



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungs- kooperationen

*Ein Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft*

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de

Gestaltung und Produktion

PRpetuum GmbH, München

Stand

3. Auflage
Juli 2017

Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Nicht zulässig ist die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben von Informationen oder Werbemitteln.



Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist mit dem audit berufundfamilie® für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.



Diese und weitere Broschüren erhalten Sie bei:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Referat Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
www.bmwi.de

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 030 182722721
Bestellfax: 030 18102722721

Inhalt

Vorwort.....	2
Einleitung.....	5
Vertrag über Auftragsforschung (Variante Lizenz).....	6
Vertrag über Auftragsforschung (Variante Übertragung).....	18
Vertrag über Forschungsk Kooperation.....	33
Vorbemerkung und Fibel.....	53

Vorwort

Kooperationen zwischen Hochschulen bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen stellen einen wichtigen Innovationsfaktor dar. Deshalb hatte im Jahr 2007 der Rat für Innovation und Wachstum beim Bundeskanzleramt empfohlen, eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Unternehmen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie einzurichten. Diese hatte sich die Aufgabe gestellt, Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen zu erstellen, die eine praxistaugliche Hilfestellung für Unternehmen ebenso wie für Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten sollten.

Die Arbeitsgruppe konstituierte sich, erarbeitete Vertragsmuster und hat seitdem die praktische Umsetzung der Vertragsmuster verfolgt. Nach etwa zwei Jahren hat sich die Arbeitsgruppe wieder zusammengefunden, um die Umsetzung ihrer Muster nachzuvollziehen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge aufzugreifen. Dabei wurden neben Erfahrungen aus der Umsetzung in den ersten Jahren insbesondere Änderungen infolge der Novelle des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen besprochen. Hierbei geht es unter anderem um den Wegfall der Trennung zwischen beschränkter und unbeschränkter Inanspruchnahme sowie die Einführung einer Inanspruchnahmefiktion (§ 6 ArbEG). Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe die Mitteilung der EU-Kommission zum Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (2006/C/323/01), nunmehr Mitteilung der Kommission zum Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung und Forschung, Entwicklung und Innovation (2014/C 198/01), geprüft und in ihre Überlegungen zur Praxistauglichkeit der Mustervereinbarungen einbezogen. Zu diesem Punkt finden sich nunmehr einige ausdrückliche Erklärungen und Hinweise in der Fibel.

Hintergrund und allgemeine Erwägungen

Durch Gesetz vom 18. Januar 2002 ist § 42 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbEG) novelliert worden. Mit der Änderung wurde das bis dahin geltende so genannte Hochschullehrerprivileg abgeschafft. Professoren, Dozenten und wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen (hierunter werden sowohl Universitäten als auch Fachhochschulen verstanden) dürfen seitdem nicht mehr frei über ihre Erfindungen verfügen, sondern müssen diese – genau wie Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft – unverzüglich ihrem Arbeitgeber melden. Dieser kann die Erfindung in Anspruch nehmen, was zur Folge hat, dass dann alle kommerziellen

Verwertungsrechte an dem Forschungsergebnis auf ihn übergehen. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, erhalten die Hochschulbeschäftigten im Gegenzug dafür den gesetzlich festgelegten Vergütungsanspruch in Höhe von 30 Prozent aus den mit der Erfindung erzielten Bruttoerlösen.

Die Hochschulen werden somit in die Lage versetzt, zum einen die ihnen obliegende Aufgabe des Technologietransfers umfassender und effektiver zu erledigen. Zum anderen können sie durch die Verwertung der Forschungsergebnisse unter Umständen zusätzliche Einnahmen generieren.

Für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen brachte die Novellierung des ArbEG keine Veränderung, da deren Mitarbeiter nicht in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fallen.

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft kann sich in unterschiedlichen Formen vollziehen. Man kann zwischen beauftragten Forschungstätigkeiten und Forschungskooperationen unterscheiden. Ein Forschungsauftrag, bei dem die Industrie die Forschung quasi an die Hochschulen/außeruniversitären Forschungseinrichtungen auslagert und die vollen Kosten übernimmt, zeichnet sich dadurch aus, dass zielorientiert und ergebnisoffen, aber mit klar definiertem Weg hinsichtlich der Umsetzung geforscht wird. Bei einer Kooperation bringen beide Partner spezifische Beiträge für den Projekterfolg ein. Die genaue Umsetzung der ziel- und ergebnisoffenen Forschung ist nicht im Detail definiert und auch der Anwendungszweck nicht im Detail bekannt oder festgeschrieben. Eine dritte Form der Zusammenarbeit wird schließlich durch den so genannten Werk-/Dienstvertrag abgebildet, der sich durch ein eindeutiges und bekanntes Ziel auszeichnet und bei dem ferner der Weg der Ausführung bekannt ist.

Besonders hinsichtlich der rechtlichen Ausgestaltung der Auftragsforschung und Forschungskooperation besteht oftmals insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen ebenso wie bei kleineren Hochschulen erheblicher Abstimmungsbedarf.

Denn man muss sich vor Augen führen, dass insgesamt gesehen die Situation der Wirtschaft als auch die der Hochschulen/außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch ein hohes Maß an Diversität gekennzeichnet ist. So reicht beispielsweise bei Hochschulen das Spektrum von der großen Hochschule mit eigenen Vertrags- und Patentexperten bis zur Hochschule mit wenigen Lehrenden und Studierenden, in der das Vertragswesen organisatorisch nicht veran-

kert ist. Hinzu kommt, dass auch innerhalb verschiedener Hochschularten und Größenklassen das Bewusstsein für die Nutzung von Erfindungen durch die Anmeldung von Patenten äußerst unterschiedlich ausgeprägt ist. Ähnliches kann auch auf Seiten der Wirtschaft beobachtet werden. Denn unterschiedliche Branchen und Märkte erfordern jeweils auf die konkrete Situation bezogene Handlungsweisen der Unternehmen. Dementsprechend ist die administrative Betreuung dieses Aufgabenfeldes in unterschiedlichem Maße gewährleistet. Daraus resultiert eine Vielfalt an Vertragsgestaltungen für Kooperationen mit der Industrie, die häufig bei jeder Verhandlung neue Varianten erfährt.

Es war daher das Ziel und Auftrag der Expertengruppe, die komplexe Materie möglichst weitgehend zu vereinfachen – denn noch nicht bei allen Beteiligten wurde das notwendige Wissen für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut.

Mit den hier vorgestellten Mustervereinbarungen soll insbesondere kleineren, weniger transferintensiven Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso wie kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, ohne großen juristischen Aufwand rechtssichere und praktikable Vereinbarungen über verschiedene Arten der FuE-Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft schließen zu können.

Großunternehmen und große Universitäten haben die Möglichkeit, die Verhandlungen über Einzelverträge auf dieser Basis strukturierter und damit effizienter abzuwickeln.

Allen Beteiligten ist klar, dass trotz etlicher Jahre der Praxis zum neuen § 42 ArbEG der Umgang mit diesen neuen Regeln immer noch nicht abschließend geklärt ist. Die Arbeitsgruppe hat insbesondere in der letzten Überarbeitung 2016 sich bemüht, die praktischen Erfahrungen in den letzten Jahren sowohl mit diesen Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes als auch mit dem Einsatz der bisherigen Mustervereinbarungen in die Überarbeitung einfließen zu lassen.

Interessen der Beteiligten

Für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft änderte sich durch die Novellierung des § 42 ArbEG zum einen, dass nun auch der an der Hochschule beschäftigte Erfinder und gegebenenfalls sein Team in die Vertragsbeziehung zwischen Hochschule und Wirtschaft einbezogen werden müssen. Zum anderen blieb die Frage der Zuordnung der Rechte an entstehenden Erfindungen ebenso wie die Frage der Vergütung ein potenzieller Streitpunkt zwischen den Parteien.

Bevor die von der Expertengruppe erarbeiteten Mustervereinbarungen näher vorgestellt und einzelne Regelungen eingehender erläutert werden, soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die möglichen Interessenlagen der Beteiligten gegeben werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf die besonders eingehend diskutierten Fragen nach der Rechtezuordnung an den Forschungsergebnissen und der Vergütung gelegt werden.

	Position der Wissenschaft	Position der Wirtschaft
Rechtezuordnung	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzlich ist das Entstehen von Erfindungen nicht geschuldet • Erfindungen stellen einen über die vertragliche vereinbarte Forschungs- und Entwicklungsleistung hinausgehenden Wert dar • Ausgangspunkt muss sein, dass der Gesetzgeber den Hochschulen die Rechte an den Erfindungen zugeschrieben hat • Insofern muss das Recht an Erfindungen bei den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen verbleiben • Interesse der Unternehmen, daran sichere und exklusive Rechtsposition zu erlangen, wird anerkannt (z. B. durch Einräumung eines Erstverhandlungsrechts) • Lizenzvergabe (auch Exklusivlizenzen) soll jederzeit möglich sein • Um „Wissensbilanzen“ (Stichwort: Visibilität) darstellen zu können, streben Hochschulen zumindest eine Mitmelterschaft an • Ein eigenes Patentportfolio aufzubauen ist notwendig, um für neue Aufträge „interessant“ zu sein • Es ist Aufgabe und dementsprechend Politik der Hochschulen, Existenzgründungen zu ermöglichen und so zur Schaffung innovativer Arbeitsplätze in neuen Unternehmen beizutragen. Deswegen (insb. auch im Hinblick auf Venture-Capital) müssen Hochschulen ein hinreichendes Portfolio an Schutzrechten haben 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Werk- oder Dienstverträgen (so genannte verlängerte Werkbank) sind der zu leistende Vertragsgegenstand und die anzuwendenden Arbeitsschritte klar definiert • Das Ergebnis wird deshalb geschuldet • Alle Ergebnisse gehören dem Auftraggeber • Bei Forschungsaufträgen ist der Vertragsgegenstand ebenfalls vorab definiert • Es ist jedoch anzuerkennen, dass auch unvorhersehbare Ergebnisse anfallen können • Da die Finanzierung allein durch den Auftraggeber erfolgt, sollen grundsätzlich auch hier alle Rechte beim Industriepartner liegen • Es ist zu klären, welche Rechte (z. B. für Forschungszwecke) die Hochschulen an diesen Erfindungen zurückbehalten

Anm.: Die Darstellung der hier formulierten Interessen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist als Aufzählung und nicht als Gegenüberstellung zu verstehen.

	Position der Wissenschaft	Position der Wirtschaft
Vergütung	<ul style="list-style-type: none"> • Den Hochschulen steht eine angemessene Gegenleistung zu • Angemessenheit liegt dann vor, wenn sich die Gegenleistung am Erfindungswert orientiert • Es ist deshalb sinnvoll, Verhandlungen über die Gegenleistung erst nach Entstehung der Erfindung zu beginnen • Der Wirtschaftspartner muss dem Umstand Rechnung tragen, dass Hochschulen gegenüber ihren Mitarbeitern eventuell ihre Fürsorgepflicht verletzen und sich dem Vorwurf einer unzulässigen Beihilfe nach EU-Unionsrahmen aussetzen würden, wenn sie die Erfindungen einem Unternehmen zu unangemessen günstigen Bedingungen überliefern 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Forschungsaufträgen bezahlt der Industriepartner weder für die einzelnen Erfindungen zusätzlich zum Auftragsentgelt, noch geht er direkte Verpflichtungen gegenüber den Hochschul-Erfindern ein • Die Anzahl der tatsächlich generierten Erfindungen soll nachträglich keinen Einfluss auf die Höhe der vereinbarten Auftragssumme haben

Anm.: Die Darstellung der hier formulierten Interessen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist als Aufzählung und nicht als Gegenüberstellung zu verstehen.

Einleitung

Zusammensetzung der Expertengruppe

Die vom BMWi auf Bitte des „Rats für Innovation und Wachstum“ ins Leben gerufene Expertengruppe bestand aus Unternehmensvertretern und Vertretern der Hochschulen als auch der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Als Moderator konnte Herr Patentanwalt Prof. Dr. Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB, München, Past President von LES International, gewonnen werden. Die Formulierung und Redaktion der Vertrags-Modelle lag in den Händen von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Czychowski, Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB, Berlin. Das Sekretariat der Expertengruppe wurde vom BMWi, Referat VI D 1 – Technologietransfer durch Normung und Patente, wahrgenommen.

Für die hier abgedruckte 3. Auflage bestand die Arbeitsgruppe aus folgenden Personen:

Unternehmen

Herr Dr. Henning Luetjens, Bayer AG
 Herr Henning Sauer, Bombardier Transportation GmbH
 Herr Ingo A. Brückner/Herr Björn Stückrad, Daimler AG
 Herr Peter Munsch, Robert Bosch GmbH
 Herr Dr. Bernhard Fischer, SAP AG
 Herr Muwon Hong, Schaeffler AG
 Herr Peter Karge/Herr Uwe Schriek, Siemens AG

Hochschulen

Herr Bernhard M. Lippert, Hochschulrektorenkonferenz (anfänglich)
 Herr Dr. Michael Stückrad, Universität zu Köln (auch für den Kanzlerarbeitskreis)
 Herrn Dipl.-Ing. Markus Stabler, BTU Cottbus-Senftenberg
 Herr Dr. Alexandros Papaderos, TU München
 Frau Verena Rademacher, TU Berlin
 Dr. Elke Müller, RWTH Aachen

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Forschungsverbände

Herr Dr. Ludwig Witter, Karlsruher Institut für Technologie
 Herr Dr. Helmut Schubert, Fraunhofer-Gesellschaft
 Herr Wolfgang Nagel, Helmholtz-Zentrum München
 Herr Dr. Florian Kirschenhofer, Max-Planck-Innovation
 Herr Jurij von Kreisler, DFG
 Frau Andrea Frank, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Patentverwertungsdienstleister

Herr Alfred Schillert, Vorstand der Technologieallianz e.V.
 Dr. Sabine Zentek, PROvendis GmbH

BMBF

EU-Kommission
 sowie Vertreter des BMWi

Da die möglichen Vertragsbeziehungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sehr verschiedenartig sein können, ist es ausgeschlossen, eine für alle denkbaren Partner und Vertragssituationen passende einheitliche Vertragsgestaltung zu entwickeln. Ziel der Verhandlungen zwischen Vertretern der Industrie, der Hochschulen und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen konnte es deshalb nur sein, möglichst einfache und transparente Formulierungsvorschläge zu machen und deren Variationsmöglichkeit durch Hinweise auf die damit verbundenen Konsequenzen zu versehen.

Die Mitglieder der Expertengruppe sind dabei ausschließlich aufgrund ihrer persönlichen Sachkunde und Erfahrung tätig geworden und nicht als Repräsentanten oder Vertreter ihrer jeweiligen Organisation. Die Mustervereinbarungen sind daher ein Vorschlag der Expertengruppe zur Arbeitserleichterung und keine von den jeweiligen Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder deren Vertretungsorganisationen gebilligte Version.

Die Mustervereinbarungen sind ein Angebot an potenzielle Nutzer aus Forschung und Wirtschaft, um die Zusammenarbeit bei FuE-Projekten zu vereinfachen. Die Verwendung der Mustervereinbarungen oder Teilen davon geschieht ausschließlich in der alleinigen Verantwortung der Nutzer. Eine Haftung der Autoren und/oder des BMWi ist ausgeschlossen.

In der 3. Auflage dieser Mustervereinbarungen sind Abgrenzungskriterien für die einzelnen Vertragstypen veröffentlicht. Diese sind nicht alleine im Hinblick auf den Unionsrahmen Beihilfe zugeschrieben, sondern dienen auch zur grundsätzlichen Unterscheidung und den Regelungsbedürfnissen der beiden Vertragsarten. Es ist nicht auszuschließen, dass beihilferechtlich eine andere Einordnung vorgenommen wird; dies gilt vor allem vor dem Hintergrund des jeweils individuellen Vertragsgegenstandes und -umfangs.

Vertrag über Auftragsforschung (Variante Lizenz)

Zwischen

***, vertreten durch ***, *** [individuell auszufüllen]

– nachfolgend „Industriepartner“ genannt –

und

*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufüllen]

– nachfolgend „Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt –

– die oben genannten Vertragspartner werden nachfolgend gesamtheitlich sowie einzeln „Vertragspartner“ genannt –

Präambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung will auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner (im Folgenden alternativ auch „Vertragspartner“) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufüllen]

Ziel dieser Vereinbarung über Auftragsforschung ist die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich geprüfte Leitlinie dienen und soweit möglich sicherstellen, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird, damit die Vereinbarung auch für kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach verwendbar ist.

Diese Vereinbarung stellt einen Vorschlag bzw. an einigen Stellen gangbare Varianten von Vorschlägen dar, bei dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Dabei verbleiben nach diesem Vertrag alle Resultate, die bei Durchführung des Vertrages entstehen, sofern nicht anders geregelt, grundsätzlich bei der Hochschule/Forschungseinrichtung und hierbei entstehende **Schutzrechte** werden an den Industriepartner auf dem **Anwendungsgebiet** im **Vertragsgebiet** (Ziff. 1 u. 2) für die Dauer der **Schutzrechte** ausschließlich lizenziert. Für die Wissenschaft bedeutet dies insbesondere, die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Veröffentlichung die Weiterentwicklung zu fördern. Für die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen auf dem Anwendungsgebiet im **Vertragsgebiet** in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu können. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Insbesondere aufgrund der in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Vertragspartner kommt den Ergebnissen (Ziff. 1) und einem klar definierten **Vertragsgegenstand** (Ziff. 2) besondere Bedeutung zu.

1. Definitionen

Schutzrechte Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, und Sortenschutzrechte; Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte.

Know-how Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse und Daten, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, wesentlich, das heißt für den **Vertragsgegenstand** von Bedeutung und nützlich sind, und identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben, sodass geprüft werden kann, ob sie die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen.

Ergebnisse	Resultate der Forschung, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und unter den Vertragsgegenstand fallen.
Altrechte	Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet wurden (§ 5 ArbEG), Schutzrechte oder vor Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how.
Neurechte	Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfindungen, Schutzrechte oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse .
Vertragsgegenstand	In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags schließt auch eine Definition des Anwendungsgebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden können, ein.
Vertragsgebiet	*** [individuell auszufüllen – im geografischen Sinne zu verstehen]

2. Vertragsgegenstand

- 2.1 Vertragsgegenstand ist die Durchführung der folgenden Auftragsforschung *** [individuell sehr genau (u. a. wegen der Bedeutung für die **Ergebnisse** i. S. d. Vertrages) auszufüllen] und die Anwendung auf folgendem Anwendungsgebiet: *** [individuell sehr genau auszufüllen, denn das **Anwendungsgebiet** definiert den Umfang der exklusiven Nutzungsrechte des Industriepartners an den Ergebnissen. Je breiter das **Anwendungsgebiet** definiert wird, umso kleiner ist das technische Feld, in dem Hochschule/Forschungseinrichtung weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unter Verwendung der Arbeitsergebnisse künftig durchführen kann.]
- 2.2 Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung durchzuführenden Arbeiten ist in dem, diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügten, Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen gemäß gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, gültig. Soweit allerdings Leistungsänderungen erforderlich werden, die mehr sind als eine bloße Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Forschungsplan und/oder die Ergebnisse ausschließlich oder im Wesentlichen urheberrechtlich schutzfähige Werke (z. B. Produktgestaltungen, Software), verwandte Schutzrechte (z. B. Datenbanken) und/oder als Designs schutzfähige Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht für die Nutzung von unter den Vertrag fallenden Erfindungen und sonstigen Schutzrechten notwendig sind, ist das vorliegende Muster nicht anwendbar. Vielmehr ist in solchen Fällen der Abschluss eigener Verträge mit spezifischen Regelungen insbesondere zu Nutzungsrechten, Designanmeldungen, Schutzrechtsverteidigungen und Vergütungen erforderlich.]

3. Durchführung der Arbeiten

- 3.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird die Arbeiten nach besten Kräften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener und/oder während der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchführen.
- 3.2 Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Auskünfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchführung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner überlassene Unterlagen, Gegenstände oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurückzugeben.

- 3.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird dem Industriepartner auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden **Ergebnisse** geben.
- 3.4 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Industriepartners Dritte mit der Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen.
- 3.5 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschäftlich zu vertreten oder für andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern möglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder ähnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskräftig zu vertreten oder für diese rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdrücklich geregelt.

3.6 Mitteilungen und Erklärungen

Alle erforderlichen oder zulässigen Willenserklärungen und sonstigen Mitteilungen, die nach diesem Vertrag einem Vertragspartner gegenüber abzugeben sind, müssen schriftlich übermittelt werden, und zwar an die nachstehenden Adressen:

Industriepartner: *** [individuell auszufüllen]

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufüllen]

Bei Nichteinhaltung dieser Regelung gilt die Mitteilung und/oder Willenserklärung als nicht zugegangen.

3.7 Leistungsänderungen

Sollte sich während der Durchführung des Vertrags herausstellen, dass gegenüber dem Forschungsplan Leistungsänderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

- 3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung erforderliche Leistungsänderungen zu vertreten, wird sie ihre Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.
- 3.7.2 In Fällen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsänderung zu vertreten hat, kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der **Vertragsgegenstand** unverändert.
- 3.7.3 In allen anderen Fällen kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der **Vertragsgegenstand** unverändert.
- 3.7.4 Für die Fälle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:
- Derjenige Vertragspartner, der die Änderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisatorischer Hinsicht.
 - Danach sind die Auswirkungen der Änderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die Qualität, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten darzustellen.
 - Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Änderung durchgeführt wird, ist das schriftlich in der Abänderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des Zeitplans, Qualitätsunterschiede und gegebenenfalls eine zusätzliche Vergütung festzuhalten sind.
 - Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn sie von allen Vertragspartnern unterschrieben wird.

4. Termine

Die Termine für den Ablauf der Arbeiten einschließlich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefügten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

5. Altrechte

- 5.1 Die **Altrechte** verbleiben grundsätzlich beim jeweiligen Inhaber.
- 5.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung informiert den Industriepartner fortlaufend über derartige **Altrechte** einschließlich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfügungsmacht sind (z. B. weil sie einer Patentverwertungsagentur der Hochschule übertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt, vollständig, soweit diese voraussichtlich für die Nutzung der **Ergebnisse** erforderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information darüber, ob und inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser **Altrechte**, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter, beschränkt ist.
- 5.3 Für diejenigen **Altrechte**, die für die Durchführung dieses Vertrages oder für die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:
 - 5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner räumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Durchführung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung des betreffenden Altrechts nicht beschränkt ist.
 - 5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung Inhaber von Altrechten ist und in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht beschränkt ist und soweit diese für die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** durch den Industriepartner erforderlich sind, räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an diesen Altrechten eine unwiderrufliche, nicht ausschließliche, entgeltliche Lizenz für die Dauer des Altrechts auf dem **Anwendungsgebiet** im **Vertragsgebiet** ein.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in der Nutzung von Altrechten beschränkt ist, tragen diese im Rahmen der vorstehenden Rechteinräumungen durch geeignete rechtliche oder tatsächliche Vorkehrungen, soweit ihnen dies tatsächlich und rechtlich möglich ist (nach bestem Bemühen), auch dafür Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** hiervon unberührt bleibt. Im Fall von Anpassungen und Beschränkungen stimmen sich die betroffenen Vertragspartner gegenseitig ab.

