

**Leitfaden zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen
zwischen Hochschulen und der Industrie**

d|u|p

Leitfaden zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen zwischen Hochschulen und der Industrie

Die kommentierten Düsseldorfer Bausteine für einen
Forschungs- und Entwicklungsvertrag sowie eine Einführung
in das Patent- und Arbeitnehmererfinderrecht

von

**Jan Busche
Pia Christine Greve
Behyad Hozuri**

in den Voraufgaben
bearbeitet von

**Markus Peter
Philipp Runge
Christian Steigüber
Nils Wille**

5. überarbeitete Auflage
Düsseldorf 2015

d|u|p

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
Geschäftsführender Direktor Prof. Dr. Jan Busche

Stand 5. A.: November 2014

V. i. S. d. P.: Prof. Dr. Jan Busche

Layout: Jakov Gerber, Martin Momtschilow

Verlag: düsseldorf university press, Düsseldorf 2015
<http://www.dupress.de>

Druckerei: docupoint GmbH, Barleben

ISBN 978-3-943460-92-6

Vorwort

Der Bundesgesetzgeber hat den Hochschulen im Jahre 2002 durch die Neufassung von § 42 ArbNErfG den Weg zu einer „aktiven“ Patentpolitik ebnen wollen. Nach der Abschaffung des sog. Hochschullehrerprivilegs sind Erfindungen von Beschäftigten an Hochschulen im Grundsatz ebenso zu behandeln wie andere Dienstleistungserfindungen. Im Gegensatz zum früheren Recht ist die Erfindung rechtlich und wirtschaftlich nicht mehr dem Hochschullehrer, sondern der Hochschule selbst zugeordnet. Die Hochschulen mussten sich auf diese veränderte Situation einstellen. Das gilt nicht nur für die Anmeldung von Patenten, also die Entscheidung über die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Erfindung, sondern insbesondere auch für die Aushandlung von Drittmittelverträgen im Rahmen von Forschungsk Kooperationen: Das Ziel der Einwerbung von Drittmitteln wird regelmäßig nur dann erreicht werden können, wenn die in den Drittmittelverträgen enthaltenen Erfindungs- und Verwertungsklauseln einen angemessenen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Drittmittelgebers und den Verwertungsinteressen der Hochschule gewährleisten.

Der vorliegende, am Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erstellte Leitfaden, der erstmals im Januar 2004 veröffentlicht wurde, beschäftigt sich mit der Problematik von Erfindungs- und Verwertungsklauseln anhand der Düsseldorfer Bausteine für einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag. Die Vertragsbausteine sind das Ergebnis eines in den Jahren 2004 bis 2006 mit Unterstützung des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführten Forschungsvorhabens.

Teil dieses Projekts war zunächst ein Workshop zu Erfindungs- und Verwertungsklauseln in Drittmittelverträgen, den die Abteilung Forschungs- und Technologietransfer der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Januar 2004 in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz veranstaltet hat. Das Projekt wurde im Jahre 2004 in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen unter der Bezeichnung „InWert“ mit einer Reihe von strukturierten Interviews fortgesetzt, die das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz mit Unternehmen und Unternehmensverbänden geführt hat, um insbesondere die Anforderungen industrieller Drittmittelgeber an die Gestaltung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen kennenzulernen. Schließlich wurden im Jahre 2005 unter dem Dach der „Düsseldorfer Vertragswerkstatt“ weitere strukturierte Interviews mit ausgewählten Hochschulen geführt. Die auf dieser Grundlage entwickelten Düsseldorfer Vertragsbausteine sollen der rechtlichen Ordnung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zwischen Hochschulen und der Industrie dienen. Ziel des Leitfadens ist es insoweit allerdings nicht, konkrete Handlungsanweisungen zu geben. Vielmehr geht es darum, das Problembewusstsein für den Umgang mit vertraglichen Regelungen zu aktivieren. Der Leitfaden soll in diesem Sinne als allgemeine Orientierungshilfe dienen. Insbesondere ersetzt er nicht die im Regelfall erforderliche Konsultation von Rechts- und Patentanwälten.

Herausgeber und Verfasser des Leitfadens freuen sich auf Anregungen und Hinweise der Leserinnen und Leser, die wir im Rahmen der weiteren Behandlung des Themas gerne aufgreifen werden.

Düsseldorf, im Januar 2015

Jan Busche



| Inhalt | Seite |
|--|-----------|
| Kapitel 1: Patentrecht | 1 |
| A. Das Patent als Mittel der Erfindungsverwertung | 1 |
| B. Das Verfahren zur Erlangung eines Patents | 2 |
| C. Die Anforderungen an eine Erfindung | 5 |
| D. Das Gebrauchsmuster | 8 |
| Kapitel 2: Arbeitnehmererfindungsrecht | 9 |
| A. Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen | 9 |
| I. Das ArbNErfG und der gewerbliche Rechtsschutz | 9 |
| II. Grundbegriffe des Arbeitnehmererfindungsrechts | 9 |
| III. Von der Erfindung zur Verwertung | 11 |
| B. Das Hochschulerfinderprivileg | 13 |
| I. Altes Recht | 13 |
| II. Reform des Arbeitnehmererfindungsrechts | 13 |
| C. Nebentätigkeiten | 16 |
| D. Auftragsforschung und Kooperationsforschung | 17 |
| I. Vertragliche Gestaltung | 17 |
| II. Lizenzverträge | 18 |
| E. Erfindungsvergütung | 18 |
| Kapitel 3: Modelle für die Gestaltung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen | 21 |
| A. Synopse | 21 |
| B. Anmerkungen zu den Modellen | 34 |
| Kapitel 4: Die Düsseldorfer Bausteine für einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag | 43 |
| A. Einleitung | 43 |
| B. Kommentar zu den Düsseldorfer Bausteinen für einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag | 44 |
| I. Übersicht | 44 |
| II. Die Regelungen im Einzelnen | 45 |
| Weiterführende Literatur | 71 |

Kontaktdaten

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
Heinrich-Heine-Universität
Universitätsstr. 1
40225 Düsseldorf
Fon: +49 211 81 11321
Fax: +49 211 81 11741

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de