

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



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
Homepage www.gewrs.de