Das für die Einräumung dieser **Altrechte** vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergütung in Ziff. 12 enthalten, im Falle einer Leistungsänderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3 vereinbarten Zusatzvergütung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsänderung zur Durchführung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich über die Einbeziehung in diesen Vertrag verständigen.
 - 5.3.3 Die Lizenz an den Altrechten ist beschränkt auf **Anwendungs-** und Vertragsgebiete, die zur Durchführung dieses Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der **Ergebnisse** erforderlich sind.

Wird der Hochschule/Forschungseinrichtung nach ***** Jahren [individuell auszufüllen]** seit Vertragsschluss dadurch, dass der Industriepartner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht ausübt, die Verwertung der **Altrechte** unbillig erschwert, werden sich die Vertragsparteien über eine angemessene Neuregelung im Hinblick auf die **Altrechte** verständigen.

6. Neurechte

- 6.1 Die **Ergebnisse** verbleiben bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.
- 6.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung räumt dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrags eine ausschließliche, entgeltliche Lizenz an den Neurechten auf dem **Anwendungsgebiet** und im **Vertragsgebiet** für die Dauer der **Schutzrechte** ein. Das Entgelt für die ausschließliche Lizenz an den Neurechten auf dem **Anwendungsgebiet** ist in den Regelungen zur Vergütung in Ziff. 12 enthalten.
- 6.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, dass sie Dritte, die nicht bei ihr angestellt sind, an dem **Vertragsgegenstand** erst mitwirken lässt, wenn die Übertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zum Zwecke der Lizenzierung an den Industriepartner sichergestellt ist.
- 6.4 Die Forschungs- und Lehrtätigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung bleibt von diesem Vertrag unberührt. Daher steht diesen an den Ergebnissen ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung für diese Tätigkeiten zu. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der **Ergebnisse**. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden will, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zulässig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern.
- 6.5 Soweit bei der Durchführung des Vertrages Erfindungen auf nicht den **Vertragsgegenstand** betreffenden Gebieten gemacht werden, stehen diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zu, wobei aber die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht ausschließliche Lizenz zu angemessenen und marktüblichen Bedingungen anbietet. Sachlicher und räumlicher Umfang der Lizenz sowie die Lizenzkonditionen sind in einem gesonderten Vertrag zu regeln.
- 6.6 Soweit die vorgenannten Regelungen **Ergebnisse** betreffen, die urheberrechtlich schutzfähig sind oder unter verwandte Schutzrechte fallen und für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, verstehen sich die vorgenannten Regeln entsprechend.

[Merkposten: Wenn die Ergebnisse, welche für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, Software i. S. d. §§ 69a ff. UrhG umfassen, sind folgende zusätzliche Regelungsbereiche abzudecken: Handhabung des Zugriffs auf Quellcode, Konkretisierung des Umfangs der Nutzung der Software (Übertragungszwecklehre), Verhältnis zu Drittsoftware, insbesondere Open Source Software]

- 6.6a Soweit die vorstehenden Regelungen Know-how betreffen, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das Know-how zu nutzen. Auf die Regelungen zur Geheimhaltung in Ziffer 15 wird hingewiesen.
- 6.7 Soweit die **Ergebnisse** design- bzw. gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich schutzfähige Leistungen umfassen, welche für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, gilt Folgendes:

Die Hochschule überträgt auf den Industriepartner das Recht, die Designs im eigenen Namen als nationale und/oder internationale Designs und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Eintragung anzumelden und zu verwerten, wenn und soweit das Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Erreichung des mit dem Forschungsprojekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Die Entwerfer sind jeweils als solche bei den Anmeldungen zu benennen.

Vorsorglich für den Fall der Nichtanmeldung überträgt die Hochschule auf den Industriepartner das Recht, die **Designs** nach Erstveröffentlichung innerhalb der Europäischen Union als nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu verwerten, wenn und soweit die Verwertung im Rahmen des mit dem Forschungsprojekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Der Industriepartner gilt auch dann als Inhaber des Rechts an den nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, wenn die Hochschule oder deren Erfinder die Erstveröffentlichungen vorgenommen haben.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

- 7.1 Die Hochschule teilt dem Industriepartner unverzüglich mit, sollte ein Hochschulangehöriger von seinem in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrecht Gebrauch machen.
- 7.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung ein Interesse daran hat, die **Ergebnisse** ihrer Forschung zu veröffentlichen und auf nicht ausschließlicher und nicht diskriminierender Basis zu verbreiten. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berücksichtigen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung gegenüber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veröffentlichen oder Dritten, etwa im Rahmen von so genannten PeerReviews, zugänglich zu machen, solange die **Ergebnisse** der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 14 unterliegen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veröffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prüfung vorzulegen. Parallel dazu verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung dazu, den Industriepartner frühzeitig darüber zu informieren, ob und in welchem Umfang vom **Vertragsgegenstand** akademische Abschlussarbeiten betroffen sind.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mitteilt, dass er durch die Veröffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen berührt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung entweder die Veröffentlichung und/oder den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdürftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veröffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn sich der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchführung des Vertrages bestrebt, die **Ergebnisse** durch **Schutzrechte** abzusichern. Für die Anmeldung dieser **Neurechte** gelten folgende Regeln:

- 8.1 Nach Erhalt einer aus Sicht der Hochschule/Forschungseinrichtung vollständigen Erfindungsmeldung wird die Hochschule/Forschungseinrichtung den Industriepartner unverzüglich von dem Inhalt der Erfindungsmeldung in Kenntnis setzen.
- 8.2 Binnen ***** Tage [individuell auszufüllen]** nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Rechteübertragung, stehen die materiellen Rechte an der betreffenden Erfindung abschließend der Hochschule/Forschungseinrichtung zu. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/ den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/Forschungseinrichtung in einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewährt sie dem Industriepartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Für den Fall, dass eine solche Erfindung später frei wird, gewähren dieses Recht die weiteren Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die Erklärungen zur Überleitung der Rechte nach Ziff. 6.3 unterzeichnet haben. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen Erfindungen ist auf die Nutzung der **Ergebnisse** dieses Vertrages auf dem **Anwendungsgebiet** beschränkt.

- 8.3 Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung vornehmen.
- 8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen und Unterschriften zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.
- 8.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen statt ihrer mit der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zugänglich sind, zu offenbaren, sofern sich das Verwertungsunternehmen vor Übermittlung der Informationen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

9. Auslandsanmeldungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ländern

- 9.1 Innerhalb von acht (8) Monaten nach dem Anmeldetag wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung mitteilen, ob er die Priorität, und wenn ja, für welche Länder, in Anspruch genommen wissen will.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung im Anschluss an diese Mitteilung des Industriepartners die Priorität in einem vom Industriepartner gewünschten Land nicht in Anspruch nehmen will, überträgt sie dem Industriepartner das Recht, in den Ländern der Anlage 3 unter Inanspruchnahme der Priorität Schutzrechtsanmeldungen durchzuführen, sofern der Industriepartner dies wünscht.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich nach Kräften bemühen, die Rechte des Erfinders nach §§ 14, 16 ArbEG durch eine pauschale Einigung nach Erfindungsmeldung abzulösen.

- 9.2 Beabsichtigt die Hochschule/Forschungseinrichtung einzelne **Neurechte** ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben, bietet sie diese dem Industriepartner sechs (6) Monate zuvor zur kostenfreien Übernahme an. Der Industriepartner wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erklären, ob er das entsprechende Neurecht übernimmt. Für diesen Fall verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, unverzüglich alle hierzu notwendigen Erklärungen abzugeben. Äußert sich der Industriepartner nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Übernahmerecht.

10. Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte trägt die Hochschule/Forschungseinrichtung, es sei denn, diese hat ihr materielles Recht an diesen auf den Industriepartner übertragen oder die Lizenz erfasst vollumfänglich das jeweilige gesamte Schutzrecht.

11. Vergütung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhält von dem Industriepartner für die Durchführung der Auftragsforschung einschließlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchführung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen eine angemessene Vergütung nach Maßgabe der Anlage 4. Diese Anlage enthält auch die Bedingungen für die Einräumung der Nutzungsrechte an den Alt- und Neurechten.

12. Entgelt für Schutzrechte und ggfs. Know-how

- 12.1 Die Anlage 4 beschreibt die Vergütung nach Ziff. 11 für die Einräumung der Nutzungsrechte an den Alt- und Neurechten. Bei der Festlegung der Vergütung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchführung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen berücksichtigt, sowie die in der betreffenden Branche bei Lizenzierung üblichen Lizenzsätze, sodass die Hochschule/Forschungseinrichtung den marktüblichen wirtschaftlichen Nutzen aus den Rechten ziehen kann.
- 12.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere **Neurechte** zu Bedingungen übertragen oder hieran eine Lizenz eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Vergütung (Ziff. 11) unter Berücksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage zu den direkten Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umständen nach angemessene Beteiligung gewährt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfällt der Anspruch.
- 12.3 Die Partner versichern sich wechselseitig, dass die von dem jeweiligen Partner zur Berechnung der Entgelte nach dieser Ziffer zur Verfügung gestellten Informationen den Anforderungen des anwendbaren Beihilfe- und Haushaltsrechts entsprechen. Für den Fall, dass die Entgelte wider Erwarten eine rechtswidrige Beihilfe beinhalten sollten, sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Vertragsbestimmungen ungeachtet einer etwaigen Unwirksamkeit der vereinbarten Entgelte wirksam bleiben. Die Parteien verpflichten sich, das beihilfewidrige Entgelt an das beihilfefreie Entgelt anzupassen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

13. Mediation, Schiedsgerichtsverfahren

- 13.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder späterer Änderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung sowie außervertragliche Ansprüche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 12.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind gemäß den Regeln für das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens soll ***** [individuell auszufüllen]** sein. In dem Mediationsverfahren soll die ***** [individuell auszufüllen]** Sprache verwendet werden.
- 13.2 Falls und insoweit solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags einer Partei gemäß den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von sechzig (60) Tagen eine Partei versäumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei gemäß den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll ***** [individuell auszufüllen]** sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung deutschen Rechts entschieden werden.

14. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufüllen] besteht fort/wird aufgehoben. [nicht Zutreffendes streichen] Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugänglich werdenden Informationen der jeweils anderen Vertragsseite, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, unbefristet / *** Jahre [individuell auszufüllen] geheim zu halten und sie – soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten und auf diese, den Umständen entsprechende, angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen anzuwenden. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet / *** Jahre [individuell auszufüllen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen, soweit gesetzlich zulässig.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für solche Informationen, für die die Partei, welche die Informationen empfängt, nachweist, dass die Informationen

- ihr zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits bekannt sind;
- am Tage der Mitteilung bereits offenkundig sind oder danach offenkundig werden ohne Verletzung dieses Vertrages durch die empfangende Partei;
- ihr von einem Dritten mitgeteilt wurden, es sei denn, der empfangenden Partei ist bekannt, dass der Dritte durch seine Mitteilung eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, die er gegenüber der mitteilenden Partei übernommen hat; oder
- von der empfangenden Partei unabhängig und ohne die Nutzung von geheimen Informationen der mitteilenden Partei entwickelt wurden; oder
- aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung zwingend offenzulegen sind.

15. Rechts- und Sachmängelhaftung

- 15.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausführung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmöglicher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.
- 15.2 In dem Falle etwaiger Gewährleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung zunächst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.
- 15.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung führt Auftragsforschung im Bereich der angewandten Forschung durch und erschließt technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollständig erreicht werden. In keinem Fall übernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.
- 15.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerklärung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigerklärung eines oder mehrerer **Schutzrechte** berührt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kündigung dieses Vertrages. Ansprüche auf Rücktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.
- 15.5 Außer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlässiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach diesem Vertrag weder für den künftigen Bestand des Schutzrechtes noch für einen bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichmaßen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner für beeinträchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlässig unbekannt geblieben sind.

- 15.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner außer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis nicht für Tauglichkeitsmängel, wie etwa fehlende technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.
- 15.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit oder Qualitätsmängeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschränkt.
- 15.8 Wechselseitige Schadensersatzansprüche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schäden beschränkt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertragspartners.
- 15.9 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

16. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

- 16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der Maßgabe der Regelungen in Ziff. 9 verpflichtet, die **Neurechte** während der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfür trägt der Industriepartner im Fall der Übertragung oder einer Lizenz, die nicht auf **Anwendungsgebiete** beschränkt ist, sondern vollumfänglich das jeweilige gesamte Schutzrecht erfasst.
- 16.2 Die Vertragsparteien werden einander von ihnen bekannt werdenden Verletzungen der **Neurechte** unterrichten und sich über eine Reaktion auf etwaige Angriffe sowie eine Verteidigung der Schutzrechte fallweise abstimmen.

[Alternative: ausführliche individuelle Regelung zur Zuständigkeit und zur Kostentragung sowie zur Mitwirkung bei Angriff und Verteidigung]

17. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich darüber ab, wenn beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die auf Ergebnisse aus diesem Vertrag zurückgehen, auf die Zusammenarbeit hingewiesen wird.

18. Vertragslaufzeit und Regelungen für die Zeit nach Beendigung des Vertrages

- 18.1 Dieser Vertrag tritt zum *******, *[individuell auszufüllen]* spätestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum *******, *[individuell auszufüllen]* Sollte der **Vertragsgegenstand** zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine Verlängerung der Zusammenarbeit vereinbaren.
- 18.2 Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
- 18.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kündigenden Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann;
- 18.2.2 wesentliche Änderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhältnissen oder Veränderungen in der Besetzung der Geschäftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen, dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;
- 18.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unterstützt.

18.3 Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages über die Vertragslaufzeit hinaus, bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der Vertragslaufzeit wirksam.

19. Rechtsnachfolge

Sofern Schutzrechte nach diesem Vertrag lizenziert werden, steht der jeweils lizenzierende Vertragspartner dafür ein, dass bei einer etwaigen Übertragung des der Lizenz zugrundeliegenden Schutzrechtes die Belastungen durch diese Lizenz vom Übernehmer des Schutzrechtes mit übernommen werden.

20. Export-Kontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Durchführung der Arbeiten die jeweils einschlägigen Exportkontrollvorschriften anzuwenden und einzuhalten. Bei einer Überlassung von Informationen oder Know-how ist der überlassende Vertragspartner verpflichtet, dem empfangenden Vertragspartner unaufgefordert die exportkontrollrechtliche Bewertung, insbesondere nach EU- und US-Recht, in schriftlicher Form mitzuteilen.

21. Schlussbestimmungen

21.1 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.

21.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner durch solche neuen, gültigen Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

21.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ***. *[individuell auszufüllen, wenn gesetzliche Voraussetzungen für Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO) und nur für den Fall, dass Schiedsverfahren oben nicht gewählt wird]*

21.4 *[wenn ausländischer Partner beteiligt:]* Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschließlich deutsches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

_____, den _____

_____, den _____

Hochschule/Forschungseinrichtung

Industriepartner

gesehen und zur Kenntnis genommen:

_____, den _____

Projektleiter

Anlagen:

Anlage 1: Forschungsplan *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 2: Terminplan *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 3: Länder, die für Auslandsanmeldungen in Betracht kommen *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 4: Vergütung *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Vertrag über Auftragsforschung (Variante Übertragung)

Zwischen

***, vertreten durch ***, *** [individuell auszufüllen]

– nachfolgend „Industriepartner“ genannt –

und

*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufüllen]

– nachfolgend „Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt –

– die oben genannten Vertragspartner werden nachfolgend gesamtheitlich sowie einzeln „Vertragspartner“ genannt –

Präambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung will auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner (im Folgenden alternativ auch „Vertragspartner“) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufüllen]

[Anmerkung: Ziel dieser Vereinbarung über Auftragsforschung ist die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich geprüfte Leitlinie dienen und soweit möglich sicherstellen, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird, damit die Vereinbarung auch für kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach verwendbar ist.

*Diese Vereinbarung stellt einen Vorschlag bzw. an einigen Stellen gangbare Varianten von Vorschlägen dar, bei dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Dabei verbleiben Resultate, die bei Durchführung des Vertrages entstehen und die unter den **Vertragsgegenstand** und in das Anwendungsgebiet des Vertrages (Ziff. 1 u. 2) fallen, sowie entsprechende **Schutzrechte** nach dieser Vereinbarung, sofern nicht anders geregelt, grundsätzlich beim auftraggebenden Industriepartner. Für die Wissenschaft ist deren Interesse gleichwohl gesichert, die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Veröffentlichung die Weiterentwicklung zu fördern.*

Für die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu können. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist jederzeit möglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.

*Insbesondere aufgrund der in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Vertragspartner kommt den Ergebnissen (Ziff. 1) und einem klar definierten **Vertragsgegenstand** (Ziff. 2) besondere Bedeutung zu.]*

1. Definitionen

Schutzrechte Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, und Sortenschutzrechte; Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie Urheberrechte und verwandte **Schutzrechte**.

Know-how	Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, wesentlich, das heißt für den Vertragsgegenstand von Bedeutung und nützlich sind, und identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben, sodass geprüft werden kann, ob sie die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen.
Ergebnisse	Resultate der Forschung, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und unter den Vertragsgegenstand fallen.
Altrechte	Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet wurden (§ 5 ArbEG), Schutzrechte oder vor Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how .
Neurechte	Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfindungen, Schutzrechte und/oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse .
Vertragsgegenstand	In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags schließt auch eine Definition des Anwendungsgebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden können, ein.
Vertragsgebiet	*** [individuell auszufüllen – im geografischen Sinne zu verstehen]

2. Vertragsgegenstand

- 2.1 Vertragsgegenstand ist die Durchführung der folgenden Auftragsforschung ***. [individuell sehr genau (u. a. wegen der Bedeutung für die **Ergebnisse** i. S. d. Vertrages) auszufüllen] und die Anwendung auf folgendem/n **Anwendungsgebiet/en**: *** [[individuell sehr genau auszufüllen], denn das **Anwendungsgebiet** definiert den Umfang der exklusiven Nutzungsrechte des Industriepartners an den Ergebnissen. Je breiter das Anwendungsgebiet definiert wird, umso kleiner ist das technische Feld, in dem Hochschule/Forschungseinrichtung weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unter Verwendung der Arbeitsergebnisse künftig durchführen kann.]
- 2.2 Dieser **Vertragsgegenstand** und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung durchzuführenden Arbeiten ist in dem, diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügten, Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen gemäß gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, gültig. Soweit allerdings Leistungsänderungen erforderlich werden, die mehr sind als eine bloße Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Forschungsplan und/oder die Ergebnisse ausschließlich oder im Wesentlichen urheberrechtlich schutzfähige Werke (z. B. Produktgestaltungen, Software), verwandte Schutzrechte (z. B. Datenbanken) und/oder als Designs schutzfähige Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht für die Nutzung von unter den Vertrag fallenden Erfindungen und sonstigen Schutzrechten notwendig sind, ist das vorliegende Muster nicht anwendbar. Vielmehr ist in solchen Fällen der Abschluss eigener Verträge mit spezifischen Regelungen insbesondere zu Nutzungsrechten, Designanmeldungen, Schutzrechtsverteidigungen und Vergütungen erforderlich.]

3. Durchführung der Arbeiten

- 3.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird die Arbeiten nach besten Kräften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener und/oder während der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchführen.

- 3.2 Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Auskünfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchführung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner überlassene Unterlagen, Gegenstände oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurückzugeben.
- 3.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird dem Industriepartner auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden **Ergebnisse** geben.
- 3.4 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Industriepartners Dritte mit der Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen.
- 3.5 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschäftlich zu vertreten oder für andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern möglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder ähnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskräftig zu vertreten oder für diese rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdrücklich geregelt.

3.6 Mitteilungen und Erklärungen

Alle erforderlichen oder zulässigen Willenserklärungen und sonstigen Mitteilungen, die nach diesem Vertrag einem Vertragspartner gegenüber abzugeben sind, müssen in Textform übermittelt werden, und zwar an die nachstehenden Adressen:

Industriepartner: *** [individuell auszufüllen]

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufüllen]

Bei Nichteinhaltung dieser Regelung gilt die Mitteilung und/oder Willenserklärung als nicht zugegangen.

3.7 Leistungsänderungen

Sollte sich während der Durchführung des Vertrags herausstellen, dass gegenüber dem Forschungsplan Leistungsänderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

- 3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung erforderliche Leistungsänderungen zu vertreten, wird sie ihre Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.
- 3.7.2 In Fällen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsänderung zu vertreten hat, kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der **Vertragsgegenstand** unverändert.
- 3.7.3 In allen anderen Fällen kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der **Vertragsgegenstand** unverändert.
- 3.7.4 Für die Fälle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:
- Derjenige Vertragspartner, der die Änderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisatorischer Hinsicht.
 - Danach sind die Auswirkungen der Änderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die Qualität, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten darzustellen.

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Änderung durchgeführt wird, ist das schriftlich in der Änderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des Zeitplans, Qualitätsunterschiede und gegebenenfalls eine zusätzliche Vergütung festzuhalten sind.
- Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn sie von allen Vertragspartnern unterschrieben wird.

4. Termine

Die Termine für den Ablauf der Arbeiten einschließlich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefügten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

5. Altrechte

- 5.1 Die **Altrechte** verbleiben grundsätzlich beim jeweiligen Inhaber.
- 5.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung informiert den Industriepartner fortlaufend über derartige **Altrechte** einschließlich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfügungsmacht sind (z. B. weil sie einer Patentverwertungsagentur der Hochschule übertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt, vollständig, soweit diese voraussichtlich für die Nutzung der **Ergebnisse** erforderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information darüber, ob und inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser **Altrechte**, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter, beschränkt ist.
- 5.3 Für diejenigen **Altrechte**, die für die Durchführung dieses Vertrages oder für die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:
 - 5.3.1 Der jeweils berechnigte Vertragspartner räumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Durchführung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung des betreffenden Altrechts nicht beschränkt ist.
 - 5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung Inhaber von Altrechten ist und in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht beschränkt ist und soweit diese für die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** durch den Industriepartner erforderlich sind, räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an diesen Altrechten eine unwiderrufliche, unterlizenzierbare, nicht ausschließliche Lizenz für die Dauer des Altrechts auf dem Vertragsgegenstand im **Vertragsgebiet** ein, soweit diese zur Nutzung der Ergebnisse erforderlich ist. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in der Nutzung von Altrechten beschränkt ist, trägt diese im Rahmen der vorstehenden Rechteeinräumungen durch geeignete rechtliche oder tatsächliche Vorkehrungen, soweit ihr dies tatsächlich und rechtlich möglich ist (nach bestem Bemühen), auch dafür Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** hiervon unberührt bleibt. Im Fall von Anpassungen und Beschränkungen stimmen sich die betroffenen Vertragspartner gegenseitig ab. Das für die Einräumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergütung in Ziff. 12 enthalten, im Falle einer Leistungsänderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3 vereinbarten Zusatzvergütung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsänderung zur Durchführung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich über die Einbeziehung in diesen Vertrag verständigen.
 - 5.3.3 Die Lizenz an den Altrechten ist beschränkt auf Anwendungs- und **Vertragsgebiete**, die zur Durchführung dieses Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der **Ergebnisse** erforderlich sind.

