

# *Der Diskussionsentwurf der Düsseldorfer Vertragswerkstatt – Industrie und Hochschule gemeinsam auf neuem Wege ?*



Prof. Dr. Jan Busche

RA Markus Peter, Wiss. Mit.

Dipl.-Jur. Nils Wille, Wiss. Mit.



- Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf -

Zentrum für

18.11.2004

**GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ**

# Gliederung

- I. Durchführung des Projektes
- II. Die Struktur des Düsseldorfer Vertragsentwurfs
- III. Darstellung einzelner Regelungen

# I. Durchführung des Projektes

- „kooperative Vertragsgestaltung“
- erster Entwurf des neuen Vertragsmusters: „Best Of“ mit Schwerpunkt des Berliner Vertrages
- Entwicklung eines Fragebogens
- Interviews mit Industrieunternehmen bzw. Verbänden

- Beteiligte Unternehmen und Verbände aus verschiedenen Branchen:



Mercedes-Benz



DAIMLERCHRYSLER

## Fragebogen

...zur Erfassung der Vorstellungen zu Erfindungs- und Verwertungsklauseln in Drittmittelverträgen bei Kooperationen zwischen Hochschulen und der Industrie sowie bei der Auftragsforschung

*(Auszug)*

- Lizenz oder Vollrechtserwerb
- Gewichtung Finanzbeitrag / Erfindungsrechte (Vollkostenerstattung)
- Eigener Forschungsbeitrag oder reine Auftraggeberposition
- Anmeldesituation
- Gewährleistung
- Branchenspezifische Besonderheiten
- Rahmenregelungen
- ...

# II. Die Struktur des Düsseldorfer Vertragsentwurfs

## 1. Vertragspartner

Wahlmöglichkeit: Vertrag Hochschule (HS) – Industriepartner (IP) mit Zusatzvereinbarung für den Projektleiter (PL)

oder dreiseitiger Vertrag HS – PL – IP

## 2. Präambel

Ausgangssituation, Forschungsziel, Gründe für Auswahl der Beteiligten

### 3. Rahmenbestimmungen

über Vertragsgegenstand, Leistungspflichten, Finanzierung, Geheimhaltung, Nutzung von Altschutzrechten, Verwertung, Vergütung, Anmeldung der Forschungsergebnisse, Gewährleistung, Haftung, Kündigung

(teilweise mit unterschiedlichen Optionsmöglichkeiten)

### 4. Bausteine

flexible, branchenspezifische Regelungen, insb. zur Erfindervergütung

# 5. Der Vertrag im Überblick

Rubrum

Präambel

§ 1 Vertragsgegenstand

§ 2 Leistungspflichten

§ 3 Forschungsfinanzierung

§ 4 Vertraulichkeit

§ 5 Nutzung vorhandener Schutzrechte und Know-how

§ 6 Forschungsergebnisse

§ 7 Inanspruchnahme

§ 8 Verwertung

§ 9 Erfindungsvergütung

§ 10 Positive Publikationsfreiheit

§ 11 Negative Publikationsfreiheit

§ 12 Kündigung

§ 13 Gewährleistung und Haftung

§ 14 Anmeldung

§ 15 Veränderungen und Ergänzungen

§ 16 Schiedsgerichtsverfahren

Annexe

# III. Darstellung einzelner Klauseln

## 1. Überblick über wesentliche Regelungen

- Vertragsgegenstand und Leistungspflichten (§§ 1 und 2)
  - Konkrete Darstellung, genaue Abgrenzung zu anderen Projekten
  - Pflichtenhefte mit den jeweiligen Kooperationsbeiträgen
  - Option zur Einrichtung eines Steering committees zur Koordination und Beratung
- Finanzierung (§ 3)
  - Differenzierung zwischen Finanzierung und (Erfinder-) Vergütung
  - eine der Hauptleistungspflichten des IP

- **Nutzung von Altschutzrechten und Know-how (§ 5)**
  - jeder Vertragspartner bleibt Inhaber von vor der Kooperation angemeldeten Schutzrechten
  - für Projektdurchführung: gegenseitig unentgeltliches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht
  - bei Nutzung nach Projektdurchführung zur Verwertung der Ergebnisse: Lizenzlösung
- **Verzicht auf negative Publikationsfreiheit (§ 11)**
  - Verzicht des PL auf negative Publikationsfreiheit nötig wegen § 42 ArbNErfG n.F.
  - Verzicht nur gegenüber dem IP möglich (vgl. § 22 ArbNErfG)
  - ggf. auch in Zusatzvereinbarung, wenn nur zweiseitiger Vertrag HS – IP

- Gewährleistung und Haftung (§ 13)
  - kein Erfolg geschuldet
  - Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
  - Haftungsfreistellung der HS gegenüber Dritten für Produkte des IP sowie von Regressforderungen des Landes NRW

## 2. Besonders problematische Regelungen

- Vertraulichkeit/Geheimhaltung (§ 4)
- Zuordnung der Forschungsergebnisse, Verwertung, Vergütung (§§ 6, 8, 9)
  - allein erzielte Ergebnisse stehen allein dem jew. Arbeitgeber zu (HS oder IP)
  - (P) Gemeinschaftserfindungen: ausschließliche Zuordnung je nach Mehrheitsanteil
  - Verwertungsklauseln: IP erhält Option zum Erwerb oder  
Vorausabtretung oder  
Lizenzlösung bei Verwertung durch die HS
  - Wahl der Vergütung über Bausteinsystem

- Kündigung (§ 12)
  - aus wichtigem Grund
  - (P) sofortige Kündigungsmöglichkeit, zB bei Aussichtslosigkeit des Projektes
    - erst nach 1 Jahr, zusätzlich Auslaufristen nötig (6 bzw. 12 Monate)
- Schlußbestimmungen und Schiedsgerichtsklausel (§§ 15 und 16)
  - Formerfordernis für Änderungen/Ergänzungen
  - Salvatorische Klausel
  - Schiedsgerichtsklausel (10. Buch ZPO)

Ihre Meinung, Anregungen, Wünsche und/oder Kritik  
zum Diskussionsentwurf der Düsseldorfer Vertragswerkstatt

richten Sie bitte an:



Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP)  
Prof. Dr. Jan Busche  
Heinrich-Heine-Universität  
Universitätsstr. 1  
40225 Düsseldorf  
Tel. (0211) 81 – 11587  
Fax (0211) 81 – 11741  
EMail [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)  
Homepage [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)