem Industriepartner zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im Hinblick auf die Anmeldestellung bei Schutzrechten nach außen Abweichendes regeln.“*
- Ziffer 6.2: *„Daher überträgt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrages im Voraus sämtliche Rechte an den künftig entstehenden Ergebnissen.“*
- **Folge:** Rechtlich wie wirtschaftlich erhält Industriepartner sämtliche Ergebnisse

BMWi Mustervereinbarungen

BMWi Mustervereinbarungen (Auftragsforschung):

Folge:

- Wirtschaftlich bzw. rechtlich erhält Industriepartner sämtliche Ergebnisse am F&E-Projekt, und zwar entweder im Wege der
 - ausschließlichen Lizenz oder
 - vermittels
 - Voraus-Übertragung

„Berliner Vertrag“

Auftragsforschung

Rechte an Forschungsergebnissen

„Ungeachtet der Regelung über die Anmeldung von Schutzrechten **stehen sämtliche materiellen Rechte** an den Forschungsergebnissen ausschließlich dem Industriepartner zu.

Mit Vertragsschluss **übertragen** die Hochschule und der Projektleiter an den Industriepartner **im Voraus sämtliche Rechte** an den künftig entstehenden Forschungsergebnissen...“

„Berliner Vertrag“

F&E-Kooperationen

Rechte an Forschungsergebnissen

- „**Industriepartner-Ergebnisse**, die ausschließlich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden, stehen **ausschließlich dem Industriepartner** zu.“
- **Gemeinschaftsergebnisse**
„...bei denen der Erfindungsanteil der Hochschulbeschäftigten 50% oder weniger ist, (stehen) **ausschließlich dem Industriepartner** zu.“
„Mit Vertragsschluss **übertragen** die Hochschule und der Projektleiter an den Industriepartner in Voraus **sämtliche** ihrer **Rechte** an den künftig entstehenden Gemeinschaftsergebnissen...“

„Berliner Vertrag“

Rechte an Forschungsergebnissen (Fortsg.)

Hochschul-Ergebnisse

„Sämtliche Rechte an Forschungsergebnissen, die **ausschließlich oder zu mehr als 50%** Erfindungsanteil von dem Projektleiter und anderen Beschäftigten der Hochschule erarbeitet wurden, **stehen ausschließlich der Hochschule** zu...“

Die Hochschule räumt dem Industriepartner eine ausschließliche **Option** für eine **ausschließliche**, weltweite und unbegrenzte **Lizenz** (mit dem Recht zur Unterlizenzierung) zur Nutzung der Hochschul-Ergebnisse ein.“

„Berliner Vertrag“

Anmelderstellung, Treuhandverhältnis

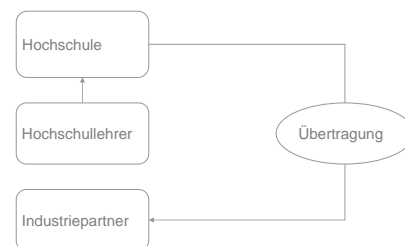
- **Industriepartner-Ergebnisse** (...obliegt allein dem Industriepartner)
- **Gemeinschaftsergebnisse** (Hochschule und Industriepartner melden gemeinsam an, Hochschule im Außenverhältnis lediglich als Treuhänder, im Innenverhältnis steht das Recht auf das Neuschutzrecht ausschließlich dem Industriepartner zu.)
- **Hochschul-Ergebnisse** (Anmeldung seitens der Hochschule nach Weisungen des Industriepartners.)

„Berliner Vertrag“

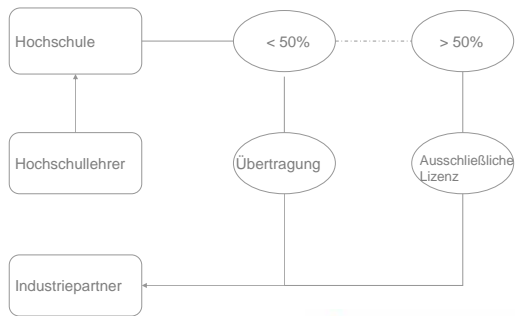
Bei Auftragsforschung wie bei F&E-Kooperationen gehen sämtliche Rechte an Forschungsergebnissen stets an Industriepartner.

Ausnahme:
Hochschulergebnisse (Erfinderanteil > 50%),
aber Option auf ausschließliche Lizenz!