Wird der Hochschule/Forschungseinrichtung nach ***** Jahren** [individuell auszufüllen] seit Vertragsschluss dadurch, dass der Industriepartner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht ausübt, die Verwertung der **Altrechte** unbillig erschwert, werden sich die Vertragspartner über eine angemessene Neuregelung im Hinblick auf die **Altrechte** erneut verständigen.

6. Neurechte

- 6.1 Die **Ergebnisse**, insbesondere die **Neurechte**, stehen materiell dem Industriepartner zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten nach außen Abweichendes regeln.
- 6.2 Die **Hochschule/Forschungseinrichtung** unterrichtet den **Industriepartner** über Meldungen von Dienstervfindungen bzw. Mitteilungen von freien Erfindungen der seitens der Hochschule/Forschungseinrichtung an der Durchführung dieses Vertrages mitwirkenden Personen unverzüglich durch Übersendung entsprechender Kopien der Meldungen/Mitteilungen nach vollständiger Meldung gem. ArbEG und bietet dem **Industriepartner** an diesen **Neurechten** die Übertragung der Rechte schriftlich an. **Industriepartner** kann dieses Angebot innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich annehmen. Für den Fall, dass der Industriepartner nicht reagiert, erinnert die Hochschule/Forschungseinrichtung einmalig schriftlich mit einer Frist von einem Monat. Bleibt eine Reaktion des Industriepartners auch dann aus, wird vermutet, dass der Industriepartner das Angebot annimmt/[Alternative: gilt das Angebot als nicht angenommen und die Hochschule/Forschungseinrichtung ist frei, die Erfindung freizugeben bzw. selbst anzumelden]. Die jeweils für die Übertragung zu zahlenden Entgelte sind bei Annahme des Angebots und nach Rechnungsstellung durch **Hochschule/Forschungseinrichtung** fällig. Als Entgelt für die Übertragung von Neurechten zahlt **Industriepartner** für jedes auf **Industriepartner** übertragene Neuschutzrecht ein Entgelt, das in der Vergütung nach Ziff. 13 separat ausgewiesen wird, an **Hochschule/Forschungseinrichtung**. Industriepartner ist verpflichtet, unmittelbar nach Annahme des Angebots Hochschule/Forschungseinrichtung alle notwendigen Angaben für eine Rechnungsstellung mitzuteilen.

An **Neurechten** der **Hochschule/Forschungseinrichtung**, an denen **Industriepartner** das Eigentum erwirbt, ist **Industriepartner** oder ein von ihr benannter Dritter berechtigt, diese im Namen von Industriepartner zum Schutzrecht anzumelden. [Hinweis: Regelung zur „Anmelderstellung“ und „Weitere Schutzrechtsanmeldungen“ gemäß Ziffer 9 und 10]

In allen Fällen, in denen **Industriepartner** das oben genannte Angebot nicht innerhalb der vorgenannten Frist annimmt, ist **Hochschule/Forschungseinrichtung** berechtigt, nach freiem Ermessen auf seinen Namen und auf seine Kosten Schutzrechte anzumelden oder diese an die Erfinder gem. ArbEG freizugeben.

- 6.3 Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen.
- 6.4 Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, Beschäftigte der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG fallen, in den **Vertragsgegenstand** erst dann einzubeziehen, wenn sie die Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Erklärung entsprechend dem als Anlage 3 beigefügten Muster mit übernommen haben. Dazu gehört insbesondere, aber nicht alleine, der Projektleiter. Bereits jetzt legen die Vertragspartner die für die Durchführung des Vertrages vorgesehenen Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fallen, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erklärungen dieser Beteiligten nach Anlage 3 liegen dem Vertrag bei.
- 6.5 Darüber hinaus verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, dass sie Dritte an dem **Vertragsgegenstand** erst mitwirken lässt, wenn diese die Verpflichtungen der Hochschule/Forschungseinrichtung aus diesem Vertrag sinngemäß übernommen haben und vor allem die entsprechende Übertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf den Industriepartner sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegenüber den Vertragspartnern sichergestellt haben.

6.6 Die Forschungs- und Lehrtätigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung sowie das Versuchsprivileg nach § 11 PatG bleibt von diesem Vertrag unberührt. Daher steht diesen an den Ergebnissen ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung für diese Tätigkeiten zu. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der **Ergebnisse**. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter die **Ergebnisse** – soweit diese noch geheim oder unveröffentlicht sind – im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nichtgewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zulässig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern.

6.6a Soweit die vorstehenden Regelungen Know-how betreffen, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das Know-how zu nutzen. Auf die Regelungen zur Geheimhaltung in Ziffer 15 wird hingewiesen.

6.7 Soweit bei der Durchführung des Vertrages Erfindungen auf nicht den **Vertragsgegenstand** betreffenden Gebieten gemacht werden, stehen diese dem jeweiligen Partner, der diese Erfindung gemacht hat, zu, wobei aber die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht ausschließliche Lizenz zu angemessenen und marktüblichen Bedingungen anbietet.

[Ergänzung möglich/Merkposten:] Beabsichtigt die Hochschule/Forschungseinrichtung, einzelne Erfindungen, die auch unter den vorgenannten Absatz fallen, ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben, bietet sie diese dem Industriepartner zwei (2) Monate zuvor zur kostenfreien Übernahme an. Der Industriepartner wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erklären, ob er das entsprechende Schutzrecht übernimmt. Für diesen Fall verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, unverzüglich alle hierzu notwendigen Erklärungen abzugeben. Äußert sich der Industriepartner nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Übernahmerecht.

6.8 *[fakultativ]* Beabsichtigt der Industriepartner, einzelne **Neurechte**, die auch unter den vorgenannten Absatz fallen, ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben, bietet er die auf die Hochschule zurückgehenden Erfindungsanteile der Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur kostenfreien Übernahme unter Rückbehaltung einer kostenlosen Lizenz an. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erklären, ob sie das entsprechende Schutzrecht übernimmt. Für diesen Fall verpflichtet sich der Industriepartner, unverzüglich alle hierzu notwendigen Erklärungen abzugeben. Die Kosten für die Übertragung trägt die Hochschule. Äußert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Übernahmerecht.

6.9 Soweit die vorgenannten Regelungen in Ziffer 6 **Ergebnisse** betreffen, die urheberrechtlich schutzfähig sind oder unter ein verwandtes Schutzrecht fallen und für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, verstehen sich die vorgenannten Regeln entsprechend. Soweit nach den betroffenen Schutzrechtsgesetzen eine Übertragung nicht möglich ist, verstehen sich die vorgenannten Formulierungen als Einräumung, und zwar in ihrem Umfang, soweit dies der Zweck dieses Vertrages erfordert, identisch mit dem Umfang der Übertragungen von den eigentlichen, Gegenstand des Vertrages bildenden, Schutzrechten, also z. B. Patenten.

6.10 Soweit die Ergebnisse design- bzw. gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich schutzfähige Leistungen umfassen, welche für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, gilt Folgendes:

Die Hochschule überträgt auf den Industriepartner das Recht, die Designs im eigenen Namen als nationale und/oder internationale Designs und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Eintragung anzumelden und zu verwerten, wenn und soweit das Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Erreichung des mit dem Forschungsprojekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Die Entwerfer sind jeweils als solche bei den Anmeldungen zu benennen.

Vorsorglich für den Fall der Nichtanmeldung überträgt die Hochschule auf den Industriepartner das Recht, die Designs nach Erstveröffentlichung innerhalb der Europäischen Union als nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu verwerten, wenn und soweit die Verwertung im Rahmen des mit den Ergebnissen verbundenen Zwecks notwendig ist. Der Industriepartner gilt auch dann als Inhaber des Rechts an den nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, wenn die Hochschule oder deren Erfinder die Erstveröffentlichungen vorgenommen haben.

[Merkposten: Wenn die Ergebnisse, welche für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, Software i.S.d. §§ 69a ff. UrhG umfassen, sind folgende zusätzliche Regelungsbereiche abzudecken: Handhabung des Zugriffs auf Quellcode, Konkretisierung des Umfangs der Nutzung der Software (Übertragungszwecklehre), Verhältnis zu Drittsoftware, insbesondere Open Source Software]

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

- 7.1 Die Hochschule teilt dem Industriepartner unverzüglich mit, sollte ein Hochschulangehöriger von seinem in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrecht Gebrauch machen.
- 7.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung ein Interesse daran hat, die **Ergebnisse** ihrer Forschung zu veröffentlichen und auf nicht ausschließlicher und nicht diskriminierender Basis zu verbreiten. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berücksichtigen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung gegenüber dem Industriepartner, die **Ergebnisse** ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veröffentlichen oder Dritten, etwa im Rahmen von so genannten PeerReviews, zugänglich zu machen, solange die **Ergebnisse** der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veröffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prüfung vorzulegen. Parallel dazu verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung dazu, den Industriepartner frühzeitig, mindestens 3 Monate vor Abgabe, darüber zu informieren, ob und in welchem Umfang vom **Vertragsgegenstand** akademische Abschlussarbeiten betroffen sind.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen – im Falle einer akademische Abschlussarbeit binnen sechs (6) Wochen – nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mitteilt, dass er durch die Veröffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen berührt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung entweder die Veröffentlichung und/oder den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdürftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veröffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn sich der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchführung des Vertrages bestrebt, die **Ergebnisse** durch **Schutzrechte** abzusichern. Dies berührt nicht die grundsätzliche Dispositionsfreiheit des Industriepartners im Hinblick auf die **Ergebnisse**. Werden Anmeldungen der Neurechte eingereicht, gelten folgende Regeln:

- 8.1 Nach Erhalt einer aus Sicht der Hochschule/Forschungseinrichtung vollständigen Erfindungsmeldung wird die Hochschule/Forschungseinrichtung den Industriepartner unverzüglich von dem Inhalt der Erfindungsmeldung in Kenntnis setzen.
- 8.2 Binnen ***** Tage** [individuell auszufüllen. Bitte 6.2 beachten] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Rechteübertragung, stehen die materiellen Rechte an der betreffenden Erfindung abschließend der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und werden vom Industriepartner an sie zurück übertragen. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/Forschungseinrichtung in einem

solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewährt sie dem Industriepartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches, nicht übertragbares, aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Für den Fall, dass eine solche Erfindung später frei wird, gewähren dieses Recht sowohl der Projektleiter als auch die weiteren Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die Erklärungen zur Überleitung der Rechte nach Ziff. 6.3 unterzeichnet haben. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen Erfindungen ist auf die Nutzung der **Ergebnisse** dieses Vertrages auf dem Vertragsgegenstand beschränkt.

8.3 [Für die Abwicklung der Anmeldung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:]

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird der Industriepartner die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und im eigenen Namen vornehmen. Der Industriepartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Ansprüche zu formulieren sowie Prüfungsverfahren durchzuführen.

Alternative 2: Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 9). Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 8.2 Satz 1 zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Die Vertragspartner stimmen sich über die Auswahl eines Patentanwalts und über den Inhalt der Anmeldung ab.

- 8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen und Unterschriften zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.
- 8.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen statt ihrer mit der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zugänglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Übermittlung der Informationen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

9. Anmelderstellung, ggf. Treuhandverhältnis

- 9.1 Anmelder der prioritätsbegründenden Erstanmeldung sind die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn, die Hochschule/Forschungseinrichtung verzichtet hierauf bis zur Äußerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2 schriftlich gegenüber dem Industriepartner. Die prioritätsbegründende Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder europäische Schutzrechtsanmeldung.
- 9.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung lediglich als Treuhänder für den Industriepartner inne. Im Innenverhältnis steht das Recht auf das Neurecht ausschließlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industriepartners hinsichtlich der Ausübung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten Neurecht befolgen.

- 9.3 Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner unverzüglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betreffende Neurecht bereits erteilt ist, an dem Neurecht übertragen und wird dazu alle notwendigen Erklärungen abgeben.

10. Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ländern

- 10.1 Der Industriepartner nimmt weitere, auf der prioritätsbegründenden Erstanmeldung beruhende Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechtsvalidierungen im eigenen Namen vor. Er entscheidet nach eigenem Ermessen, wie und für welche Länder er derartige Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechtsvalidierungen durchführt.
- 10.2 Der Industriepartner ist jederzeit frei, **Neurechte** ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben oder das Anmeldeverfahren im Ausland nicht weiterzuverfolgen. Ziff. 6.8 ist zu beachten.

11. Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der **Neurechte** trägt der Industriepartner, es sei denn, dieser hat sein materielles Recht an diesen gemäß Ziffer 8.2 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zurück übertragen.

12. Vergütung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhält von dem Industriepartner für die Durchführung der Auftragsforschung einschließlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchführung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen eine angemessene Vergütung nach Maßgabe der Anlage 6.

13. Entgelt für Schutzrechte sowie ggfs. Know-how

- 13.1 Das Entgelt nach Ziff. 12 umfasst auch das Entgelt für die Einräumung der Nutzungsrechte an den Altrechten und für die Übertragung der **Neurechte**. Bei der Festlegung des Entgelts werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchführung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschließlich der in der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls üblichen Lizenzsätze, berücksichtigt, sodass die Hochschule/Forschungseinrichtung den vollen wirtschaftlichen Nutzen aus den Schutzrechten ziehen kann.
- 13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere **Neurechte** zu Bedingungen übertragen oder hieran eine Lizenz eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Vergütung (Ziff. 12) unter Berücksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage zu den direkten Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umständen nach angemessene Beteiligung gewährt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfällt der Anspruch.

13.3 Die Vertragspartner versichern sich wechselseitig, dass die von dem jeweiligen Vertragspartner zur Berechnung der Entgelte nach dieser Ziffer zur Verfügung gestellten Informationen den Anforderungen des anwendbaren Beihilfe- und Haushaltsrechts entsprechen. Für den Fall, dass die Entgelte wider Erwarten eine rechtswidrige Beihilfe beinhalten sollten, sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass die übrigen Vertragsbestimmungen ungeachtet einer etwaigen Unwirksamkeit der vereinbarten Entgelte wirksam bleiben. Die Vertragspartner verpflichten sich, das beihilfewidrige Entgelt an das beihilfefreie Entgelt anzupassen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragschlusses.

14. Mediation, Schiedsgerichtsverfahren

14.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder späterer Änderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung sowie außervertragliche Ansprüche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 13.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind gemäß den Regeln für das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahren soll *** [individuell auszufüllen] sein. In dem Mediationsverfahren soll die *** [individuell auszufüllen] Sprache verwendet werden.

14.2 Falls und insoweit solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags eines Vertragspartners gemäß den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von sechzig (60) Tagen ein Vertragspartner versäumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch den anderen Vertragspartner gemäß den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufüllen] sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung deutschen Rechts entschieden werden.

15. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufüllen] besteht fort/wird aufgehoben. [nicht Zutreffendes streichen] Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugänglich werdenden Informationen des jeweils anderen Vertragspartners, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, unbefristet/*** Jahre [individuell auszufüllen] geheim zu halten und sie – soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten und auf diese den Umständen entsprechende angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen anzuwenden. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/*** Jahre [individuell auszufüllen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen, soweit gesetzlich zulässig.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für solche Informationen, für die der Vertragspartner, welcher die Informationen empfängt, nachweist, dass die Informationen:

- ihm zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits bekannt sind;
- am Tage der Mitteilung bereits offenkundig sind oder danach offenkundig werden ohne Verletzung dieses Vertrages durch den empfangenden Vertragspartner;

- ihm von einem Dritten mitgeteilt wurde, es sei denn, dem empfangenden Vertragspartner ist bekannt, dass der Dritte durch seine Mitteilung eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, die er gegenüber dem mitteilenden Vertragspartner übernommen hat; oder
- von dem empfangenden Vertragspartner unabhängig und ohne die Nutzung von geheimen Informationen des mitteilenden Vertragspartner entwickelt wurde; oder
- aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung zwingend offenzulegen sind.

16. Rechts- und Sachmängelhaftung

- 16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausführung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmöglicher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.
- 16.2 In dem Falle etwaiger Gewährleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung zunächst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.
- 16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung führt Auftragsforschung im Bereich der angewandten Forschung durch und erschließt technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollständig erreicht werden. In keinem Fall übernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.
- 16.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerklärung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigerklärung eines oder mehrerer **Schutzrechte** berührt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kündigung dieses Vertrages. Ansprüche auf Rücktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.
- 16.5 Außer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlässiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach diesem Vertrag weder für den künftigen Bestand des Schutzrechtes noch für einen bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichermaßen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner für beeinträchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlässig unbekannt geblieben sind.
- 16.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner außer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis nicht für Tauglichkeitsmängel, wie etwa fehlende technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.
- 16.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit oder Qualitätsmängeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschränkt.
- 16.8 Wechselseitige Schadensersatzansprüche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schäden beschränkt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertragspartners.
- 16.9 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

- 17.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der Maßgabe der Regelungen in Ziff. 9 verpflichtet, die **Neurechte** während der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfür trägt der Industriepartner im Fall der Übertragung oder einer Lizenz, die nicht auf Vertragsgegenstand beschränkt ist, sondern vollumfänglich das jeweilige gesamte Schutzrecht erfasst.

17.2 Die Vertragspartner werden einander von ihnen bekannt werdenden Verletzungen der **Neurechte** unterrichten und sich über eine Reaktion auf etwaige Angriffe sowie eine Verteidigung der Schutzrechte fallweise abstimmen.

[Alternative: ausführliche individuelle Regelung zur Zuständigkeit und zur Kostentragung sowie zur Mitwirkung bei Angriff und Verteidigung]

18. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich darüber ab, wenn beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die auf **Ergebnisse** aus diesem Vertrag zurückgehen, auf die Zusammenarbeit hingewiesen wird.

19. Vertragslaufzeit und Regelungen für die Zeit nach Beendigung des Vertrages

19.1 Dieser Vertrag tritt zum *******, *[individuell auszufüllen]* spätestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum ******* *[individuell auszufüllen]*. Sollte der **Vertragsgegenstand** zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine Verlängerung der Zusammenarbeit vereinbaren.

19.2 Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kündigenden Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann;

19.2.2 wesentliche Änderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhältnissen oder Veränderungen in der Besetzung der Geschäftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen, dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;

19.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der **Schutzrechte** angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unterstützt.

19.3 Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages über die Vertragslaufzeit hinaus, bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der Vertragslaufzeit wirksam.

20. Rechtsnachfolge

Sofern **Schutzrechte** nach diesem Vertrag lizenziert werden, steht der jeweils lizenzierende Vertragspartner dafür ein, dass bei einer etwaigen Übertragung des der Lizenz zugrunde liegenden Schutzrechtes die Belastungen durch diese Lizenz vom Übernehmer des Schutzrechtes mit übernommen werden.

21. Export-Kontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Durchführung der Arbeiten die jeweils einschlägigen Exportkontrollvorschriften anzuwenden und einzuhalten. Bei einer Überlassung von Informationen oder Know-how ist der überlassende Vertragspartner verpflichtet, dem empfangenden Vertragspartner unaufgefordert die exportkontrollrechtliche Bewertung, insbesondere nach EU- und US-Recht in schriftlicher Form mitzuteilen.

22. Schlussbestimmungen

- 22.1 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
- 22.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner durch solche neuen, gültigen Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.
- 22.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist *******. *[individuell auszufüllen, wenn gesetzliche Voraussetzungen für Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO) und nur für den Fall, dass Schiedsverfahren oben nicht gewählt wird]*
- 22.4 *[wenn ausländischer Partner beteiligt:]* Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

_____, den _____

_____, den _____

Hochschule/Forschungseinrichtung

Industriepartner

gesehen und zur Kenntnis genommen:

_____, den _____

Projektleiter

Anlagen:

- Anlage 1: Forschungsplan *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*
- Anlage 2: Terminplan *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*
- Anlage 3: Muster Erklärung der Hochschulangehörigen
- Anlage 4: Liste Hochschulangehörige/Angehörige der Forschungseinrichtung *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*
- Anlage 5: Länder, die für Auslandsanmeldungen in Betracht kommen *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*
- Anlage 6: Vergütung *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 3: Muster Erklärung der Hochschulangehörigen

Bezug: Vertrag ***

Ich _____, nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschäftigter der Hochschule im Sinne von § 42 Nr. 2 ArbEG an der Durchführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten teil. Der Vertrag zwischen der Hochschule und dem Industriepartner enthält auch Regeln über die Geheimhaltung von technischen Kenntnissen und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zugänglich werden. Ich verpflichte mich daher, *** [branchenspezifische Geheimhaltungsklauseln]

Darüber hinaus übernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

1. Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und der darauf angemeldeten oder erteilten **Schutzrechte** (im Folgenden: **Altrechte**) bleibt von dieser Vereinbarung unberührt. Soweit und sobald solche Altrechte für die Verwertung der **Ergebnisse** erforderlich sind und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, räume ich dem Industriepartner an diesen Rechten eine nicht ausschließliche Lizenz ohne weiteres Entgelt ein.
2. Mit Vertragsschluss übertrage ich dem Industriepartner im Voraus sämtliche Rechte an künftig entstehenden Forschungsergebnissen, sofern es sich um freie Erfindungen handelt.
3. Mir verbleibt darüber hinaus ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der Forschungsergebnisse für meine Forschungs- und Lehrtätigkeit. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Forschungsergebnisse. Ferner darf ich meine Forschungsergebnisse im Rahmen der Forschung für oder mit Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners verwenden. Der Industriepartner sichert mir zu, dass er diese Zustimmung nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern wird. Ausgenommen hiervon sind **Altrechte**, vor Vertragsabschluss vorliegendes **Know-how** oder nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstände.
4. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, der Hochschule alle Diensterfindungen nach § 5 ArbEG zu melden und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen.
5. Ich verzichte in Bezug auf alle im Zusammenhang mit dem Vertrag erzielten Forschungsergebnisse gegenüber dem Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.
6. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, Forschungsergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners zu veröffentlichen oder anderweitig Dritten – auch im Vorverfahren einer Veröffentlichung – zu offenbaren, solange die Forschungsergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unterliegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur mündlichen Veröffentlichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Veröffentlichung), mindestens sechs (6) Wochen vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Prüfung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veröffentlichung Geheimhaltungsinteressen berührt, werde ich dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichung unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestrichen werden. Die Zustimmung zur Veröffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegenüber mir und/oder der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

7. Nimmt die Hochschule nach einem etwaigen, in dem Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartner geregelten, Rückfall der Rechte die Erfindung nicht in Anspruch, gewähre ich dem Industriepartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Neurechten.
8. Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neuschutzrechten unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Sie werden im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neuschutzrechten schädlich sein könnte.
9. Diese Vereinbarung wird für die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff näher bezeichneten Forschungsprojekt abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem Ablauf des längstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheimhaltungsverpflichtungen und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden *unbefristet/*** Jahre [individuell auszufüllen]* nach Beendigung Ihrer Mitwirkung an der im Betreff näher bezeichneten Kooperation.
10. Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

_____, den _____

_____, den _____

Industriepartner

Hochschulangehöriger

Vertrag über Forschungs Kooperation

Zwischen

***, vertreten durch ***, *** [individuell auszufüllen]

– nachfolgend „Industriepartner“ genannt –

und

*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufüllen]

– nachfolgend „Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt –

– die oben genannten Vertragspartner werden nachfolgend gesamtheitlich sowie einzeln „Vertragspartner“ genannt –

Präambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung will auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner (im Folgenden alternativ auch „Vertragspartner“) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufüllen]

[Anmerkung: Ziel dieser Vereinbarung über Forschungs Kooperation ist die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich geprüfte Leitlinie dienen und soweit möglich sicherstellen, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird, damit die Vereinbarung auch für kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach verwendbar ist. Auch die getroffene Zuordnung der Rechte im Falle von Gemeinschafts-Erfindungen unterstützt dieses Anliegen in besonders vorteilhafter Weise.

