
Wünsche der Industrie an die Vertragsgestaltung

Dr. Kurt Hellfeldt / 18.11.2004



- Eine intensive und reibungslose Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie ist ein wesentlicher Faktor für mehr Innovation aus Deutschland und damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
- Alle Maßnahmen und Initiativen, die die Autonomie der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in diesem Bereich stärken und die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für diese Zusammenarbeit verbessern sind daher aus Sicht der Industrie zu begrüßen.

Im folgenden ohne ins Detail zu gehen aus Sicht eines Industriepraktikers einige Schlüsselüberlegungen zur Vertragsgestaltung bei Forschungsaufträgen und Forschungskooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammengefasst unter den Schlagworten:

- Berücksichtigung des Wettbewerbsumfelds
- Kalkulierbarkeit der Kosten
- Praktikabilität



Generell ist die Unterscheidung verschiedener Kooperationstypen sinnvoll

- Forschungsaufträge mit einem konkret definierten Forschungsthema und –ziel
- Forschungskooperationen mit einem breit formulierten Forschungsthema und –ziel und Unsicherheit über die Zielerreichung
- Öffentlich geförderte Verbundprojekte (BMBF, EU etc.) bei denen Sonderregeln gelten
- Beraterverträge mit einzelnen Wissenschaftlern



- Patente dienen den Unternehmen in erster Linie zum Schutz des geistigen Eigentums im Wettbewerb.
 - Erfindungen bzw. die daraus entstehenden Patente sind daher integraler Bestandteil der Ergebnisse einer Hochschulkooperation (insbesondere bei Forschungsaufträgen). Eine vertragliche Regelung, die Erfindungen und Patente als eine Art „Sonderleistung“ behandelt, ist daher nicht sinnvoll.
 - Die Kenntnisse des Industriepartners zu Markt und technologischem Wettbewerbsumfeld müssen bei der Erstellung der Patentanmeldungen berücksichtigt werden, um optimalen Patentschutz zu gewährleisten. Der Vertrag muss daher die Mitwirkung, häufig sogar die Federführung des Industriepartners bei der Erstellung der Patentanmeldungen vorsehen.

Anforderungen an die Nutzungsrechte für die Ergebnisse und speziell für Patente sind branchenspezifisch unterschiedlich

- In der chemisch-pharmazeutischen Industrie sind exklusive Rechte an den Ergebnissen/Patenten normalerweise unverzichtbar. Andererseits ist z.B. für Grünenthal nicht in jedem Fall der Vollrechtserwerb zwingend, eine exklusive Lizenz reicht u. U. aus.
- Andere Branchen benötigen zwingend den Vollrechtserwerb, weil sie als Teil ihres Kerngeschäfts nicht nur einzelne Patente, sondern Technologien umfassend Know-how und Patente lizenzieren oder weil die Unternehmensstruktur die Vergabe von Unterlizenzen erfordert.

Branchenspezifische Vertragsbausteine zu den Nutzungsrechten sind daher wünschenswert

- Die Regelung zu Nutzungsrechten muss alle für die wirtschaftliche Verwertung relevanten Ergebnisse umfassen. Neben Erfindungen und Patenten aus der Kooperationen muss daher von vornherein ein ggf. erforderlicher Zugang zu Background-know-how des Hochschulpartners einbezogen werden.

- Entscheidend für das Unternehmen sind die Gesamtkosten für die Zusammenarbeit. Diese sollten bereits bei Beginn der Zusammenarbeit feststehen und können sich zusammensetzen aus
 - Den anteiligen Kosten des Projekts
 - Overheadkosten (z.B. als prozentualer Zuschlag auf die anteiligen Kosten)
 - Kosten zur Patenterlangung/Aufrechterhaltung
 - Ggf. am wirtschaftlichen Erfolg orientierte Vergütung in Form von z. B. Milestone-Zahlungen bei Erreichung bestimmter Entwicklungs- oder Umsatzziele oder Umsatzbeteiligungen, die bereits bei Beginn der Zusammenarbeit festgelegt werden sollten.



- Vertragsmodelle, die Orientierung und Formulierungshilfe bei der vertragsrechtlichen Ausgestaltung bieten, aber eine Anpassung an den Einzelfall nach dem „Baukastenprinzip“ ermöglichen
- Klare Verantwortlichkeiten für die Vertragsverhandlungen auf Hochschuleseite und ausreichende Einbeziehung auch der für das Projekt verantwortlichen Wissenschaftler



- Die Novellierung des § 42 ArbEG lässt die früher häufig praktizierte Vergütung in Analogie zur Vergütung eines vergleichbaren Mitarbeiters in der Industrie nicht mehr zu. Ein § 42 (4) ArbEG entsprechender Betrag (30 % der vom Dienstherrn durch die Verwertung erzielten Einnahmen) ist durch den Industriepartner nur schwer bezifferbar.
- Eine Berücksichtigung der Vergütungsverpflichtung bei der Vereinbarung über die Kosten der Zusammenarbeit ist daher einer separaten Vereinbarung zur Zahlung von Erfindervergütung durch den Industriepartner auch für Hochschulmitarbeiter vorzuziehen. Die Zahlung der Erfindervergütung für Hochschulmitarbeiter sollte durch die Hochschule erfolgen.

- Vermeidung von Regelungen, die verwaltungsintensiv sind und/oder juristischen bzw. patentrechtlichen Sachverstand erfordern, wie er auf der Ebene der täglichen Projektarbeit insbesondere bei KMU's nicht verfügbar ist

Kritisch zu sehen sind unter diesem Aspekt z. B.:

- Bei gemeinsamen Erfindungen die Festlegung der Verantwortlichkeit für Patentanmeldungen nach den Erfindungsanteilen der Parteien
- Komplizierte Optionsregelungen zur Übernahme von Hochschulerfindungen durch den Industriepartner („...die Option ist innerhalb von 30 Tagen durch eingeschriebenen Brief auszuüben.“)
- Unklare Abläufe oder unrealistisch kurze Fristen zur Freigabe von Publikationen