Schematische Darstellung („Berliner Vertragsbausteine“): Auftragsforschung



Schematische Darstellung („Berliner Vertragsbausteine“): F&E-Kooperation



Wirtschaftliche Betrachtung:

- Auftragsforschung (100% HS-Anteil) ⇒ 100% Industriepartner
- Kooperationsforschung (bei Hochschulergebnissen bis zu 49% AG-Anteil) ⇒ 100 % HS
 - 51% HS-Anteil auftragsbedingt, obendrein 49% AG-Anteil, trotzdem sollen die Ergebnisse zu 100% an HS gehen
- Prozentuale Abgrenzung überaus aufwendig, häufig unmöglich
 - Rechtsfolge demgegenüber marginal unterschiedlich (Vollrechtsübertragung oder ausschließliche Lizenz = wirtschaftliches Eigentum)

Keep it simple!

„Hamburger Vertrag“

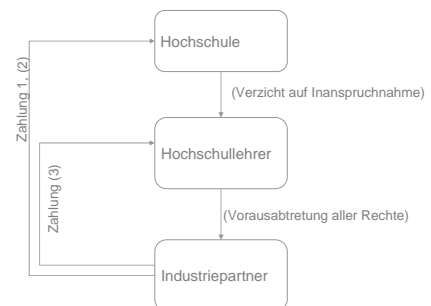
Wirtschaftlich erhält Industriepartner sämtliche Ergebnisse

- Vereinfachte Voraus-Übertragung:
 - Hochschule verzichtet auf Inanspruchnahme
 - Projektleiter überträgt unmittelbar an Industriepartner

„Hamburger Vertrag“

- „Die Parteien sind sich einig, dass sämtliche Rechte an den Forschungsergebnissen dem Industriepartner zustehen.“
- „Der Projektleiter überträgt dazu mit Vertragsabschluss im Voraus an den Industriepartner das Eigentum an den Forschungsergebnissen und sämtliche übertragbaren Neuschutzrechte.“
- „Die Hochschule verzichtet mit Vertragsabschluss im Voraus auf den Anspruch auf die Meldung sowie die Inanspruchnahme der im Rahmen der Durchführung des Forschungsvorhabens gemachten Dienstleistungen.“

Drittmittelforschung: „Hamburger Vertrag“



Vorzüge „Hamburger Vertrag“

Hochschule

Kein Verwaltungs-/ Kostenaufwand

- Inanspruchnahme/ Procedere ArbNErfG
- Patentanmeldung/ -verwaltung
- Arbeitnehmererfinder-Vergütung

Kein Abstimmungsbedarf mit PVA: „Eigenregie“

Realisierung des Verwertungserlöses ggf. sofort

Vorzüge „Hamburger Vertrag“ (Fortsg.)

Hochschullehrer

Procedere nach ArbNErfG entfällt

„Kurze Wege“

Eigener Anspruch auf Beteiligung

Driver's seat, Motivationssteigerung

Industriepartner

Erhält sämtliche Rechte ohne Umwege

„Hamburger Vertrag“ (Variation 1)

- Kombination von:
 - Verzicht auf Inanspruchnahme
 - Treuhandverhältnis für Erstanmeldung
- Anmelder der prioritätsbegründenden Erstanmeldung sind die Hochschule und der Industriepartner gemeinsam.
- Die Hochschule hat die Anmelderstellung lediglich als Treuhänder für den Industriepartner inne.
- Nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule dem Industriepartner unverzüglich ihren Anteil an der Anmeldung/Schutzrecht übertragen.

„Hamburger Vertrag“ (Variation 2)

- Bestseller-Klausel (Stichwort: „MP3-Player“)
- Sondervergütung für Hochschule und Hochschullehrer:
 - Voraussetzung:
 - Vereinbarte Gegenleistung steht im auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung eines Schutzrechtes
 - Mittel:
 - Prozentuale Gewinnbeteiligung
 - Höhe nach Angemessenheit (Anlehnung an § 32 a UrhG)
 - Aufteilung Hochschule/Hochschullehrer

Prof. Christian Klawitter

KNPZ KLAWITTER NEBEN PLATH ZINTLER
Rechtsanwälte – Partnerschaftsgesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Straße 9
20355 Hamburg

T +49 40 636 07 59 -0
F +49 40 636 07 59 -59
E klawitter@knpz.de