Diese Vereinbarung stellt einen Vorschlag bzw. an einigen Stellen gangbare Varianten von Vorschlägen dar, bei dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Für die Wissenschaft bedeutet dies, insbesondere die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Veröffentlichung die Weiterentwicklung zu fördern. Für die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu können. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist jederzeit möglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.]

Insbesondere aufgrund der in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Vertragspartner kommt den Ergebnissen (Ziff. 1) und einem klar definierten Vertragsgegenstand (Ziff. 2) besondere Bedeutung zu.

1. Definitionen

Schutzrechte Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, und Sortenschutzrechte; Designs/Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie Urheberrechte und verwandte **Schutzrechte**.

Know-how Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, wesentlich, das heißt für den **Vertragsgegenstand** von Bedeutung und nützlich sind, und identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben, sodass geprüft werden kann, ob es die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt.

Ergebnisse	Resultate der Forschung, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und unter den Vertragsgegenstand fallen.
Altrechte	Erfindungen, die vor Unterzeichnung dieses Vertrages gemeldet wurden (§ 5 ArbEG), Schutzrechte oder vor Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how.
Neurechte	Nach Unterzeichnung dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete Erfindungen (§ 5 ArbEG), Schutzrechte oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse .
Vertragsgegenstand	In Ziff. 2 definierter Gegenstand der Kooperation schließt auch eine Definition des Anwendungsgebiets, in dem die Ergebnisse Anwendung finden können, ein.
Vertragsgebiet	*** [individuell auszufüllen – im geografischen Sinne zu verstehen]

2. Vertragsgegenstand

- 2.1 Gegenstand des Vertrages ist die gemeinsame Durchführung der folgenden Forschungskoooperation***. [individuell sehr genau (u. a. wegen der Bedeutung für die **Ergebnisse** i. S. d. Vertrages) auszufüllen] Die **Ergebnisse** der Letzteren können in folgendem Gebiet Anwendung (im Folgenden: Anwendungsgebiet) finden: *** [individuell sehr genau auszufüllen, denn das Anwendungsgebiet hat Bedeutung für den Umfang der Nutzungsberechtigung des Industriepartners]
- 2.2 Dieser **Vertragsgegenstand** und der genaue Umfang der von den einzelnen Vertragspartnern durchzuführenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigelegten Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen gemäß gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, gültig. Soweit allerdings Leistungsänderungen erforderlich werden, die mehr sind als eine bloße Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Forschungsplan und/oder die Ergebnisse ausschließlich oder im Wesentlichen urheberrechtlich schutzfähige Werke (z. B. Produktgestaltungen, Software), verwandte Schutzrechte (z. B. Datenbanken) und/oder als Designs schutzfähige Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht für die Nutzung von unter den Vertrag fallenden Erfindungen und sonstigen Schutzrechten notwendig sind, ist das vorliegende Muster nicht anwendbar. Vielmehr ist in solchen Fällen der Abschluss eigener Verträge mit spezifischen Regelungen insbesondere zu Nutzungsrechten, Designanmeldungen, Schutzrechtsverteidigungen und Vergütungen erforderlich.]

3. Durchführung der Arbeiten

- 3.1 Die Vertragspartner werden die Arbeiten nach besten Kräften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener bzw. während der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt miteinander durchführen.
- 3.2 Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Auskünfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchführung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner überlassene Unterlagen, Gegenstände oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurückzugeben.
- 3.3 Die Vertragspartner werden einander auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden **Ergebnisse** geben.

- 3.4 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, Dritte ohne Zustimmung des anderen Vertragspartners mit der Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen.
- 3.5 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschäftlich zu vertreten oder für andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern möglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder ähnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskräftig zu vertreten oder für diese rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdrücklich geregelt.
- 3.6 Zur Koordination und Steuerung der Durchführung dieses Vertrages sowie zur frühzeitigen Erkennung, Vermeidung und Lösung von Problemen bilden die Vertragspartner ein gemeinsames Steuerungsgremium, welches in regelmäßigen Zeitabständen die Lage des Gesamtprojektes diskutiert. Es führt ein Projekttagbuch, das aus
- Protokollen der Sitzungen und gewechselter Korrespondenz
 - Abnahmeprotokollen
 - *** [individuell auszufüllen]
- besteht.

Vereinbarungen, die zwischen den Vertretern der Vertragspartner im Rahmen der Steuerungsgremiumsversammlung getroffen werden, sind Bestandteil dieses Vertrages, sofern sie schriftlich niedergelegt und von den Mitgliedern des Steuerungsgremiums unterschrieben werden.

Jeder Vertragspartner wird zunächst das Steuerungsgremium zur Lösung von etwaigen Konflikten anrufen.

Das Steuerungsgremium besteht aus folgenden Personen:

- *** [individuell auszufüllen]
- *** [individuell auszufüllen]
- *** [individuell auszufüllen]
- *** [individuell auszufüllen]

Alle Mitglieder des Steuerungsgremiums sind gegenüber dem jeweils anderen Vertragspartner berechtigt, alle im Rahmen dieses Vertrages notwendigen Erklärungen abzugeben, fachliche und sonstige Zusagen zu erteilen, und verpflichtet, Auskünfte zu geben, die verbindlich sind.

3.7 Leistungsänderungen

Sollte sich während der Durchführung des Vertrages herausstellen, dass gegenüber dem Forschungsplan Leistungsänderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

- 3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung erforderliche Leistungsänderungen zu vertreten, wird sie ihre/wird er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.
- 3.7.2 In Fällen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsänderung zu vertreten hat, kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der **Vertragsgegenstand** unverändert.
- 3.7.3 In allen anderen Fällen kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der **Vertragsgegenstand** unverändert.

3.7.4 Für die Fälle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Änderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisatorischer Hinsicht.
- Danach sind die Auswirkungen der Änderung auf Art und Umfang der Leistung, die Qualität, den Zeitplan und die Mehrkosten darzustellen.
- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Änderung durchgeführt wird, ist das schriftlich in der Änderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des Zeitplans, Qualitätsunterschiede und gegebenenfalls eine zusätzliche Vergütung festzuhalten sind.
- Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn sie von allen Vertragspartnern unterschrieben wird.

4. Termine

Die Termine für den Ablauf der Arbeiten einschließlich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefügten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

5. Altrechte

5.1 Die **Altrechte** verbleiben grundsätzlich beim jeweiligen Inhaber.

5.2 Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend über derartige **Altrechte** einschließlich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfügungsmacht sind (z. B. weil sie einer Patentverwertungsagentur der Hochschule übertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt, vollständig, soweit diese voraussichtlich für die Nutzung der **Ergebnisse** erforderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information darüber, ob und inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser **Altrechte**, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter, beschränkt ist.

5.3 Für diejenigen **Altrechte**, die für die Durchführung dieses Vertrages oder für die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:

5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner räumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Durchführung dieses Vertrages ein.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung in der Lage ist, Nutzungsrechte an Altrechten einzuräumen, die für die kommerzielle Nutzung der **Ergebnisse** erforderlich sind, räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner an diesen Altrechten eine nicht ausschließliche Lizenz im Rahmen des Vertragsgegenstandes zu angemessenen und marktüblichen Bedingungen ein.

[im Falle einer öffentlichen Förderung z. B. unter Wipano ist dies mit den Förderregelungen abzustimmen.]

6. Neurechte

Soweit Gegenstand der Ergebnisse Neurechte sind, unterscheiden die Vertragspartner zwischen Erfindungen/Patenten/Gebrauchsmustern (in dieser Ziffer und in Ziffer 8: Erfindungen), urheberrechtlich bzw. designrechtlich geschützten Gegenständen sowie Know-how wie folgt:

6.1 Die Erfindungen stehen materiell den Vertragspartnern je nach Aufteilung ihrer Erfindungsanteile nach den folgenden Regeln zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten nach außen Abweichendes regeln. Auf die Regelungen zur Vergütung in Ziffer 13 wird hingewiesen.

6.1.1 Industriepartner-Erfindungen

Industriepartner-Erfindungen sind solche, die ausschließlich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden (im Folgenden: Industriepartner-Erfindungen). Diese stehen ausschließlich dem Industriepartner zu.

[Für Gemeinschaftsergebnisse/Hochschul-Neurechte stehen folgende Alternativen zur Wahl:]

Alternative 1:

6.1.2 Gemeinschafts-Erfindungen

Gemeinschafts-Erfindungen sind solche, die von Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen der Erfindungsanteil der Hochschulbeschäftigten 50 Prozent oder weniger ist (im Folgenden: Gemeinschafts-Neurechte). Sämtliche materiellen Rechte an diesen Erfindungen stehen ungeachtet der Regelung in Ziff. 8 über die Anmeldung von Schutzrechten ausschließlich dem Industriepartner zu.

6.1.3 Hochschul-Erfindungen

Hochschul-Erfindungen sind solche, die ausschließlich oder zu mehr als 50 Prozent Erfindungsanteil von Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung erarbeitet wurden (im Folgenden: Hochschul-Erfindungen). Diese stehen ausschließlich der Hochschule/Forschungseinrichtung zu.

Alternative 2 (Bruchteilsgemeinschaft):

6.1.2 Gemeinschafts-Erfindungen

Gemeinschafts-Erfindungen sind solche, die von Beschäftigten der **Hochschule/Forschungseinrichtung** gemeinsam mit Mitarbeitern des **Industriepartners** erarbeitet wurden und deren jeweiligen Erfinderanteile nicht von den Vertragspartnern getrennt zu einem Schutzrecht angemeldet werden können. Hier steht den Vertragspartnern das Recht auf ein Schutzrecht gemeinschaftlich zu (im Folgenden: „Gemeinschafts-Erfindungen“). Die Vertragspartner werden die Verwaltung und Benutzung (u. a. Anmeldung, Aufrechterhaltung, Durchsetzung, Nutzung, Übertragung und Lizenzierung) der Gemeinschafts-Neurechte in einem separaten Vertrag regeln.

6.1.3 Hochschul-Erfindungen

Hochschul-Erfindungen sind solche, die ausschließlich von Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung erarbeitet wurden (im Folgenden: Hochschul-Erfindungen). Diese stehen ausschließlich der Hochschule/Forschungseinrichtung zu.

[Ziffer 6.2 nur im Fall Alternative 1]

6.2 Demjenigen Vertragspartner, dem nach Ziff. 6.1 die Erfindung zusteht, werden von dem anderen Vertragspartner sämtliche Rechte an den betroffenen Erfindungen nach deren Entstehen übertragen.

6.3 Für den Fall, dass es eine Anmeldung nach den Regelungen der Ziff. 8 gibt, räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss des Vertrages eine ausschließliche Option für eine ausschließliche, weltweite und unbegrenzte Lizenz (mit dem Recht zur Unterlizenzierung) zur Nutzung der Hochschul-Erfindungen im Rahmen des Vertragsgegenstandes ein. Der Industriepartner kann diese Option durch schriftliche Erklärung gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von zehn (10) Monaten nach Anmeldung eines Schutzrechtes für das entsprechende Hochschul-Ergebnis ausüben, und die Vertragspartner werden dann unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben einen Lizenzvertrag zu den in Ziff. 13 festgelegten Bedingungen aushandeln, wobei sicherzustellen ist, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung hierfür ein angemessenes Entgelt erhält. Der Industriepartner kann von der Hochschule/Forschungseinrichtung eine Verlängerung der Optionsfrist zu angemessenen Bedingungen verlangen, die im Einzelfall zu vereinbaren sind.

- 6.4 Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich jeder Vertragspartner, etwaige Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen bzw. auf sich überzuleiten.
- 6.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, weitere Beschäftigte, die dem Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG unterfallen, in den **Vertragsgegenstand** erst dann einzubeziehen, wenn sie die Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Erklärung entsprechend dem als Anlage 3 beigefügten Muster mit übernommen haben. Bereits jetzt legen die Vertragspartner die für die Durchführung des Vertrages vorgesehenen Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die § 42 ArbEG unterfallen, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erklärungen nach Anlage 3 dieser Beteiligten liegen dem Vertrag bei.
- 6.6 Darüber hinaus verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, dass sie Dritte, die nicht in den Anwendungsbereich des ArbEG fallen, an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken lässt, wenn diese die Verpflichtungen aus diesem Vertrag sinngemäß übernommen haben und vor allem die unmittelbare Übertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf die Hochschule/Forschungseinrichtung sichergestellt haben.
- 6.7 Die Forschungs- und Lehrtätigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung sowie das Versuchsprivileg nach § 11 PatG bleiben von diesem Vertrag unberührt. Daher steht dieser an den Ergebnissen ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung für diese Tätigkeit zu. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der **Ergebnisse**. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung die **Ergebnisse** – soweit diese noch geheim oder unveröffentlicht sind – im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nichtgewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden will, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zulässig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern.
- 6.7a Soweit die vorstehenden Regelungen Know-how betreffen, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das Know-how zu nutzen. Auf die Regelungen zur Geheimhaltung in Ziffer 15 wird hingewiesen.
- 6.8 Soweit bei der Durchführung des Vertrages Erfindungen auf nicht den **Vertragsgegenstand** betreffenden Gebieten gemacht werden, stehen diese dem jeweiligen Partner, der diese Erfindung gemacht hat, zu, wobei aber die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht ausschließliche Lizenz zu angemessenen und marktüblichen Bedingungen anbietet.
- 6.9 Soweit die vorgenannten Regelungen in Ziffer 6 **Ergebnisse** betreffen, die urheberrechtlich schutzfähig sind oder unter verwandte Schutzrechte fallen und für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, verstehen sich die vorgenannten Regeln entsprechend. Soweit eine Übertragung gesetzlich nicht möglich ist, verstehen sich die vorgenannten Formulierungen als Einräumung, und zwar in ihrem Umfang, soweit dies der Zweck dieses Vertrages erfordert, identisch mit dem Umfang der Übertragungen von, den eigentlichen Gegenstand des Vertrages bildenden, Schutzrechten, also z. B. Patenten.
- [Merkposten: Wenn die Ergebnisse, welche für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, Software i.S.d. §§ 69a ff. UrhG umfasst, sind folgende zusätzliche Regelungsbereiche abzudecken: Handhabung des Zugriffs auf Quellcode, Konkretisierung des Umfangs der Nutzung der Software (Übertragungszwecklehre), Verhältnis zu Drittsoftware, insbesondere Open Source Software]*
- 6.10 Soweit die Ergebnisse design- bzw. gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich schutzfähige **Leistungen** umfassen, welche für die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, gilt Folgendes:

Die Hochschule überträgt auf den Industriepartner das Recht, die Designs im eigenen Namen als nationales und/oder internationales Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Eintragung anzumelden und zu verwerten, wenn und soweit das Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Erreichung des mit dem Forschungsprojekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Die Entwerfer sind jeweils als solche bei den Anmeldungen zu benennen.

Vorsorglich für den Fall der Nichtanmeldung überträgt die Hochschule auf den Industriepartner das Recht, die Designs nach Erstveröffentlichung innerhalb der Europäischen Union als nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu verwerten, wenn und soweit die Verwertung im Rahmen des mit dem Forschungsprojekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Der Industriepartner gilt auch dann als Inhaber des Rechts an den nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, wenn die Hochschule oder deren Erfinder die Erstveröffentlichungen vorgenommen haben.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

- 7.1 Die Hochschule teilt dem Industriepartner unverzüglich mit, sollte ein Hochschulangehöriger von seinem in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrecht Gebrauch machen.
- 7.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung gesetzlichen Verpflichtungen unterliegt, die **Ergebnisse** ihrer Forschung zu veröffentlichen und auf nicht ausschließlicher und nicht diskriminierender Basis zu verbreiten. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berücksichtigen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung gegenüber dem Industriepartner, die **Ergebnisse** ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veröffentlichen oder Dritten, etwa im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, zugänglich zu machen, solange die **Ergebnisse** der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veröffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prüfung vorzulegen. Parallel dazu verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung dazu, den Industriepartner frühzeitig darüber zu informieren, ob und in welchem Umfang vom **Vertragsgegenstand** akademische Abschlussarbeiten betroffen sind.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung mitteilt, dass er durch die Veröffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen berührt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung entweder die Veröffentlichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdürftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veröffentlichung bzw. zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn sich der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchführung des Vertrages bestrebt, die **Ergebnisse** durch **Schutzrechte** abzusichern. Dies berührt nicht die bei bestehender materieller Berechtigung nach Ziff. 6 grundsätzliche Dispositionsfreiheit des Industriepartners im Hinblick auf die **Ergebnisse**. Für die Anmeldung dieser Erfindungen gelten folgende Regeln: Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig unverzüglich über die bei ihnen eingegangenen vollständigen Erfindungsmeldungen. Nach Abstimmung der Erfindungsanteile der jeweiligen Vertragspartner unterliegen die Schutzrechtsanmeldungen folgenden Regeln:

- 8.1 Rechte an Industriepartner-Ergebnissen
Die Anmeldung von Neurechten an Industriepartner-Ergebnissen obliegt allein dem Industriepartner.

Im Falle Alternative 1 unter Ziff. 6:

8.2 Rechte an Gemeinschafts-Neurechten

8.2.1 *Binnen *** Tagen [individuell auszufüllen] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, stehen die Eigentumsrechte an der betreffenden Erfindung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und werden vom Industriepartner an sie übertragen. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/Forschungseinrichtung in einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewährt sie dem Industriepartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht übertragbares, jedoch an verbundene Unternehmen unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten zu angemessenen Bedingungen.*

8.2.2 *[Für die Abwicklung der Anmeldung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:]*

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird der Industriepartner die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und im eigenen Namen vornehmen. Der Industriepartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Ansprüche zu formulieren sowie Prüfungsverfahren durchzuführen.

Alternative 2: Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 9). Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 8.2.1 zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Hat der Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 8.2.1 keinen Rechts- oder Patentanwalt benannt, wählt die Hochschule/Forschungseinrichtung einen Rechts- oder Patentanwalt aus. Über den Inhalt der Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

[Alternative zu 8.2 falls Bruchteilsgemeinschaftsmodell (Alternative 2 in Ziffer 6) gewählt wurde:]

8.2 Rechte an Gemeinschafts- Erfindungen

8.2.1 *Binnen *** Tagen [individuell auszufüllen] nach Eingang der Erfindungsmeldung bei beiden Vertragspartnern werden diese dem jeweils anderen Vertragspartner schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich ein Vertragspartner innerhalb dieser Frist negativ, stehen die Eigentumsrechte an der betreffenden Erfindung dem anderen Vertragspartner zu und werden vom verzichtenden Vertragspartner an den anderen Vertragspartner übertragen. Der Vertragspartner, an den die Erfindung übertragen wurde, ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt er in einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewährt er dem verzichtenden Vertragspartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht übertragbares, jedoch an verbundene Unternehmen unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten zu angemessenen Bedingungen. Andernfalls gewährt _____ dem Industriepartner ein solches Nutzungsrecht.*

Soweit sich beide Vertragspartner negativ äußern, werden die Vertragspartner vereinbaren, ob die Erfindung freigegeben werden kann oder aber mit dem/den Erfinder/n vereinbart werden kann, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss.

8.2.2 *[Für die Abwicklung der Anmeldung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:]*

Wenn ein Vertragspartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird der andere Vertragspartner die Erfindung nicht freigegeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird der nicht verzichtende Vertragspartner die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen beider Vertragspartner vornehmen. Der nicht verzichtende Vertragspartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Ansprüche zu formulieren sowie Prüfungsverfahren durchzuführen. Soweit beide Vertragspartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünschen, werden beide Vertragspartner die Erfindung nicht freigegeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin werden beide Vertragspartner sich über die prioritätsbegründende Erstanmeldung abstimmen und ggf. gemeinsam oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen beider Vertragspartner vornehmen.

8.3 Rechte an Hochschul-Ergebnissen

8.3.1 Binnen ***** Tagen** *[individuell auszufüllen]* nach Eingang der Information über die Erfindungsmeldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, steht es im Belieben der Hochschule/Forschungseinrichtung, die betreffende Erfindung in Anspruch zu nehmen.

8.3.2 Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung vornehmen. Die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner einigen sich auf einen Rechts- oder Patentanwalt, der mit dieser Anmeldung betraut wird. Über den Inhalt der Anmeldung stimmen die Vertragspartner sich ab.

[Alternative zu 8.3 falls Bruchteilsgemeinschaftsmodell (Alternative 2 in Ziffer 6) gewählt wurde:]

8.3 Rechte an Hochschul-Ergebnissen

Die Anmeldung von Neurechten an Hochschul-Neurechten obliegt allein der Hochschule/Forschungseinrichtung.

8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben. Die Vertragspartner werden im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.

8.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen statt ihrer mit der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zugänglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Übermittlung der Informationen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

9. Anmelderstellung bei Gemeinschafts-Neurechten; Treuhandverhältnis

- 9.1 Anmelder der prioritätsbegründenden Erstanmeldung von Gemeinschaftsergebnissen sind in jedem Fall die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn die Hochschule/Forschungseinrichtung verzichtet hierauf bis zur Äußerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2.2 schriftlich gegenüber dem Industriepartner. Die Hochschule/Forschungseinrichtung erklärt bereits jetzt ihren Verzicht, soweit der Erfindungsanteil der bei der Hochschule/Forschungseinrichtung Beschäftigten 20 Prozent nicht überschreitet. Die prioritätsbegründende Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder europäische Schutzrechtsanmeldung.
- 9.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen lediglich als Treuhänder für den Industriepartner inne. Im Innenverhältnis steht das Recht auf das Neuschutzrecht ausschließlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industriepartners hinsichtlich der Ausübung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten Neuschutzrecht befolgen.
- 9.3 Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner auf Wunsch unverzüglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betreffende Neuschutzrecht bereits erteilt ist, an dem Neuschutzrecht zu einem Gemeinschaftsergebnis übertragen und wird dazu alle notwendigen Erklärungen abgeben.

10. Auslandsanmeldungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ländern

10.1 Auslandsanmeldungen und Schutzrechtsaufgabe bei Gemeinschaftsergebnissen

[Für diese Regelung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:]

[Alternative 1, insbesondere bei weltweit tätigen Unternehmen]: Der Industriepartner nimmt die Auslandsanmeldungen bei Gemeinschaftsergebnissen im eigenen Namen vor, es sei denn, der Industriepartner hat die Rechte daran nach Ziff. 8.2.1 an die Hochschule/Forschungseinrichtung übertragen. Er entscheidet nach eigenem Ermessen, für welche Länder er Auslandsanmeldungen durchführt.

Der Industriepartner ist jederzeit frei, **Neurechte** zu Gemeinschaftsergebnissen ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben oder das Anmeldeverfahren im Ausland nicht weiterzuverfolgen.

[Alternative 2, insbesondere bei regional agierenden Unternehmen]: Innerhalb von zehn (10) Monaten nach dem Anmeldetag wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung mitteilen, ob er die Priorität, und wenn ja, für welche Länder, in Anspruch nimmt.

Soweit der Industriepartner die Priorität nicht mindestens in den in Anlage 5 aufgeführten Ländern in Anspruch nehmen will, überträgt er der Hochschule/Forschungseinrichtung das Recht, in den anderen Ländern der Anlage 5 unter Inanspruchnahme der Priorität Schutzrechtsanmeldungen durchzuführen, sofern die Hochschule/Forschungseinrichtung dies wünscht. In einem solchen Fall gewährt diese dem Industriepartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten im Rahmen des Vertragsgegenstandes.

Beabsichtigt der Industriepartner einzelne **Neurechte** ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben, bietet er diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur unentgeltlichen Übernahme an. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich binnen eines Monats ab Eingang dieser Mitteilung erklären, ob sie das entsprechende Schutzrecht übernimmt. Für diesen Fall verpflichtet sich der Industriepartner, unverzüglich alle hierzu notwendigen Erklärungen abzugeben. Äußert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Übernahmerecht.

10.2 Auslandsanmeldungen und Schutzrechtsaufgabe bei Hochschul-Ergebnissen

Etwaige Auslandsanmeldungen und die Schutzrechtsaufgabe im Falle von Hochschul-Ergebnissen sind Gegenstand der auszuhandelnden Bedingungen der Lizenz nach Ziff. 6.3 für den Fall der Optionsausübung. Übt der Industriepartner die Option gemäß Ziff. 6.3 nicht aus, entscheidet die Hochschule/Forschungseinrichtung nach eigenem Ermessen, für welche Länder sie Auslandsanmeldungen durchführt.

11. Kosten der Schutzrechte

11.1 Industriepartner-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der **Neurechte** zu Industriepartner-Ergebnissen trägt der Industriepartner.

11.2 Gemeinschaftsergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der **Neurechte** zu Gemeinschaftsergebnissen trägt der Industriepartner, es sei denn, er hat sein materielles Recht an diesen gemäß Ziffer 8.2.1 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung übertragen. Nach einer solchen Rechteübertragung trägt die Hochschule/Forschungseinrichtung die Kosten.

11.3 Hochschul-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung verbundenen Kosten von auf Wunsch des Industriepartners angemeldeten Neurechten zu Hochschul-Ergebnissen trägt der Industriepartner. Sollte der Industriepartner die Option nach Ziff. 6.3 ausüben, trägt er alle ab Optionsausübung anfallenden weiteren Kosten. Sollte der Industriepartner keinen Wunsch zur Anmeldung nach Ziff. 8.3.1 äußern, er aber dennoch die Option nach Ziff. 6.3 ausüben, erstattet er der Hochschule/Forschungseinrichtung die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten des entsprechenden Neurechtes und trägt ebenso alle weiteren Kosten für dieses Neuschutzrecht und für die Auslandsanmeldungen. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner eine Verlängerung der Optionsfrist nach Ziff. 6.3 vereinbart haben, verpflichtet sich der Industriepartner, die Kosten für vereinbarte Auslandsanmeldungen zu übernehmen.

12. Vergütung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhält von dem Industriepartner für die Forschungskooperation einschließlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchführung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen eine marktübliche Vergütung nach Maßgabe der Anlage 6 sowie ggfs. Ziff. 13 in Alternative 2.

13. Entgelt für Schutzrechte und ggfs. Know-how

Alternative 1: (Gesamtvergütungsmodell)

- 13.1 Die Vergütung nach Ziff. 12 umfasst auch die Entgelte für Alt- und **Neurechte**. Bei der Festlegung der vorgenannten Vergütung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Wertehaltigkeit der bei der Durchführung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschließlich der in der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls üblichen Lizenzsätze, berücksichtigt, sodass die Hochschule/Forschungseinrichtung den vollen wirtschaftlichen Nutzen aus den Rechten ziehen kann.
- 13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere **Neurechte** zu Bedingungen übertragen oder hieran eine Lizenz eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Vergütung (Ziff. 12) unter Berücksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage zu den direkten Erträgen und

Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umständen nach angemessene Beteiligung gewährt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfällt der Anspruch.

Alternative 2: (Pauschalmodell)

13.1 Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung < 50 Prozent)

13.1.1 Soweit der Erfindungsanteil der Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung weniger als 50 Prozent beträgt, zahlt der Industriepartner an die Hochschule/Forschungseinrichtung *** *Tage* [individuell auszufüllen] nach der Erstanmeldung von Neurechten, spätestens aber *** *Monate* [individuell auszufüllen] nach Mitteilung des Industriepartners nach Ziff. 8.2 Satz 1 einen Kostenbeitrag für die Neuschutzrechte von € *** [individuell auszufüllen].

13.1.2 Bei einer kommerziellen Nutzung der der Erstanmeldung zugrunde liegende Erfindung, vergütet der Industriepartner die Hochschule/Forschungseinrichtung zusätzlich wie folgt:

[Für die Vergütung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:]

[Alternative 1]: Der Industriepartner zahlt an die Hochschule/Forschungseinrichtung einen Betrag von € *** [individuell auszufüllen] bei Aufnahme der kommerziellen Nutzung der Erfindung pro Schutzrechtsfamilie. Der Betrag erhöht sich auf € *** [individuell auszufüllen], wenn der Industriepartner die Nutzung später als *** *Jahre* [individuell auszufüllen] nach der Erstanmeldung aufnimmt. Letzteres kann der Industriepartner durch eine Zahlung der € *** [individuell auszufüllen] an die Hochschule/Forschungseinrichtung vor Ablauf der *** *Jahre* [individuell auszufüllen] ablösen.

[Alternative 2]: Der Industriepartner verpflichtet sich, bei Erreichen folgender Umsatzschwellen eine weitere Vergütung pro Schutzrechtsfamilie zu bezahlen:

bis € [...] erfindungsgemäßigem Umsatz € [...]

von € [...] bis € [...] erfindungsgemäßigem Umsatz € [...]

von € [...] bis € [...] erfindungsgemäßigem Umsatz € [...]

[Alternative 3]: Nutzt der Industriepartner die **Neurechte** kommerziell, hat die Hochschule/Forschungseinrichtung pro Schutzrechtsfamilie Anspruch auf eine angemessene Vergütung, deren Art, Höhe und Dauer die Vertragspartner zu gegebener Zeit in gegenseitigem Einvernehmen festlegen werden.

13.2 Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung und Industrie jeweils 50 Prozent)

Im Falle von Gemeinschaftsergebnissen mit einem Erfindungsanteil von Hochschulen/Forschungseinrichtungen von jeweils genau 50 Prozent richtet sich die zu zahlende Vergütung nach 13.1.1 und 13.1.2, wobei die dort angesetzten Beträge mit dem Faktor *** [individuell auszufüllen] multipliziert werden.

13.3 Hochschul-Ergebnisse

Im Falle von Hochschul-Ergebnissen und dem Abschluss eines Lizenzvertrages zahlt der Industriepartner an die Hochschule/Forschungseinrichtung eine noch auszuhandelnde/folgende Vergütung unter Berücksichtigung des Erfindungsanteils: *** [ggf. vor Vertragsschluss schon konkret aufnehmen]

Die Vergütung kann eine oder mehrere Pauschalzahlungen umfassen oder eine angemessene Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz, der aus Verkäufen der unter Nutzung der Hochschul-Ergebnisse hergestellten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen vom Industriepartner oder dessen Unterlizenznehmern erzielt wird. Die Höhe etwaiger Pauschalzahlungen oder der Lizenzgebühr richtet sich nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit und dem jeweiligen Finanzierungsbeitrag der Vertragspartner am Forschungsprojekt unter Berücksichtigung aller Umstände.

13.4 Abrechnung

Der Industriepartner rechnet ab und zahlt im Falle eines Lizenzguthabens halbjährlich innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Ablauf des Kalenderhalbjahres (30.06. und 31.12.). Von Sublizenznehmern an den Industriepartner abgerechnete und gezahlte Umsatzbeteiligungen werden innerhalb von zwei Monaten seit Eingang der entsprechenden Abrechnung und Zahlung beim Industriepartner, gegebenenfalls unter Abzug hierauf entfallender Steuern, abgerechnet und im Falle eines Lizenzguthabens gezahlt. Die Abrechnung hat folgende Mindestanforderungen aufzuweisen:
*** [individuell auszufüllen]

Zahlungen erfolgen in Euro. Von Sublizenznehmern des Industriepartners in ausländischer Währung gezahlte Lizenzen werden unverzüglich nach Zahlungseingang beim Industriepartner gegebenenfalls unter Abzug von Quellen oder ähnlichen Steuern, welche in Verbindung mit dem Transfer aufgrund Gesetzes, Verordnung aus sonstigen rechtlichen Gründen zu zahlen sind, zum Tageskurs in Euro umgerechnet. Der Industriepartner haftet nicht für verspätete Abrechnung seiner Sublizenznehmer, sofern es sich nicht um konzernverbundene Unternehmen handelt.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung kann innerhalb einer Frist von drei (3) Jahren nach Eingang der betreffenden Abrechnung nach Vereinbarung eines Termins auf ihre Kosten die Abrechnungsunterlagen des Industriepartners an dessen Sitz durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten ihrer Wahl einsehen lassen und gegebenenfalls Einspruch gegen die Richtigkeit der Abrechnung erheben. Ergibt die Buchprüfung eine Abweichung zuungunsten der Hochschule/Forschungseinrichtung von mehr als drei Prozent, so trägt der Industriepartner die Kosten der Buchprüfung. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Differenzsumme unverzüglich auszugleichen und mit einem Zinssatz von fünf Prozent über dem Basiszinssatz seit Verzugsbeginn zu verzinsen.

- 13.5 Nutzung i.S.d. Ziff. 13.1.2 und 13.3 versteht sich als tatsächlicher Einsatz der erfinderischen Lehre, insbesondere in den Nutzungsformen des § 9 PatG. Falls die Nutzung darin besteht, dass das Schutzrecht/die Schutzrechtsfamilie durch den Industriepartner lediglich im Rahmen eines Patentlizenztauschvertrages auf einem breiten technischen Gebiet, bei dem die jeweils lizenzierten **Schutzrechte** nicht explizit aufgeführt sind, lizenziert wird, ermäßigt sich die Vergütung nach Ziff. 13.1.2 auf die Hälfte.
- 13.6 Die Vertragspartner stehen dafür ein, dass sie sämtliche an den Ergebnissen beteiligten Erfinder, die bei ihnen beschäftigt sind oder in einem sonstigen Vertragsverhältnis zu ihnen stehen, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vergüten.
- 13.7 Die Partner versichern sich wechselseitig, dass die von dem jeweiligen Partner zur Berechnung der Entgelte nach dieser Ziffer zur Verfügung gestellten Informationen den Anforderungen des anwendbaren Beihilfe- und Haushaltsrechts entsprechen. Für den Fall, dass die Entgelte wider Erwarten eine rechtswidrige Beihilfe beinhalten sollten, sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass die übrigen Vertragsbestimmungen ungeachtet einer etwaigen Unwirksamkeit der vereinbarten Entgelte wirksam bleiben. Die Vertragspartner verpflichten sich, das beihilfewidrige Entgelt an das beihilfefreie Entgelt anzupassen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

14. Mediation, Schiedsgerichtsverfahren

- 14.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder späterer Änderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung sowie außervertragliche Ansprüche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 13.2 vorliegt bzw. wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind gemäß den Regeln für das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens soll *** sein. In dem Mediationsverfahren soll die *** Sprache verwendet werden.

14.2 Falls und insoweit, als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags eines Vertragspartners gemäß den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von sechzig (60) Tagen ein Vertragspartner versäumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen, oder nicht mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch den anderen Vertragspartner gemäß den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung deutschen Rechts entschieden werden.

15. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** *[individuell auszufüllen]* besteht fort/wird aufgehoben. *[nicht Zutreffendes streichen]* Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugänglich werdenden Informationen der jeweils anderen Vertragsseite, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, unbefristet/*** Jahre *[individuell auszufüllen]* geheim zu halten und sie – soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten und auf diese den Umständen entsprechende angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen anzuwenden. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/*** Jahre *[individuell auszufüllen]* jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen, soweit gesetzlich zulässig.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für solche Informationen, für die der Vertragspartner, welcher die Informationen empfängt, nachweist, dass die Informationen

- ihm zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits bekannt sind;
- am Tage der Mitteilung bereits offenkundig sind oder danach offenkundig werden ohne Verletzung dieses Vertrages durch den empfangenden Vertragspartner;
- ihm von einem Dritten mitgeteilt wurde, es sei denn, dem empfangenden Vertragspartner ist bekannt, dass der Dritte durch seine Mitteilung eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, die er gegenüber dem mitteilenden Vertragspartner übernommen hat; oder
- von dem empfangenden Vertragspartner unabhängig und ohne die Nutzung von geheimen Informationen des mitteilenden Vertragspartner entwickelt wurde; oder
- aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung zwingend offenzulegen sind.

16. Rechts- und Sachmängelhaftung

16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausführung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmöglicher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

16.2 In dem Falle etwaiger Gewährleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung zunächst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung führt Forschung im Bereich der angewandten Forschung durch und erschließt technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwick-

lungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollständig erreicht werden. In keinem Fall übernimmt die Hochschule/ Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

- 16.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerklärung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigerklärung eines oder mehrerer **Schutzrechte** berührt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kündigung dieses Vertrages. Ansprüche auf Rücktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.
- 16.5 Außer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlässiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach diesem Vertrag weder für den künftigen Bestand des Schutzrechtes noch für einen bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichmaßen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner für beeinträchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlässig unbekannt geblieben sind.
- 16.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner außer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis nicht für Tauglichkeitsmängel, wie etwa fehlende technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.
- 16.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit oder Qualitätsmängeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschränkt.
- 16.8 Wechselseitige Schadensersatzansprüche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schäden beschränkt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertragspartners.
- 16.9 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Jenseits der Regelungen über die Anmelderstellung und die technische Abwicklung der Anmeldungen (Ziff. 8 und 9) ist der jeweils berechnigte Vertragspartner im Hinblick auf die Verteidigung der **Schutzrechte** und etwaige Reaktionen auf Angriffe auf die **Schutzrechte** frei.

Beide Vertragspartner werden sich aber einander von sämtlichen ihnen bekannt werdenden Verletzungen oder Angriffen Dritter auf die **Schutzrechte** unterrichten.

18. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich darüber ab, wenn beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die auf **Ergebnisse** aus diesem Vertrag zurückgehen, auf die Zusammenarbeit hingewiesen wird.

19. Vertragslaufzeit und Regelungen für die Zeit nach Beendigung des Vertrages

- 19.1 Dieser Vertrag tritt zum *******, [individuell auszufüllen] spätestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum *******. [individuell auszufüllen] Sollte der Vertragsgegenstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine Verlängerung der Zusammenarbeit vereinbaren.

- 19.2 Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
- 19.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kündigenden Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann;
 - 19.2.2 wesentliche Änderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhältnissen oder Veränderungen in der Besetzung der Geschäftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen, dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;
 - 19.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der **Schutzrechte** angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unterstützt.
- 19.3 Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages über die Vertragslaufzeit hinaus, bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der Vertragslaufzeit wirksam.

20. Export-Kontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Durchführung der Arbeiten die jeweils einschlägigen Exportkontrollvorschriften anzuwenden und einzuhalten. Bei einer Überlassung von Informationen oder Know-how ist der überlassende Vertragspartner verpflichtet, dem empfangenden Vertragspartner unaufgefordert die exportkontrollrechtliche Bewertung, insbesondere nach EU- und US-Recht, in schriftlicher Form mitzuteilen.

21. Schlussbestimmungen

- 21.1 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
- 21.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner durch solche neuen, gültigen Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.
- 21.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist *******. *[individuell auszufüllen, wenn gesetzliche Voraussetzungen für Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO) und wenn nicht oben die Schiedsabrede gewählt wurde]*
- 21.4 *[wenn ausländischer Partner beteiligt:]* Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

_____, den _____

_____, den _____

Hochschule/Forschungseinrichtung

Industriepartner

gesehen und zur Kenntnis genommen:

_____, den _____

Projektleiter

Anlagen:

Anlage 1: Forschungsplan *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 2: Terminplan *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 3: Muster Erklärung der Hochschulangehörigen

Anlage 4: Liste Hochschulangehörige/Angehörige der Forschungseinrichtung *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 5: Länder, die für Auslandsanmeldungen in Betracht kommen *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 6: Vergütung *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 3: Muster Erklärung der Hochschulangehörigen

Bezug: Vertrag ***

Ich _____, nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschäftigter der Hochschule im Sinne von § 42 ArbEG an der Durchführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten teil.

Der Vertrag zwischen der Hochschule und dem Industriepartner enthält auch Regeln über die Geheimhaltung von technischen Kenntnissen und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zugänglich werden. Ich verpflichte mich daher, [...] *[branchenspezifische Geheimhaltungsklauseln]*

Darüber hinaus übernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

1. Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und den darauf angemeldeten oder erteilten **Schutzrechten** (im Folgenden: **Altrechte**) bleibt von dieser Vereinbarung unberührt. Soweit **Altrechte** für die Nutzung der **Ergebnisse**, die ausschließlich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden (im Folgenden: **Industriepartner-Ergebnisse**), der Ergebnisse, die von _____ und anderen Beschäftigten der Hochschule gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen der Erfindungsanteil der Hochschulbeschäftigten 50 Prozent oder weniger ist (im Folgenden: **Gemeinschaftsergebnisse**), oder der aller anderen **Ergebnisse** (im Folgenden: **Hochschul-Ergebnisse**) nach Ausübung einer dem Industriepartner zustehenden Option erforderlich sind, und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, räume ich dem Industriepartner an diesen Altrechten eine nicht ausschließliche Lizenz zu marktüblichen Bedingungen ein.
2. Mit Vertragsschluss übertrage ich dem Industriepartner im Voraus sämtliche Rechte an künftig entstehenden Ergebnissen im Rahmen des Vertragsgegenstandes, sofern es sich um freigegebene oder frei gewordene Erfindungen handelt.
3. Mir verbleibt darüber hinaus ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der **Ergebnisse** für meine Forschungs- und Lehrtätigkeit. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der **Ergebnisse**. Ferner darf ich meine **Ergebnisse** im Rahmen der Forschung für oder mit Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners verwenden. Der Industriepartner sichert mir zu, dass er diese Zustimmung nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern wird. Ausgenommen hiervon sind **Altrechte**, vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstände.
4. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, der Hochschule alle Dienstervfindungen nach § 5 ArbEG zu melden und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen.
5. Ich verzichte in Bezug auf alle im Zusammenhang mit dem Vertrag erzielten **Ergebnisse** gegenüber dem Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.
6. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, **Ergebnisse** nicht ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners zu veröffentlichen oder anderweitig Dritten – auch im Vorverfahren einer Veröffentlichung – zu offenbaren, solange die **Ergebnisse** der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unterliegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur mündlichen Veröffentlichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Veröffentlichung), mindestens sechs (6) Wochen vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Prüfung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veröffentlichung Geheimhaltungsinteressen berührt, werde ich dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichung unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestrichen werden. Die Zustimmung zur Veröffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegenüber mir und/oder der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

7. Nimmt die Hochschule nach einem etwaigen in dem Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartner geregelten Rückfall der Rechte die Erfindung nicht in Anspruch, gewähre ich dem Industriepartner ein nicht ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Neurechten.
8. Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Ich werde im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.
9. Diese Vereinbarung wird für die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff näher bezeichneten Forschungsprojekt abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem Ablauf des längstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheimhaltungsverpflichtungen und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefristet/*** Jahre [individuell auszufüllen] nach Beendigung meiner Mitwirkung an der im Betreff näher bezeichneten Kooperation.
10. Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Parteien durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

Beispiel einfügen zur Anlage „Vergütung“

- § 1 Die Forschungseinrichtung erhält zur Abgeltung der ihr entstehenden Kosten einen festen Kostenbetrag in Höhe von *** EUR, zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen.
- § 2 Die Mittel werden nach Vertragsabschluss durch den Industriepartner auf Grundlage einer Rechnungslegung der Forschungseinrichtung folgendermaßen auf das Konto der Forschungseinrichtung überwiesen:
*** EUR bis 1 Woche vor Beginn der Forschungsarbeiten
*** EUR bis zum***
*** EUR bis zum***
Die Einzelheiten zu den Zahlungsmodalitäten ergeben sich aus dem Forschungsplan.
Auf Einzelnachweise der Ausgaben wird verzichtet.
- § 3 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist die Forschungseinrichtung berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent über dem Basiszinssatz sowie Ersatz des sonst nachweisbaren Verzugschadens von dem Industriepartner zu fordern.

alternativ

- § 1 Für die Durchführung der genannten Arbeiten stellt der Industriepartner Mittel in Höhe von maximal *** EUR, zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer zur Verfügung. Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen.

- § 2 Die Mittel werden nach Vertragsabschluss durch den Industriepartner auf Grundlage von Vorschussrechnungen der Forschungseinrichtung folgendermaßen auf das Konto der Forschungseinrichtung überwiesen:
*** EUR 1 Woche vor Beginn der Forschungsarbeiten
*** EUR zum ***
*** EUR zum ***
Auf Einzelnachweise der Ausgaben wird verzichtet.
- § 3 Über die Verwendung der Mittel ist Buch zu führen. Nach Projektende erteilt die Forschungseinrichtung dem Industriepartner eine Schlussabrechnung. Nicht verbrauchte Vorschüsse werden zurückerstattet.
- § 4 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist die Forschungseinrichtung berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent über dem Basiszinssatz sowie Ersatz des sonst nachweisbaren Verzugschadens von dem Industriepartner zu fordern.

_____, den _____

_____, den _____

Industriepartner

Hochschulangehöriger

Vorbemerkung und Fibel

Die Expertengruppe hat die aus ihrer Sicht wichtigsten drei Vertragsvarianten für die Regelung einer Zusammenarbeit zwischen Hochschulen/Forschungseinrichtungen einerseits und Industriepartnern andererseits („FuE-Zusammenarbeit“) herausgegriffen:

- Nämlich solche Verträge, die primär eine Auftragsforschung zum Gegenstand haben,
- solche, die Kooperationen zwischen den angesprochenen Beteiligten regeln.

Die Arbeitsgruppe hat sich entschieden, den Werkvertrag aus der Liste der Vertragsmuster zu streichen, weil die praktische Relevanz in den vergangenen Jahren sich als gering erwiesen hat und zudem eher wenig Berührung mit den wesentlichen Fragen zu Schutzrechten hat, um die sich die Arbeitsgruppe vor allen Dingen gekümmert hat.

Demgegenüber haben gerade die Verträge zur Auftragsforschung und zu Forschungsk Kooperationen einen Schwerpunkt im Bereich der Zuordnung der Schutzrechte und des Know-hows bzw. allgemein der Resultate der Forschung, hier Ergebnisse genannt. Deshalb gehen die folgenden Anmerkungen insbesondere auf diese beiden sehr unterschiedlichen Formen einer FuE-Zusammenarbeit näher ein:

- **Forschung im Auftrag von Industriepartnern:** Die Auftraggeber geben der Hochschule/Forschungseinrichtung die zu erreichenden Forschungsziele vor und tragen das Risiko des Fehlschlags. Diese Form der Zusammenarbeit beruht im Prinzip auf Leistung und Gegenleistung; die Hochschule/Forschungseinrichtung erbringt ihre Leistung zu einem angemessenen Preis.
- **Forschungskoooperation:** Im Unterschied zur Auftragsforschung sind Hochschulen/Forschungseinrichtungen und Industriepartner hier gleichberechtigte Partner. Beide tragen das Risiko des Scheiterns des Vorhabens. Die Hochschule/Forschungseinrichtung bringt sich also in das Projekt in ganz anderem Maße ein als bei der Auftragsforschung. Es ist allerdings durchaus möglich, dass der Industriepartner die Kosten des Kooperationsvorhabens alleine trägt. In einem solchen Fall handelt es sich dennoch um eine Forschungskoooperation, solange eine echte Arbeitsteilung besteht, die nicht-finanziellen Risiken des Vorhabens von allen Beteiligten gemeinsam getragen werden und die beteiligten Hochschulen/Forschungseinrichtungen bei der Festlegung der Vorhabenziele als gleichberechtigte Partner mitwirken konnten.

Die Expertengruppe hat sich dazu entschlossen, im Bereich der Auftragsforschung zwei gleichberechtigt nebeneinander stehende Varianten anzubieten, nämlich eine Variante, in der die Ergebnisse von der Hochschule/Forschungseinrichtung im Wesentlichen lizenziert werden, sowie eine Variante, in der diese auf den Industriepartner übertragen werden, jeweils einschließlich etwaiger Schutzrechte, insbesondere Patente. Die praktische Anwendung der Muster in den letzten Jahren hat gezeigt, dass vornehmlich die Variante Übertragung gewählt wird. Daher hat die Expertengruppe bei der Überarbeitung der Muster ein besonderes Augenmerk auf diese Variante geworfen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Expertengruppe Wert auf eine möglichst konkrete Beschreibung des Vertragsgegenstandes legt und damit sicherstellen will, dass es gerade keine Übertragung von Rechten, die außerhalb dieses Vertragsgegenstandes liegen, geben kann und soll. Den Parteien wird dadurch noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig die Formulierung des Vertragsgegenstandes ist.

Die folgenden Anmerkungen wollen primär erläutern, was die einzelnen Bestandteile der Vertragsmuster bedeuten und warum die Expertengruppe sich für die entsprechenden Regelungen entschieden hat.

Verhältnis zu öffentlich geförderter Forschung

Das Muster-Consortial-Agreement DESCA

Seit dem 7. Forschungs- und Innovationsförderprogramm der Europäischen Union ist für die Erreichung der Zuwendung neben dem Projektvertrag mit der Kommission (Grant Agreement) zwingend ein Konsortialvertrag (Consortium Agreement) der beteiligten Partner erforderlich. Eine ausgewählte Gruppe von interessierten Teilnehmern an dem Programm entwickelte hierzu einen Mustervertrag. Die Gruppe nannte das Muster „Development of a Simplified Consortium Agreement“, DESCA. Es gibt weitere Muster.

Mit Einführung des neuen EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ passte die DESCA Core Group das Vertragswerk an die neuen Bedingungen des Programms an.

Im Konsortialvertrag werden all diejenigen Dinge näher geregelt, die im Grant Agreement nicht oder nicht ausreichend angesprochen werden. Das Grant Agreement regelt nur solche Umstände in ausreichender Detailtiefe, die für die Kommission im Verhältnis zum Konsortium Bedeutung

haben. Hinsichtlich des Verhältnisses der Partner untereinander versucht die Kommission, sich auf ein Mindestmaß an Vorgaben zu beschränken. So gibt es beispielsweise im Bereich der geistigen Eigentumsrechte (IPR) nur Rahmenvorgaben, innerhalb derer die Partner ihr Verhältnis nach ihren Interessen gestalten können.

Die wichtigen Themen im DESCA sind:

- Managementstruktur des Projekts und Abstimmungsmechanismen
- Verantwortlichkeiten der Partner untereinander und gegenüber Dritten
- Management und Verteilung der Fördergelder
- Geheimhaltung
- Haftung
- Veröffentlichungen
- Geistige Eigentumsrechte (IPR), Ergebnisse, Zugriffsrechte (Access Rights)
- Vertragsbruch, Ausschluss von Partnern
- Streitbeilegung

Bei der Erstellung der vorliegenden Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen wurde DESCA zwar beachtet, allerdings sind die Regelungszwecke aufgrund der Förderung durch die EU sehr unterschiedlich, sodass eine direkte Anwendung von DESCA nicht geboten ist.

Weitere Besonderheiten von F&E-Kooperationen im weitesten Sinne, die sich aus nationalen Förderprogrammen insbesondere des BMBF und BMWi ergeben, hat die Arbeitsgruppe zwar diskutiert. Sie konnten aber aus Zeit- und Aufwandsgründen nicht in diesen Mustervereinbarungen berücksichtigt werden und bleiben einer zukünftigen Überarbeitung vorbehalten.

Die Musterverträge und das EU-Beihilferecht

Die FuE-Zusammenarbeit kann sowohl in Form der Auftragsforschung als auch in Form der Forschungskooperation staatliche Beihilfe an die Hochschule/Forschungseinrichtung selbst oder mittelbar durch diese an den Industriepartner

beinhalten. Staatliche Beihilfe ist gem. Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) grundsätzlich verboten und nur genehmigungsfähig, wenn sie bestimmten, im EU-Sekundärrecht festgelegten Verbotsausnahmen entspricht.

Im FuE-Bereich sind diese Verbotsausnahmen in der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung sowie, für besonders große Beihilfen jenseits der in der Gruppenfreistellungsverordnung festgelegten Höchstbeträge, im Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (2014/C 198/01; der ‚FuEuI-Unionsrahmen‘) niedergelegt. Beide Instrumente gelten seit dem 1. Januar 2009 auch für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen verbindlich. Die derzeitige Gruppenfreistellungsverordnung (EU) No 651/2014 gilt bis zum 31.01.2020. Der Unionsrahmen trat am 01.07.2014 in Kraft und ersetzte den bis dahin geltenden Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (Mitteilung der Kommission 2006/C/323/01). Der Unionsrahmen gibt nicht nur die auf staatliche FuEuI-Beihilfen anwendbaren Prüfprinzipien vor, sondern erläutert auch, wann Beihilfe bei der FuE-Zusammenarbeit überhaupt auftritt und wie sie vermieden werden kann. Diese letzteren Ausführungen sind hierbei als Auslegungen des rein objektiven Beihilfebegriffs in Art. 107 Abs. 1 AEUV zu verstehen, an welchen die Kommission gebunden ist: *„staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.“*

Der Unionsrahmen hat keine festgelegte Geltungsdauer; die Europäische Kommission kann ihn also überprüfen oder ändern, wenn sich dies aus wettbewerbspolitischen oder anderen Gründen als erforderlich erweist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kommission den eigentlichen Beihilfebegriff und dementsprechend die Methoden zur Vermeidung staatlicher Beihilfe wesentlich ändern kann. Zwar kann sie diesen Begriff erläutern, so wie es im Unionsrahmen erfolgt. Der primäre Bezugspunkt für die Auslegung des Begriffs der staatlichen Beihilfe ist allerdings stets die Rechtsprechung der Unionsgerichte.

Es ist ein Ziel der hier vorgelegten Musterverträge, den Erläuterungen des Unionsrahmens hinsichtlich Beihilfebegriff und Beihilfevermeidung Rechnung zu tragen und so die ungewollte Beihilfegabe zu vermeiden.

Man könnte es auch umgekehrt formulieren: Die Erläuterungen der Europäischen Kommission zum

Auftreten staatlicher Beihilfe in öffentlich-privaten FuE-Beziehungen machen es geradezu notwendig, die von der Arbeitsgruppe empfohlenen Regelungen in den Mustervereinbarungen zur Vergütung sowohl der Dienstleistungen als auch der Rechte im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung als Beihilfeempfänger

Das EU-Beihilferecht versteht unter Unternehmen jede Einrichtung unabhängig von ihrer Rechtsform oder ihrem wirtschaftlichen Charakter, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. Waren und/oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anbietet. Daher unterfallen auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen diesem Begriff, wenn sie Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten.

Um zu vermeiden, dass die gesamte öffentliche Finanzierung einer Hochschule/Forschungseinrichtung den EU-Beihilfavorschriften unterfällt, müssen diese Einrichtungen ihre nichtwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten und deren Kosten, Finanzierung und Erlöse klar voneinander trennen, sodass keine Gefahr der Quersubventionierung der wirtschaftlichen Tätigkeit besteht (Ziffer 18 des Unionsrahmens). Überhaupt ist dieses Trennungsgebot auch Teil der Legaldefinition des Begriffs ‚Forschungseinrichtung‘ i. S. d. EU-Beihilferechts (Ziff. 15 Buchst. ee des Unionsrahmens). Der Nachweis einer geeigneten Trennungsrechnung musste erstmals mit dem Jahresabschluss 2009 erbracht werden.

Um als nicht-wirtschaftlich betrachtet zu werden, müssen die FuE-Tätigkeiten einer Hochschule/Forschungseinrichtung „unabhängig“ sein (Ziff. 19 Buchst. a zweiter Spiegelstrich des Unionsrahmens), d. h. nicht im Auftrag von Unternehmen ausgeführt werden. Wo Einrichtungen mit Unternehmen wirksame Forschungsk Kooperation betreiben, also arbeitsteilig als unabhängige Partner mit den Unternehmen Risiken und Ergebnisse eines gemeinsamen Vorhabens teilen, gefährdet selbst die vollständige Finanzierung der Vorhabenkosten durch die Industrie die Unabhängigkeit nicht. Der Charakter der wirksamen Zusammenarbeit sollte eindeutig aus den vertraglichen Kooperationsvereinbarungen hervorgehen, um Auftragsforschung unter dem nominellen Deckmantel der Zusammenarbeit zu vermeiden.

Der Wissenstransfer wird dann als nicht-wirtschaftliche Tätigkeit eingestuft, wenn folgende zwei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Hochschule/Forschungseinrichtung führt den Wissenstransfer selbst (einschließlich ihrer Abteilungen oder Untergliederungen) oder gemeinsam mit anderen Hochschulen/Forschungseinrichtungen oder in deren Auftrag durch; die Beauftragung Dritter mit der Transfertätigkeit gefährdet den nicht-wirtschaftlichen Charakter des Transfers nicht, wenn die Beauftragung durch offene Ausschreibung erfolgt.
2. Die Gewinne aus diesen Tätigkeiten werden in die primären nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten der Hochschule/Forschungseinrichtung (Ausbildung, unabhängige FuE, weite Verbreitung der Forschungsergebnisse; Ziff. 15 Buchst. ee und Ziff. 19 Buchst. a des Unionsrahmens) reinvestiert.

Der Begriff Wissenstransfer schließt hierbei unter dem Unionsrahmen den Technologietransfer mit ein (Legaldefinition Ziff. 15 Buchst. v Unionsrahmen, als nicht-wirtschaftliche Tätigkeit Ziff. 19 Buchst. b Unionsrahmen). Alle übrigen Formen des Wissenstransfers – und damit insbesondere der in diesen Mustervereinbarungen beschriebene – unterfallen den beihilferechtlichen Anforderungen.

Ob die Hochschule/Forschungseinrichtung selbst zur Beihilfeempfängerin wird, hängt also zunächst von deren Finanzierung und Struktur sowie von der wirtschaftlichen Natur ihrer Tätigkeiten ab. Dieser Komplex ist allein den Hochschulen/Forschungseinrichtungen zurechenbar und der eigentlichen Zusammenarbeit vorgelagert. Die Frage, wie Beihilfe an die Hochschule/Forschungseinrichtung vermieden werden kann, liegt also außerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten der hier vorgelegten Musterverträge.

Der Industriepartner als Beihilfeempfänger

Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistungen im Auftrag der Industrie

Wollen sich die Hochschulen und mittelbar auch die Unternehmen nicht dem Vorwurf eines Verstoßes gegen EU-Beihilfavorschriften aussetzen, müssen bei den wirtschaftlichen Tätigkeiten bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Dabei unterscheidet der Unionsrahmen zwischen Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistungen (Ziffer 2.2.1 des Unionsrahmens) einerseits und ‚wirksamer‘ Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, also der in den vorliegenden Mustervereinbarungen als Kooperationen bezeichneten Variante (Punkt 2.2 des Unionsrahmens), andererseits.

Grundsätzlich gilt: Es wird keine staatliche Beihilfe durch die öffentlich finanzierte Hochschule/Forschungseinrichtung an den Industriepartner weitergegeben, wenn Erstere ein ‚angemessenes Entgelt‘ für ihre Leistungen erhält.

Der Oberbegriff ‚angemessenes Entgelt‘ umfasst drei alternative Entgeltregelungen (Ziff. 25 des Unionsrahmens):

1. Leistung zum Marktpreis; wenn die Forschungsdienstleistung oder die Auftragsforschung einmalig ist und es nachweislich keinen Markt dafür gibt, gilt der Rechnungspreis i. d. R. als Marktpreis, wenn die Leistung erstmals zu Versuchszwecken und während eines begrenzten Zeitraums erbracht wird.

Wenn es keinen Marktpreis gibt, sind folgende 2 Entgeltregelungen unbedenklich:

2. Leistung gegen Entgelt auf Grundlage der Gesamtkosten der Dienstleistung zuzüglich einer Gewinnspanne, oder
3. Entgelt wird nach dem sog. Arm's-length-Prinzip ermittelt, also in Verhandlungen mit dem Ziel, als Dienstleister den maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, wobei zumindest die Grenzkosten der Leistung gedeckt werden müssen.

Wenn das Eigentum an bzw. der Zugang zu den durch die Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistung entstandenen geistigen Eigentumsrechten bei der Hochschule/Forschungseinrichtung verbleibt, kann der Marktwert dieser Rechte vom zu entrichtenden Preis abgezogen werden.

Forschungskooperation

Im Falle der Forschungskooperation können die Partner unter folgenden vier Alternativen wählen (Ziff. 28 des Unionsrahmens):

1. Die beteiligten Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens.
2. Die Ergebnisse, für die keine Rechte des geistigen Eigentums begründet werden, können weiterverbreitet werden. Rechte an solchen FuE-Ergebnissen, die aus der Tätigkeit der Forschungseinrichtung hervorgegangen sind, werden in vollem Umfang dieser Einrichtung zugeordnet.
3. Bei der Zuweisung der Rechte des geistigen Eigentums sowie damit verbundener Zugangsrechte an die Kooperationspartner wird deren Arbeit, Beiträgen und jeweiligen Interessen angemessen Rechnung getragen.

4. Die Forschungseinrichtung erhält von den beteiligten Unternehmen für die sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Rechte des geistigen Eigentums, die auf die beteiligten Unternehmen übertragen werden, ein marktübliches Entgelt. Der absolute Betrag des Wertes der – finanziellen wie nichtfinanziellen – Beiträge der beteiligten Unternehmen zu den Kosten der Tätigkeiten der Forschungseinrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen, die zu den jeweiligen Rechten des geistigen Eigentums geführt haben, kann von diesem Entgelt abgezogen werden.

Marktüblichkeit des Entgelts wird vermutet, wenn es mittels einer der folgenden Methoden festgesetzt wird (Ziff. 29 des Unionsrahmens):

1. offenes, transparentes und diskriminierungsfreies wettbewerbsbasiertes Verkaufsverfahren;
2. unabhängiges Sachverständigengutachten;
3. nachweislich nach dem Arm's-length-Prinzip ausgehandelt;
4. Wenn dem Industriepartner ein Vorkaufsrecht auf die Rechte des geistigen Eigentums eingeräumt wird, dann übt der Hochschul-/Forschungseinrichtungspartner ein beidseitiges Recht aus, wirtschaftlich günstigere Angebote von Dritten einzuholen, sodass der Industriepartner sein Angebot entsprechend anpassen muss.

Wichtig ist die klare Abgrenzung von Auftragsforschung/Forschungsdienstleistungen von der Forschungs Kooperation. Erstens, weil es sich bei dem von der Hochschule/Forschungseinrichtung in die Kooperation eingebrachten Beitrag i. d. R. um eine unabhängige, also nicht-wirtschaftliche FuE-Tätigkeit handelt, deren öffentliche Finanzierung dem grundsätzlichen Beihilfeverbot entzogen ist. Zweitens, weil bei der Kooperation, kein ‚angemessenes Entgelt‘ für den Beitrag der Hochschule/Forschungseinrichtung gefordert wird, um mittelbare Beihilfe an den Industriepartner zu vermeiden. Sogar wenn der Industriepartner sämtliche Vorhabenkosten trägt, handelt es sich bei FuE-Kooperation nicht um Auftragsforschung wirtschaftlicher Natur auf Seiten der Hochschule/Forschungseinrichtung. FuE-Kooperationsverträge müssen also so ausgestaltet sein, dass in jedem Fall der arbeitsteilige und gleichordnende Charakter der Kooperation, so wie es im Unionsrahmen beschrieben wird, gewahrt bleibt (alle Partner teilen die Arbeit, Risiken und Ergebnisse des Vorhabens und legen die Vorhabenziele auf Augenhöhe gemeinsam fest; s. Legaldefinition der wirklichen FuE-Zusammenarbeit gem. Ziff. 15 Buchst. h und Ziff. 27 des Unionsrahmens). Die Bedingungen eines Kooperationsvorhabens müssen vor Beginn des Vorhabens

festgelegt werden. Andernfalls bestünde die Möglichkeit, dass den teilnehmenden Unternehmen nach Feststellung des wirtschaftlichen Nutzens der Forschungsergebnisse die für sie günstigste Lösung eingeräumt wird, d.h. das Risiko zuungunsten der Hochschule/Forschungseinrichtung verschoben wird, was eine mittelbare Beihilfe zugunsten des Industriepartners beinhalten könnte.

Rechtsfolge rechtswidriger Beihilfen ist zunächst, dass sich die Hochschulen bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtungen, oder bei ‚Durchreichung‘ des Vorteils öffentlicher Finanzierung, die mit diesen kooperierenden Unternehmen, Rückforderungen ausgesetzt sehen können. Bei den Hochschulen/Forschungseinrichtungen betrifft dies – insbesondere, wenn die oben genannte Trennungsbuchung nicht durchgeführt wird – potenziell die gesamte staatliche Finanzierung der Einrichtung. Daneben sind natürlich die Folgen derartiger rechtswidriger Beihilfen im Hinblick auf interne Compliance-Vorschriften und allgemein die Öffentlichkeitswirkung zu berücksichtigen.

Die Arbeitsgruppe hat die im Unionsrahmen getroffenen Auslegungen des Beihilfebegriffs zur Kenntnis genommen und geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die in den Mustervereinbarungen vorgesehene angemessene Abgeltung von Dienstleistungen oder etwaiger Übertragungen von Rechten bzw. der Lizenzeinräumungen an die Unternehmen den Forderungen des EU-Beihilferechts entspricht.

Erläuterungen zu den einzelnen Vertragsbestandteilen

Vertragspartner

Bei der Drittmittelforschung können sich verschiedene Personen als Vertragspartner gegenüberstehen. Bei jedem Projekt ist daher auf individuelle Besonderheiten der Beteiligten zu achten. Diese können etwa die Vertretungsbefugnis des Industriepartners oder der Hochschule/Forschungseinrichtung und die zu benennenden Projektleiter betreffen oder können darauf beruhen, dass mehrere Projektleiter zusammenarbeiten.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist der Bestimmung der Vertragspartner auch deshalb zu schenken, weil insbesondere auf Seiten der Projektleiter sowohl einfachgesetzliche als auch grundgesetzlich verbürgte Rechte zu beachten sind. Es stehen die Freiheit der Hochschullehrer zur Forschung und Lehre aus Art. 5 Abs. 3 GG und die gesetzliche Neufassung

des § 42 ArbEG dem Interesse der Industriepartner an einer vertraglichen Bindung der Hochschullehrer gegenüber. Wegen der grundgesetzlichen Freiheitsgarantie haben die Hochschulen/Forschungseinrichtungen nur ein beschränktes Weisungsrecht gegenüber den Lehrkörpern. § 42 ArbEG gewährleistet einfachgesetzlich für alle Hochschullehrer das Recht auf negative Publikationsfreiheit. Wegen dieser Freiheiten ist die vertragliche Bindung der Lehrenden ein nachvollziehbares Anliegen der Industriepartner: Die Industriepartner sollten sich dessen bei der Wahl ihrer Vertragspartner bewusst sein.

Ursprünglich hatte die Expertengruppe die Verträge über Drittmittelforschungsprojekte als dreiseitige Verträge einschließlich des Projektleiters/Hochschullehrers formuliert. Sie hat sich aus praktischen Erwägungen dazu entschieden, dies in der neuen Auflage zu ändern und nur noch einen zweiseitigen Vertrag zu schließen, der aber vom Projektleiter als gesehen und zur Kenntnis genommen gezeichnet wird. Die Frage, ob der Projektleiter auf sein negatives Publikationsrecht nach § 42 Ziff. 2 ArbEG gegenüber dem mit ihm nicht über ein Arbeitsverhältnis verbundenen Industriepartner verzichten kann, bleibt letztlich unentschieden. Das war ursprünglich in den Ausgangsaufgaben einer der Gründe der Expertengruppe gewesen, den Projektleiter mit in das Vertragsdreieck einzubeziehen.

Definitionen

Die Expertengruppe hat sich dazu entschlossen, den Musterverträgen Definitionen der wichtigsten Begriffe voranzustellen und insofern der Praxis auf EU-Ebene und der des angelsächsischen Rechtsraums in Teilen zu folgen. Soweit diese Definitionen die Schutzrechte und das Know-how berühren, entstammen sie der Gruppenfreistellungsverordnung zum Technologietransfer vom 27. April 2004 (EG Nr. 772/2004). Im Übrigen unterscheiden sie insbesondere die wichtigen Begriffe der Ergebnisse sowie der Neu- und Altrechte und schließlich des Vertragsgegenstandes einschließlich des (materiellen) Anwendungsgebietes und des (territorialen) Vertragsgebietes.

An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass der Umfang des Anwendungsgebietes, das im Detail in Ziff. 2 zu bestimmen ist, bei der Verhandlung der Vergütung in Ziff. 13 (bzw. Ziff. 12 bei Variante Lizenz) zu berücksichtigen ist.

Vertragsgegenstand

Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist die exakte Formulierung des Vertragsgegenstandes. Die Parteien sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Projekt nur gelingen kann, wenn nicht nur in der Sache erfolgreich zusammengearbeitet wird, sondern das angestrebte Ergebnis des Projektes und der Zweck der Kooperation vor allem auch detailliert beschrieben ist. Ein möglicher Vertragsgegenstand ist in Ziff. 2 der Vertragsbausteine exemplarisch formuliert. Dieser Vorschlag ist in jedem Einzelfall zu modifizieren. Empfehlenswert ist, die Formulierung des Vertragsgegenstandes als Anlage, etwa in Form eines Forschungsplans, beizufügen.

Die Vertragsbausteine sind derart formuliert, dass sie in erster Linie solche Projekte betreffen, deren Ergebnisse – falls sie schutzrechtsrelevant sind – Erfindungen und Know-how sind. Der Grund, besondere Musterverträge gerade für diese Konstellation vorzulegen, liegt einerseits in § 42 ArbEG, der überhaupt nur bei Erfindungen greift, und andererseits in den Besonderheiten, die bei Erfindungen von Arbeitnehmern im Verhältnis zwischen Hochschule/Forschungseinrichtung und erfindendem Hochschullehrer gelten. Zu den Ergebnissen von Forschungsprojekten können auch urheberrechtlich geschützte Werke gehören, beispielsweise Computerprogramme, Datenbanken, Texte, Fotos, Tabellen und Übersichten. Wenn und soweit diese Ergebnisse für die im Vertrag vorgesehene Nutzung der Erfindung und/oder des Know-how notwendig sind, werden sie von dem Mustervertrag erfasst. Dasselbe gilt für etwaige Designs, d.h. Formgestaltungen. Sind diese Ergebnisse nicht notwendiger Annex zur Erfindung und/oder zum Know-how, müssen separate Verträge geschlossen werden. Bei Computerprogrammen besteht die Besonderheit, dass in ihnen enthaltene computerimplementierte Erfindungen patentfähig sein können und das Computerprogramm als solches urheberrechtlich schutzfähig sein kann. Wenn ein Computerprogramm zum Ziel der Kooperation gehört, regelt der Mustervertrag nicht nur den Aspekt der Erfindung, sondern gleichzeitig auch die Urheberrechte. Denn von der Nutzung des Computerprogramms als Erfindung kann der urheberrechtliche Aspekt nicht losgelöst werden. Spezifische Verträge über Werke, die den Schutz des Urheberrechts genießen, sollen und müssen insoweit von den Vorschlägen ausgenommen werden; siehe hierzu die direkte Anmerkung in Ziff. 2.

Im Zusammenhang mit der Zuordnung der Rechte in den einzelnen Vertragstypen spielt das (materielle) Anwendungsgebiet für die Ergebnisse eine besondere Rolle. Im Fall der Auftragsforschung sollten die Vertragspartner besonderes

Augenmerk auf die Verhandlung dieses Punktes richten, da er unmittelbaren Einfluss auf die Zuordnung der Rechte hat und damit natürlich auch im Zusammenhang mit der Vergütung (Ziff. 13 bzw. Ziff. 12 bei der Variante Lizenz) steht. Je weiter das Anwendungsgebiet formuliert ist, desto mehr Rechte werden dem Industriepartner eingeräumt, sei es im Wege der Übertragung, sei es im Wege der Lizenz.

Auch das (territoriale) Vertragsgebiet ist im Einzelnen zu definieren – weltweit, auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt oder mit spezieller Länderauswahl. Insbesondere beim Abschluss von Lizenzverträgen ist diese Definition von erheblicher Bedeutung.

Durchführung der Arbeiten

Einen Hinweis will die Expertengruppe insbesondere an kleinere und mittlere Industriepartner richten. Neben den sogleich darzustellenden Bestimmungen zu Alt- und Neurechten, also dem Herz der Vertragsbausteine, haben sich folgende Regelungen in Verträgen über Drittmittelforschungsprojekte bewährt:

- Regelungen zur Abwicklung des Forschungsvorhabens, zum Projektmanagement und insbesondere zu Änderungen des Forschungsplanes;
- Regelungen über Termine/Fristen und Folgen bei Nichteinhaltung;
- Regelungen zur Zuständigkeit im jeweiligen Forschungsprojekt.

Die in den Vertragsbausteinen vorgeschlagenen Texte verstehen sich nur als ein Vorschlag unter vielen Möglichkeiten. Im Grunde genommen wiederholt dieser Text nur die ohnehin im Wesentlichen im BGB verankerten Grundlinien und ist z. B. in dem Punkt, dass ohne Einigung keine Änderung des Forschungsplanes möglich ist, nur Ausfluss der allgemeinen Vertragsfreiheit. Es hat sich aber gezeigt, dass das Festhalten derartiger Formalia für die alltägliche Abwicklung eines Projektes, insbesondere für die im Tagesgeschäft betroffenen Beteiligten, hilfreich sein kann.

Termine

Die Regelungen über Termine verweisen auf eine Anlage, in der möglichst konkret die einzelnen Meilensteine eines Projektes festgehalten werden sollten.

Altrechte

Im Vorfeld eines Forschungsvorhabens müssen sich die Beteiligten überlegen, wie sie mit etwaigen Altrechten, also bereits vorexistierenden Schutzrechten und Know-how der jeweiligen Vertragspartner, umgehen wollen. Sowohl die Durchführung des Projektes als auch die Verwertung der Ergebnisse können von Altrechten betroffen und beeinträchtigt werden.

Insbesondere bei großen Industriepartnern als auch bei großen Hochschulen/Forschungseinrichtungen gibt es selten eine Wissensbündelung an einer zentralen Stelle. Häufig hat nicht (nur) der Projektleiter Kenntnis über existierende Altrechte der Hochschule/Forschungseinrichtung. Vielmehr liegen die Altrechte und damit auch die Kenntnis ihrer Existenz in verschiedenen, häufig räumlich entfernt liegenden Instituten und Einrichtungen. Als Lösung schlägt die Expertengruppe vor, dem jeweiligen Vertragspartner eine dieser Situation angemessene Informationspflicht aufzuerlegen. Dieser wird verpflichtet, dem anderen Vertragspartner nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft über existierende Altrechte zu erteilen. Alternativ kann die Spezifizierung von Altrechten in einer Positiv- oder Negativliste vereinbart werden, insbesondere dann, wenn die Anzahl an Altrechten in verschiedenen Fachbereichen/Instituten schwer zu überschauen ist.

Ziffern 5.3.1 und 5.3.2 beziehen sich auf die Einräumung von Rechten an Altrechten. Die Expertengruppe ist hier der Ansicht, dass eine ausgewogene Lösung dann erreicht wird, wenn zwischen der Durchführung des Projektes und der Verwertung der Forschungsergebnisse unterschieden wird:

Soweit Altrechte eines Vertragspartners – das wird häufig die Hochschule/Forschungseinrichtung sein – bei der Durchführung des Projektes berührt werden, verpflichtet sich der Rechteinhaber dazu, diese unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Eine solche wechselseitige Rechtseinräumung ist auf das Forschungsprojekt beschränkt.

Werden Altrechte hingegen (erst) bei der Verwertung der Forschungsergebnisse relevant, räumt der Berechtigte dem Anderen eine nicht ausschließliche Lizenz ein. Diese erteilt er zu marktüblichen Bedingungen. Das vorgeschlagene Modell ermöglicht es dem Berechtigten, die gewonnenen Ergebnisse umfassend zu verwerten, während das Schutzrechtsportfolio des Rechtegebers aufrechterhalten bleibt.

Die Regelung in Ziff. 5.3.2 bedeutet natürlich, dass die beteiligten Parteien sich über die Details dieser nicht ausschließ-

lichen Lizenz zu angemessenen Bedingungen verständigen, also einen Lizenzvertrag verhandeln müssen.

In folgenden Punkten weichen die Regelungen betreffend Auftragsforschung und Forschungskooperationen voneinander ab:

Auch bei der Auftragsforschung räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung zwar dem Industriepartner eine nicht ausschließliche Lizenz ein, die insoweit nicht „kostenlos“ ist, als die Vergütung für die Einräumung dieser Lizenz in den Regelungen zur Vergütung in Ziff. 12 bzw. 13 enthalten ist. Wesentlicher Komplementär dieser nicht ausschließlichen Lizenz ist jedoch die von der Expertengruppe empfohlene Regelung in Ziff. 5.3.3: Die Lizenz an den Altrechten ist beschränkt auf die Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur Durchführung des Vertrages und/oder der kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind. Hinzu tritt die Regelung in Ziff. 5.3.2 Unterabsatz 2, nach der die Hochschule/Forschungseinrichtung bei bestehenden Beschränkungen im Hinblick auf die Lizenzierung oder Übertragung der Altrechte durch geeignete Vorkehrungen dafür Sorge tragen muss, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepartner hiervon unberührt bleibt

Schließlich ist in Unterabsatz 2 in Ziff. 5.3.3 eine Unbilligkeitsklausel vorgesehen, die sicherstellt, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung nach Ablauf einer im Einzelfall festzulegenden Anzahl von Jahren seit Vertragsschluss erneut Anspruch auf Verhandlungen mit dem Vertragspartner und eine Verständigung darüber hat, dass eine angemessene Neuregelung gefunden wird, wenn der Industriepartner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht ausübt. Hintergrund ist, dass in einem solchen Fall möglicherweise die Hochschule/Forschungseinrichtung an der Verwertung ihres Schutzrechtsportfolios in Teilen unbillig, nämlich ohne wirtschaftliche Kompensation, eingeschränkt würde.

Allerdings legt die Expertengruppe Wert auf die Feststellung, dass die Regelungen in Ziff. 5.3.3 Unterabsatz 1 im Hinblick auf die Beschränkung der Lizenz an den Altrechten individuell auch anders getroffen werden können.

Neurechte

Herzstück eines jeden Forschungsvertrages ist die Frage, wem die Ergebnisse, die im Rahmen der Forschung entstehen, zustehen sollen. Im Sinne einer ausgewogenen Zuordnung der Rechte hat die Expertengruppe zum einen nach Vertragstypen getrennt, zum anderen innerhalb der jeweili-

gen Verträge zwischen Fragen der materiellen Zuordnung der Rechte (Ziff. 6) und Regelungen zur Anmelderstellung und formellen Folgefragen (Ziff. 8 ff.) unterschieden.

Diese Unterscheidung wurde auch vorgenommen, um dem besonderen Interesse der Hochschule/Forschungseinrichtung an Visibilität im Hinblick auf ihre Schutzrechtsanmeldungen (Stichwort: prioritätsbegründende Anmeldung durch Hochschule, siehe Ziff. 8) Rechnung zu tragen.

Forschungskooperation

Im Rahmen der Forschungskooperation hält es die Expertengruppe für angemessen, differenzierter auf die Forschungsergebnisse zu schauen, um eine interessengerechte Lösung zu finden. Drei Typen von Forschungsergebnissen sind möglich. Zudem schlägt die Expertengruppe zwei Varianten zur Regelung von Gemeinschafts-Erfindungen vor.

Soweit die Ergebnisse ausschließlich durch den Industriepartner gewonnen werden, stehen diesem die Rechte uneingeschränkt zu (Industriepartner-Ergebnisse). Demgegenüber verbleiben die ausschließlich oder zu mehr als 50 Prozent von der Hochschule/Forschungseinrichtung erarbeiteten Ergebnisse bei dieser (Hochschul-Ergebnisse). Allerdings hat sie dem Industriepartner eine ausschließliche Lizenz einzuräumen. Der Vorschlag ermöglicht es, dem Interesse beider Seiten gerecht zu werden. Einerseits soll die wirtschaftliche Verwertung für den Industriepartner gesichert sein, andererseits soll die Inhaberschaft der Rechte der Hochschule/Forschungseinrichtung sichergestellt werden, soweit die Ergebnisse allein von ihr erarbeitet wurden.

Gemeinschaftsergebnisse sind solche Ergebnisse, an denen sowohl die Hochschule/Forschungseinrichtung als auch der Industriepartner beteiligt sind. Wie eingangs angeführt, werden hier zwei Regelungsmodelle vorgestellt. Das erste Modell geht von einer bestimmten Anteilsgröße der Vertragspartner aus und regelt vertraglich deren Zuordnung. Das zweite Modell belässt die jeweiligen Anteile unabhängig von deren Größe dem jeweiligen Vertragspartner und legt die gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft zugrunde.

Bei Gemeinschaftsergebnissen, also solchen, an denen der Anteil der Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung weniger als 50 Prozent beträgt, kann es leicht zu Konflikten kommen. Um dies zu verhindern, beschloss die Expertengruppe zu empfehlen, Gemeinschaftsergebnisse

nur einer Seite, nämlich dem Industriepartner, zuzuordnen und so eine doppelte Inhaberschaft an Rechten zu vermeiden. Denn in solch einem Fall käme es mangels anderweitiger Regelung nach der Rechtsprechung zu einer Anwendung der §§ 705 ff. BGB, und eine Abwicklung nach diesen Regeln birgt zahlreiche formale Schwierigkeiten, z. B. Regelungen zur Abstimmung von Anmeldetexten, zur Berechtigung von Lizenzierungen, Verpflichtungen bei der Verteidigung von Schutzrechten.

Eine genaue Zuordnung der Neurechte setzt voraus, dass sich die Parteien bei der Abwicklung und Durchführung des Vertrages jeweils auf einen Anteil an den Erfindungen einigen. Vorab wird man dies (meist) nicht bestimmen können.

EU-beihilferechtlich ist es erforderlich, schon vor Vorhabenbeginn den grundsätzlichen Zugang zu und die Zuweisung von Rechten des geistigen Eigentums vertraglich zu regeln. Da die Vorabfestlegung der konkreten finanziellen Bedingungen, etwa hinsichtlich des Marktpreises oder des Werts der Beiträge zu dem Vorhaben, jedoch nur schwer möglich ist, wird dies nach dem Unionsrahmen nicht gefordert.

Insbesondere zur Frage des angemessenen Marktpreises wird insoweit auf die einleitenden Ausführungen zu den EU-beihilferechtlichen Aspekten der FuE-Zusammenarbeit verwiesen. An dieser Stelle soll noch einmal die Möglichkeit hervorgehoben werden, im Rahmen der Forschungskooperation Beiträge des Industriepartners zu den Kosten der Tätigkeiten der Hochschule/Forschungseinrichtung von dem Preis für die hieraus entstehenden Rechte abzuziehen.

In der 3. Auflage hat sich die Arbeitsgruppe entschieden, für die Gemeinschafts-Erfindung die gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft zu belassen, d. h. die Vertragspartner bleiben jeweils Inhaber ihrer Anteile unabhängig von der Größe der Anteile. Die gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft bleibt in der Folge so lange bestehen, bis die Vertragspartner die Benutzung und Verwaltung der Ergebnisse entweder vertraglich regeln, etwa in einem Miterfindervertrag, oder bis ein Vertragspartner den Anteil des anderen Vertragspartners übernimmt. Es sei aber angemerkt, dass bei Wahl dieser Variante die oben angesprochenen Regelungen (z. B. zur Abstimmung von Anmeldetexten, zur Berechtigung von Lizenzierungen, Verpflichtungen bei der Verteidigung von Schutzrechten) detailliert geregelt werden müssen.

Auftragsforschung Übertragung

Für die Auftragsforschung ist es kennzeichnend, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung keine (quasi-) finanziellen Mittel für die Durchführung des Projektes aufbringt. Als konsequent erachtet es die Expertengruppe deshalb, die Ergebnisse des Forschungsprojekts materiell ausschließlich dem Industriepartner zuzuordnen.

Dies und sich daran anschließende Übertragungsregeln sind Gegenstand von Ziff. 6 der Verträge. Die Beitrittserklärung in Anlage 3 ist an dieser Stelle zu beachten. Häufig bedenken die Vertragspartner nicht, dass in vielen Fällen Dritte wie etwa Diplomanden, Doktoranden und Studenten an den Projekten teilnehmen, die der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht aufgrund eines Anstellungsvertrages verpflichtet sind. Auf die Notwendigkeit ihrer Einbeziehung sei hiermit besonders hingewiesen. Entsprechende Regelungen finden sich in Ziff. 6.6.

Ziff. 6.7 beschreibt, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht das Recht verliert, die Forschungsergebnisse für die eigene Lehr- und Forschungstätigkeit zu nutzen.

Es kann allerdings zu Situationen kommen, in denen die Ergebnisse des durchgeführten Projektes ihrerseits bei weiteren Drittmittelforschungen verwendet werden. Die Vertragsbausteine berücksichtigen diesen Sonderfall, indem sie dem Industriepartner hierfür ein Mitspracherecht geben. Um auch hier den Interessen beider Parteien gerecht zu werden, darf die Zustimmung des Industriepartners nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigert werden.

Wegen der umfassenden Übertragung in diesem Vertragstyp wurde der Fall gesondert geregelt, dass Erfindungen gemacht werden, die nicht die vertraglich vereinbarten Anwendungsgebiete betreffen. Für diese räumt der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung eine unwiderrufliche, kostenfreie, je nach Verhandlung ausschließliche, einfache oder Allein-Lizenz im Wege einer so genannten Rück-Lizenz ein (Ziff. 6.8 Alternative 1). Darüber hinaus enthält der Unterabsatz 2 zu Ziff. 6.8 Alternative 1 insofern die Möglichkeit der Schutzrechtsübernahme für die Länder, in denen der Industriepartner einzelne Neurechte ganz oder teilweise aufgeben will.

Ziff. 6.8 Alternative 2 schließlich enthält eine spezielle Regelung für Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden Gebieten.

Auftragsforschung Lizenz

Anders als bei der Alternative der Übertragung werden die Ergebnisse des Forschungsprojektes dem Industriepartner in diesem Vertragstyp im Wege einer ausschließlichen Lizenz für die Anwendungsgebiete und das Vertragsgebiet zugeordnet, die zeitlich nur durch die Dauer des Schutzrechtes begrenzt ist.

Bei dieser Variante bedarf es keiner Regelung der Einbeziehung Dritter im Sinne des § 42 ArbEG, sondern lediglich einer Verpflichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung, Dritte, die gerade nicht bei ihr angestellt sind, erst nach Übertragung der Rechte mitwirken zu lassen (Ziff. 6.3).

Ziff. 6.4 beschreibt, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht das Recht verliert, die Forschungsergebnisse für die eigene Lehr- und Forschungstätigkeit zu nutzen. Für den Fall, dass die Ergebnisse des durchgeführten Projektes ihrerseits bei weiteren Drittmittelforschungen verwendet werden, gelten die oben im Rahmen der Alternative Übertragung gemachten Ausführungen entsprechend.

Ziff. 6.5 enthält wiederum eine spezielle Regelung für Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden Gebieten (die also insbesondere außerhalb des Forschungsplanes liegen). Für diese räumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner auch über den eigentlichen Vertrag hinaus bei einem Verwertungsinteresse eine nicht ausschließliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen ein. Auch hier ist (vergleichbar der Regelung zu Altrechten in den Forschungsk Kooperationen, dort Ziff. 5.3.2) ein gesonderter Vertrag zu schließen.

Im Hinblick auf die Option für den Industriepartner (Ziff. 6.5) können die Vertragspartner darüber nachdenken, den Industriepartner in angemessener Weise an etwaigen Lizenznahmen der Hochschule/Forschungseinrichtung zu beteiligen, wobei die „Angemessenheit“ sich sowohl auf den Erfindungs- als auch auf den Finanzierungsanteil des Industriepartners beziehen sollte.

Negative und positive Publikationsfreiheit

Wenn Hochschulen/Forschungseinrichtungen und Hochschullehrer ihre Forschungsergebnisse publizieren wollen, müssen sie gesetzliche Verpflichtungen, wie etwa § 25 Abs. 2 HRG, beachten. Zugleich sind sowohl Forscher als auch Fachkreise im Allgemeinen daran interessiert, die gewonnenen Ergebnisse alsbald öffentlich zu machen, damit diese

diskutiert werden und der weiteren Forschung als Grundlage oder richtungsweisender Aspekt dienen können. Zugleich gewährt § 42 ArbEG dem Hochschullehrer ein sog. negatives Publikationsrecht, das aus seiner Freiheit der Forschung (Art. 5 Abs. 3 GG) fließt. Angesichts dieses Rechts kann der Hochschullehrer sich dafür entscheiden, ein Forschungsergebnis auch überhaupt nicht zu veröffentlichen.

Demgegenüber steht der Wunsch der Industrie, die Veröffentlichung von Ergebnissen so lange zurückzuhalten, bis ihre Verwertung auch wirtschaftlich gesichert ist. In der Regel besteht das Geheimhaltungsbedürfnis bis zur etwaigen Schutzrechtsanmeldung, „schlimmstenfalls“ bis zur Veröffentlichung der Anmeldung, und betrifft zumindest den Teil der Ergebnisse, die der Schutzrechtsanmeldung unterfallen.

Ziffer 7.2 trägt beiden Interessen Rechnung. Die Expertengruppe kommt dem Veröffentlichungswunsch der Hochschule/Forschungseinrichtung damit nach, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner möglichst frühzeitig kundtun soll, welche Ergebnisse sie veröffentlichen will. Zugleich wird der Industrie die Möglichkeit gegeben, „im Notfall“ die Geheimhaltung durchzusetzen, zumindest für einen besonders sensitiven Teil der Ergebnisse.

Grundsätzlich wird der Industriepartner den Veröffentlichungswunsch der universitären Forscher billigen. Immerhin hatte sich der Industriepartner bewusst für die Zusammenarbeit mit einer Einrichtung entschieden, deren Hauptaufgabe u. a. darin besteht, die Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten. Dies gilt insbesondere für die unabhängige Forschungstätigkeit, also ohne Industriebeteiligung oder als eigenständiger Partner in echter FuE-Kooperation. Unabhängig davon muss der Industriepartner von einem Veröffentlichungswunsch ausgehen, wenn im Rahmen der Zusammenarbeiten akademische Abschlussarbeiten entstehen. Der Industriepartner behält sich aber das Recht vor, innerhalb einer angemessenen Frist die Publikation dahingehend zu überprüfen, ob und welche Inhalte aus seiner Sicht geheimhaltungsbedürftig sind. Die Mustervereinbarungen sehen vor, dass die Zustimmung als erteilt gilt, wenn der Industriepartner nicht binnen der genannten Frist der Veröffentlichung widerspricht. Dies hat den Zweck, den organisatorischen Ablauf zu vereinfachen.

Die Fristen können hierbei zwar individuell auch anders als empfohlen vereinbart werden. Allerdings weist die Expertengruppe darauf hin, dass die Zustimmung zur Veröffentli-

chung zumindest im Bereich der Auftragsforschung in jedem Fall erst dann als erteilt gilt, wenn der Industriepartner sich nach Ablauf der in Ziffer 7.2 vorgesehenen Frist und nach einer darauf folgenden Mahnung, in der auf die Folgen seines Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von 14 Tagen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

Neben die positive Publikationsfreiheit ist mit der Einführung des § 42 ArbEG die negative Publikationsfreiheit getreten. Sie betrifft das Verhältnis zwischen Hochschullehrer und anstellender Körperschaft. Ob ein Verzicht auf die negative Publikationsfreiheit direkt gegenüber dem Industriepartner zulässig ist, wurde bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden. Die Expertengruppe ist indes der Überzeugung, dass durch den Verzicht auf dieses Recht gegenüber dem Industriepartner einerseits das Schutzinteresse des Industriepartners gewährleistet und andererseits die grundgesetzlich gebotene Publikationsfreiheit des Hochschullehrers nicht unzulässig eingeschränkt wird. Hierzu dient Ziff. 7.1, womit die widerstreitenden Interessen der Vertragssicherheit einerseits und des Projektleiters andererseits in Ausgleich gebracht werden.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Den Gleichlauf zwischen der Nutzung der Neurechte und der technischen Abwicklung, insbesondere bei der Auftragsforschung, bei der die Rechte weitestgehend auf den Industriepartner übertragen oder lizenziert werden, stellen Ziff. 8 und 9 sicher. Berücksichtigt wird das Interesse der Hochschule/Forschungseinrichtung, ihre Mitwirkung an dem Forschungsergebnis kenntlich zu machen. Für den Fall, dass der Industriepartner äußert, die von der Hochschule/Forschungseinrichtung gewonnenen Ergebnisse (im Bereich der Forschungsk Kooperationen nur bei Gemeinschaftsergebnissen oder Hochschul-Ergebnissen) seien derart aussichtsreich, dass er die Schutzanmeldung begehrt, sehen die Vertragsbausteine in Ziff. 8 zwei Möglichkeiten vor, je nachdem wer die Schutzrechtsanmeldung einreichen soll; im Detail:

Zunächst einmal setzt die Konstruktion voraus, dass sich der Industriepartner innerhalb der in Ziff. 8.2 bestimmten – bzw. bei Kooperationen in 8.2.1 und 8.3.1 geregelten – (zu verhandelnden) Frist bei der Hochschule/Forschungseinrichtung meldet und seinen Wunsch, eine prioritätsbegründende Erstanmeldung vorzunehmen, erklärt. Ist das geschehen, ist die Hochschule/Forschungseinrichtung ver-

pflichtet, die Erfindung in Anspruch zu nehmen. Sollte der Industriepartner keinen entsprechenden Wunsch äußern, ist zu seiner Sicherheit vorgesehen, dass er die Ergebnisse wenigstens über ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht verwenden darf.

Forschungskooperation

Wegen der unterschiedlichen Zuordnung der Ergebnisse als Industrie-, Hochschul- und Gemeinschaftsergebnisse bieten die Vertragsbausteine an dieser Stelle drei Möglichkeiten: Die Anmeldung erfolgt bei Industrie-Ergebnissen allein durch den Industriepartner, bei Gemeinschaftsergebnissen gelten die Ausführungen bei der Auftragsforschung entsprechend. Die Anmeldung bei Hochschul-Ergebnissen obliegt einzig der Hochschule/Forschungseinrichtung. Dies ergibt sich als Konsequenz aus den Regelungen über Lizenzen (Ziff. 6.3) und ist deshalb zwingend. Gleichwohl wird sichergestellt, dass der eigentlich materiell Berechtigte, nämlich der Industriepartner, über den Inhalt der Anmeldung entscheidet.

Kleinere und mittlere Industriepartner, die weder eine eigene Patentabteilung haben, noch regelmäßig und auf Dauer mit Patentanwälten zusammenarbeiten, dürften für gewöhnlich Interesse daran haben, die formale Aufgabe der Anmeldung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu überlassen.

Auftragsforschung Übertragung

Die Anmeldung erfolgt sowohl im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung als auch des Industriepartners in Form einer Gemeinschaftsanmeldung. Sie kann im Grundsatz von jedem beliebigen der beiden Vertragspartner vorgenommen werden. Diese müssen sich unter Berücksichtigung der Interessenlage und der Möglichkeiten hinsichtlich einer Schutzrechtsanmeldung darüber einigen, wer die Anmeldung „technisch“ vornimmt.

Kleinere und mittlere Industriepartner, die weder eine eigene Patentabteilung haben, noch regelmäßig und auf Dauer mit Patentanwälten zusammenarbeiten, dürften für gewöhnlich Interesse daran haben, die formale Aufgabe der Anmeldung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu überlassen.

Auftragsforschung Lizenz

Die Anmeldung erfolgt in diesem Fall im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung, was angesichts der lediglich vorliegenden Lizenz im Verhältnis zu der Variante Übertragung zwingend ist. Die Parteien stimmen sich über die Auswahl eines Patentanwalts und über den Inhalt der Anmeldung ab. Die Expertengruppe geht davon aus, dass für die Schutzrechtsanmeldung und insbesondere deren Umfang und Breite ohnehin eine enge Abstimmung zwischen den Parteien stattfindet. Ggf. kann es sich anbieten, sogar zwei Anmeldungen vorzunehmen: eine, die einen engen Schutzbereich aufweist, und eine, die den Versuch eines breiteren Schutzzumfangs des Schutzrechtes unternimmt.

Anmelderstellung

Forschungskooperation

Die nachfolgenden Ausführungen bei der Auftragsforschung gelten für Gemeinschaftsergebnisse in Forschungsk Kooperationen ebenfalls. Einer gesonderten Regelung bedarf es nach Ansicht der Expertengruppe jedoch, wenn der Projektleiter und andere auf Seiten der Hochschule/Forschungseinrichtung Beteiligte an der Erfindung einen deutlich unter 50 Prozent liegenden Anteil haben. Namentlich bei einer Beteiligung unter 20 Prozent verzichtet die Hochschule/Forschungseinrichtung auf ihre Teilnahme an der Anmeldeurteilung. Ein begründetes Interesse an Visibilität ist dann nämlich nicht zu verzeichnen. Liegen dagegen Industrie- und Hochschul-Ergebnisse vor, ist eine gesonderte Regelung nicht erforderlich.

Auftragsforschung Übertragung

Die Anmeldeurteilung ist in Ziff. 9 als Treuhandverhältnis ausgestaltet. Damit wird verdeutlicht, dass der Industriepartner materiell berechtigt ist, obwohl die Anmeldung sowohl im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung (vgl. die entsprechende Variante unter Ziff. 8) als auch im Namen des Industriepartners, also als Gemeinschaftsanmeldung, erfolgt. Um Unstimmigkeiten zwischen den Parteien zu vermeiden, bestimmt Ziff. 9 darüber hinaus, dass die Erstanmeldung eine deutsche oder europäische Patentanmeldung sein soll. Selbstverständlich können die Parteien davon abweichende Vereinbarungen treffen. Im Hinblick auf das Kenntlichmachen ihrer Beteiligung ist die Hochschule/Forschungseinrichtung ausreichend geschützt,

wenn sie während der ersten 18 Monate als Mitmelder zu erkennen ist. Dies wird dadurch sichergestellt, dass die Anmeldung auch unter ihrem Namen erfolgt und veröffentlicht wird. Die Vertragsbausteine sehen nach Ablauf der 18 Monate eine Übertragung auf den Industriepartner vor, womit auch das Treuhandverhältnis erlischt.

Auftragsforschung Lizenz

Hinweis: Ab dieser Regelung unterscheiden sich die Vertragstypen auch in ihrer Nummerierung, denn für die Variante Lizenz bedarf es keiner Regelung der Anmelderstellung. Diese liegt zwingend bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.

Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgaben in einzelnen Ländern

Forschungskooperation

Im Bereich der Forschungskooperation bietet die Expertengruppe zwei Varianten der Auslandsanmeldung (bei Gemeinschafts-Erfindungen) an, die individuell von den Parteien zu vereinbaren sind:

Es besteht zum einen die Möglichkeit, dass dem Industriepartner weitestgehende Freiheit eingeräumt wird. Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen der Industriepartner seine Rechte nach Ziff. 8.2.1 übertragen hat.

Die Alternative betrifft Fälle, in denen die Hochschule/Forschungseinrichtung ein eigenes Interesse an der Auslandsanmeldung hat und auch die Möglichkeit besteht, dass sie das Anmeldeprozedere organisatorisch begleitet. Ferner könnten die Parteien Länder bestimmen, in denen der Industriepartner die Anmeldung jedenfalls durchführen muss. Sollte der Industriepartner an den Schutzrechten in diesen oder anderen Ländern kein Aufrechterhaltungsinteresse mehr haben, so erhält die Hochschule/Forschungseinrichtung die Option, diese Anmeldungen/Patente zu übernehmen.

In der zweiten Alternative legen die Parteien (in der Regel handelt es sich hier eher um regional agierende Unternehmen, die kein Interesse an weltweitem Schutz haben) fest, in welchen Staaten eine Auslandsanmeldung erfolgt. Im Übrigen erhält dann die Hochschule/Forschungseinrichtung die Freiheit, ggfs. in den verbleibenden Staaten selber Schutzrechte anzumelden.

Auslandsanmeldungen, die Hochschul-Ergebnisse betreffen, sind in gesonderten Lizenzverträgen zu regeln. Bei Industriepartner-Ergebnissen ist der Industriepartner frei, über Auslandsanmeldungen zu entscheiden.

Auftragsforschung Übertragung

Im Bereich der Auftragsforschung ist ein Industriepartner, der die Forschungsergebnisse im Ausland anmelden will, völlig frei. Er hat dabei weder Schutzrechtsaufgaben zu beachten, noch ist er an die Restriktionen des Arbeitnehmererfindungsrechts gebunden, da die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner die entsprechenden Rechte übertragen hat.

Auftragsforschung Lizenz

Anders als bei der Variante der Übertragung bedarf es bei der Lizenz einer Abstimmung zwischen den Parteien, wie mit Auslandsanmeldungen bzw. der Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ländern zu verfahren ist. Die Expertengruppe hat sich entschlossen, eine möglichst einfache Regelung vorzuschlagen: eine, in einer gesonderten Anlage aufgeführte Liste, welche die auf Wunsch des Industriepartners mindestens mit einer Anmeldung zu „belegenden“ Länder enthält. Für die Länder dieser Liste, in denen die Hochschule/Forschungseinrichtung keine Anmeldung durchführen will, überträgt sie dem Industriepartner die entsprechenden Rechte.

Parallel hierzu läuft die weitere Regelung, dass bei Schutzrechtsaufgaben sinngemäß ebenso verfahren wird.

Kosten der Schutzrechte

Forschungskooperation

Bei Kooperationsverträgen liegt die Kostentragungslast bei dem Industriepartner, soweit es um Industrie- und Gemeinschaftsergebnisse geht – hiervon ausgenommen sind die Fälle der Rechtsübertragung auf die Hochschulen/Forschungseinrichtungen gemäß Ziff. 6. Sofern der Industriepartner bei Hochschul-Ergebnissen die Option auf einen Lizenzvertrag ausübt, hat er auch in diesem Fall die Kosten zu tragen. Erklärt er hingegen, kein Schutzrecht haben zu wollen, oder äußert er sich hierzu nicht (Ziff. 8.2.1), hat er die Kosten auch nicht zu tragen.

Auftragsforschung Übertragung

Als Kehrseite der materiellen Schutzrechtsberechtigung hat der Industriepartner bei der Übertragungsvariante grundsätzlich die damit verbundenen Kosten zu tragen. Siehe dazu ebenso Ziff. 10 der Lizenzvariante.

Auftragsforschung Lizenz

Da die Hochschule/Forschungseinrichtung die Anmeldung vornimmt, trägt sie alle Kosten, es sei denn, sie hat ihr materielles Recht auf den Industriepartner übertragen oder die Lizenz erfasst vollumfänglich das jeweilige gesamte Schutzrecht.

Vergütung der Arbeiten bei der Auftragsforschung

Die Vergütung der Arbeiten hängt stets vom jeweiligen Projekt ab und kann deshalb nur einzelfallbezogen verhandelt werden. Insofern sei auf die einleitenden Ausführungen zu den EU-beihilferechtlichen Aspekten, insbesondere zum Begriff des ‚angemessenen Entgelts‘, verwiesen. Dieser Oberbegriff umfasst sowohl den Marktpreis als auch, wenn ein solcher nicht ermittelbar ist, die Gesamtkosten der Dienstleistung zuzüglich einer Gewinnspanne; alternativ kann das Entgelt nach dem sog. Arm’s-length-Prinzip verhandelt werden.

Die Vertragsbausteine verweisen auf die gesondert zu erstellende und zu verhandelnde Anlage 5 (respektive Anlage 4 bei der Variante Lizenz), die insbesondere auch für die Vergütung von Erfindungen nach der sogleich zu besprechenden Ziff. 13 (respektive Ziff. 12 bei der Variante Lizenz) wesentliche Bedeutung hat und folgende Details enthalten sollte: Summe, Meilensteine, Fälligkeit, Meldepflicht und Nachrichtpflichten, Nebenkosten, Grundlagen der Erfindervergütung (Anteil).

Kostentragung bei der Forschungsk Kooperation

Im Bereich der Forschungsk Kooperation können den Hochschulen/Forschungseinrichtungen bereits mit der Vorhaltung eines entsprechenden Erfindungsmanagements Kosten entstehen. Daher ist bereits bei der „Meldung“ der Erfindung von den Industriepartnern ein zu vereinbarendes Sockelbetrag zu zahlen. Dieser ist nur dann zu leisten, wenn der Industriepartner die Erfindung für schutzwürdig hält (Ziff. 8.2 und 8.3).

Vergütung von Erfindungen

Die Expertengruppe beschäftigte sich in ihren Diskussionen eingehend mit der Vergütung von Erfindungen. Diese Frage korrespondiert mit der Zuordnung der Rechte.

Forschungsk Kooperation

Die Erfindung ist bei kommerzieller Nutzung nach der Erstanmeldung zu vergüten. Hierfür bieten die Vertragsbausteine drei Varianten an:

1. Alternative 1 sieht eine Staffelung von Pauschalbeträgen vor, die sich je nach Nutzungsbeginn unterscheiden;
2. bei Alternative 2 legen die Parteien bereits bei Vertragsabschluss Meilensteinzahlungen fest;
3. Alternative 3 lässt die konkrete Vergütung bei Vertragsabschluss noch offen und enthält lediglich eine Formulierung über eine angemessene Vergütung, die den Parteien abverlangt, sich zu gegebener Zeit über Art, Höhe und Dauer der Vergütung zu einigen.

Die Varianten ermöglichen es den Vertragspartnern, den oft sehr unterschiedlichen Praxen der jeweiligen Industriezweige Genüge zu tun. Im Vergleich zur Automobilindustrie fallen beispielsweise in der Pharmaindustrie pro marktfähigem Produkt erheblich weniger Erfindungen an. Die Vergütungsregelungen werden durch die Definitionen der Nutzung und Vergütung für etwaige Einräumungen von einfachen Nutzungsrechten abgerundet.

Auftragsforschung Übertragung und Lizenz

Die Expertengruppe entwickelte den Kompromiss, dass – anders als bei Forschungsk Kooperationen – bei Auftragsforschung ein Vergütungsgesamtmodell gefunden wird, das alleine vorgeschlagen wird. Dieses Modell versteht sich dahingehend, dass in der Vergütung nach Ziff. 12 (respektive Ziff. 11 bei der Variante Lizenz) auch bereits die Entgelte für die Einräumung der Alt- und Neurechte bzw. deren Übertragung enthalten sind. Den Parteien steht es frei, die entsprechenden Anteile auszuweisen, die bei der Variante Lizenz auch eine Umsatzbeteiligung darstellen können. Wesentlich ist, dass bei der Festlegung des Anteils der vorgenannten Pauschalvergütung, der die Alt- und Neurechte betrifft, oder der Lizenz die branchenspezifischen Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchführung

des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen (vgl. den Text in Ziff. 12.1 bzw. 13.1) berücksichtigt werden.

Diese Vergütungsklausel korrespondiert mit der Öffnungsklausel in Ziff. 12.2 bzw. 13.2, die wie eine „Bestsellerregelung“ im Sinne des Urheberrechtes zu lesen ist. Für Erfindungen, bei denen nach den in Ziff. 13.2 geregelten Mechanismen die Erträge und Vorteile in einem auffälligen Missverhältnis zu den Pauschalvergütungen nach den Anteilen der Pauschalvergütung nach Ziff. 12 (bzw. Lizenz nach Ziff. 11) stehen, müssen die Parteien sich über eine angemessene Beteiligung der Hochschule/Forschungseinrichtung verständigen. Bezüglich der Durchsetzung des Anspruchs wird auf den gewohnheitsrechtlich anerkannten Auskunftsanspruch verwiesen.

Mediation, Schiedsgericht

Um den Besonderheiten der Drittmittelforschung gerecht zu werden, hielt es die Expertengruppe für sinnvoll, ein (ggf. ständiges) Schiedsgericht einzurichten, das – nach vorangegangener Mediation – unter Berücksichtigung der Besonderheiten des gewählten und ausformulierten Vertragstyps eine außergerichtliche Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen versucht, gegebenenfalls mit „zwingender“ Vorschlagsklausel. Die Besetzung eines derartigen Schiedsgerichtes sowie die Auswahl eines entsprechenden Mediators werden besondere Praxiserfahrung auf dem Gebiet der gegenständlichen Kooperationen erfordern. Eine Mediation bzw. eine schiedsgerichtliche Lösung empfiehlt sich möglicherweise insbesondere für die Frage, ob ein Fall der Öffnungsklausel gemäß Ziff. 13.2 vorliegt.

Natürlich ist es den Parteien unbenommen, auch eine Klausel aufzunehmen, die einen Gerichtsstand – statt der Mediation bzw. des Schiedsverfahrens – vorschreibt und damit den Weg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet.

Geheimhaltung

Wie in allen vergleichbaren Verträgen üblich, müssen auch diese Vertragstypen eine Geheimhaltungsklausel enthalten, die – entsprechend den Üblichkeiten in der Praxis – gegebenenfalls auch auf eine schon vorangehend abgeschlossene Geheimhaltungsabrede Bezug nimmt und diese fortgelten lässt oder aber auch aufhebt, dann allerdings zwingend mit Regeln – vergleichbar den hier vorgeschlagenen – zur weiteren Geheimhaltung ersetzt.

Rechts- und Sachmängelhaftung

Wie alle Verträge mit Schutzrechtsbezug unterliegen auch diese Vertragstypen Besonderheiten hinsichtlich der Rechts- und Sachmängelhaftung. Die Rechtsprechung ordnet derartige Verträge nicht zu Unrecht als Wagnisverträge ein, sodass zum Beispiel die Nichtigerklärung eines Schutzrechtes nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages führen kann. Die übrigen Bestimmungen bemühen sich um einen angemessenen Ausgleich im Hinblick auf die Haftung aus derartigen Verträgen. Insbesondere wird nicht etwa eine Freistellung durch die Hochschule/Forschungseinrichtung gefordert (Ziff. 16.5).

Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Die Regelungen zur Verteidigung von und Angriffen aus Schutzrechten nehmen jedenfalls in Lizenzverträgen einen breiten Raum ein. Die Mitglieder der Expertengruppe haben sich bewusst darauf verständigt, es bei Forschungs Kooperationen und der Variante Übertragung der Auftragsforschung bei einer rudimentären Regelung zu belassen, die lediglich von einer gegenseitigen Unterrichtungspflicht ausgeht. Nur bei der Variante Lizenz muss der Vertrag eine Verpflichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung enthalten, die Neurechte während der Dauer des Lizenzvertrages aufrechtzuerhalten und gewisse Verpflichtungen in Bezug auf Angriffe aus Schutzrechten und die Verteidigung der Schutzrechte aufzunehmen (Ziff. 17.2).

Im Übrigen sind die Parteien aufgefordert, in den individuellen Vertragsverhandlungen diesen Punkt gegebenenfalls wesentlich ausführlicher zu regeln.

Marketing

Die Regelung zum Marketing bedarf keiner weiteren Erläuterung. Individuell zu verhandeln ist, ob gegebenenfalls wesentlich ausführlichere Verpflichtungen getroffen werden oder ob eine solche Regelung insgesamt weggelassen wird.

Vertragslaufzeit und Regelungen für die Zeit nach Beendigung des Vertrages

Da es sich jedenfalls bei dem Vertragstyp Auftragsforschung um einen Vertrag handelt, der in wesentlichen Teilen werkvertraglichen Regelungen des BGB unterliegen

dürfte, benötigt man hierfür jedenfalls in der Regel keine Definition der Vertragslaufzeit, was nicht bedeutet, dass man nicht Sonderkündigungsregelungen und Folgen der Beendigung des Vertrages regeln sollte. Für den anderen Vertragstyp der Forschungsk Kooperation hingegen ist die Regelung einer Vertragslaufzeit natürlich essenziell. Darüber hinaus ist immer eine Festlegung in Bezug auf Termine/Fristen (vgl. Ziff. 4) sinnvoll.

Wichtig ist die Regelung zur außerordentlichen Kündigung (Ziff. 19.2). Die dort enthaltene spezielle Regelung in Ziff. 19.2.1 variiert nach den Vertragstypen. Sowohl bei der Variante Übertragung der Auftragsforschung als auch im Hinblick auf Gemeinschaftsergebnisse bei der Forschungsk Kooperation enthält diese die Möglichkeit des Rechterückfalls in der dort beschriebenen besonderen Konstellation. Im Fall der Variante Lizenz für die Auftragsforschung regelt die entsprechende Klausel (Ziff. 18.2.1) ein schon vorbestimmtes nicht ausschließliches Nutzungsrecht. Diese Regelungen sollen u. a. den Insolvenzfall gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen für die Hochschule/Forschungseinrichtung absicherbar machen. Sie gehen auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in dem Urteil vom 17.11.2005, (IX ZR 162/04 =GRUR 2006, 435) zurück.

Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen runden die Vertragstypen ab und entsprechen den Üblichkeiten im internationalen Rechtsverkehr. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung wirksam Gerichtsstände vereinbaren kann, ist dies nach Ziff. 20.3 aufzunehmen, falls gewünscht. Wichtig ist, dass bei Abschluss des Vertrages mit einem ausländischen Vertragspartner gegebenenfalls die Anwendung deutschen Rechts vereinbart wird (Ziff. 20.4).

