



F&E-KOOPERATIONEN UND ARBEITNEHMERERFINDUNGSRECHT

— Einführung ins Vertragsrecht, CDA, MTA,
Feasibility, F&E Verträge, Lizenzverträge,
Arbeitnehmererfindungsrecht

ÜBERSICHT

1. Einführung
2. CDA/ Term Sheet/ Feasibility Agreement/ MTA
3. Forschungs- und Entwicklungsverträge und Kooperationsverträge (F&E-Verträge)
4. Gutscheine für Antibiotika (Voucher)
5. Bolar & Research Exemption
6. Arbeitnehmererfindungsrecht
7. Lizenzverträge

MATERIALIEN ZUR VERTIEFUNG



- Stief, PharmR 2026, 1 ff. – „Geheimhaltungs- und Materialtransferverträge (MTA) im Bereich Pharma und Life Sciences“ (Teil 1 und Teil 2).
- Stief, PharmR 2022, 173 – „Vertragliche IP-Garantien in Pharmaverträgen, insbesondere M&A, Lizenz und F&E Verträge“.
- Stief, PharmR 2022, 251 – „Haftungsbegrenzungen und Freistellungsvereinbarungen in Technologie- und Unternehmenskaufverträgen (M&A), Lizenz- und F&E-Verträgen“.
- Stief, PharmR 2024, 133 ff. – „Wettbewerbsrecht im Kontext von F&E- und Lizenzverträgen“ (Teil 1 und Teil 2).
- Stief, PharmR 2021, 573 – „Zulässigkeit von Nichtangriffsklauseln und Pay-for-Delay Vereinbarungen in Vergleichen und Lizenzverträgen“.
- Stief, WRP 9/2026, 1109 ff. – „Die neue TT-GVO 2026“.
- Stief, PharmR 2026 - „Die neue TT-GVO 2026. Kontinuität, punktuelle Modernisierung und Bedeutung für die Pharma- und Biotech-Industrie“.
- Stief, Marco / Tsakiliotis, Konstantinos: “The New Protection Instrument in European Pharmaceutical Law: The Transferable Data Exclusivity Voucher”. In: *les Nouvelles*, Vol. LXI, No. 2, June 2026.

WESENTLICHE INFORMATIONEN

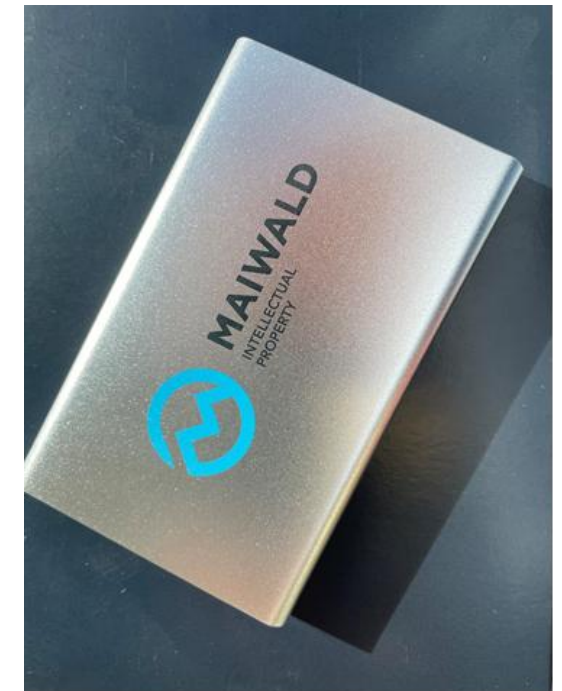
Besondere Teilnahme wird entsprechend im Anschluss honoriert:



1. Preis - Thermosflasche



2. Preis - Powerbank



3. Preis - Ladegerät



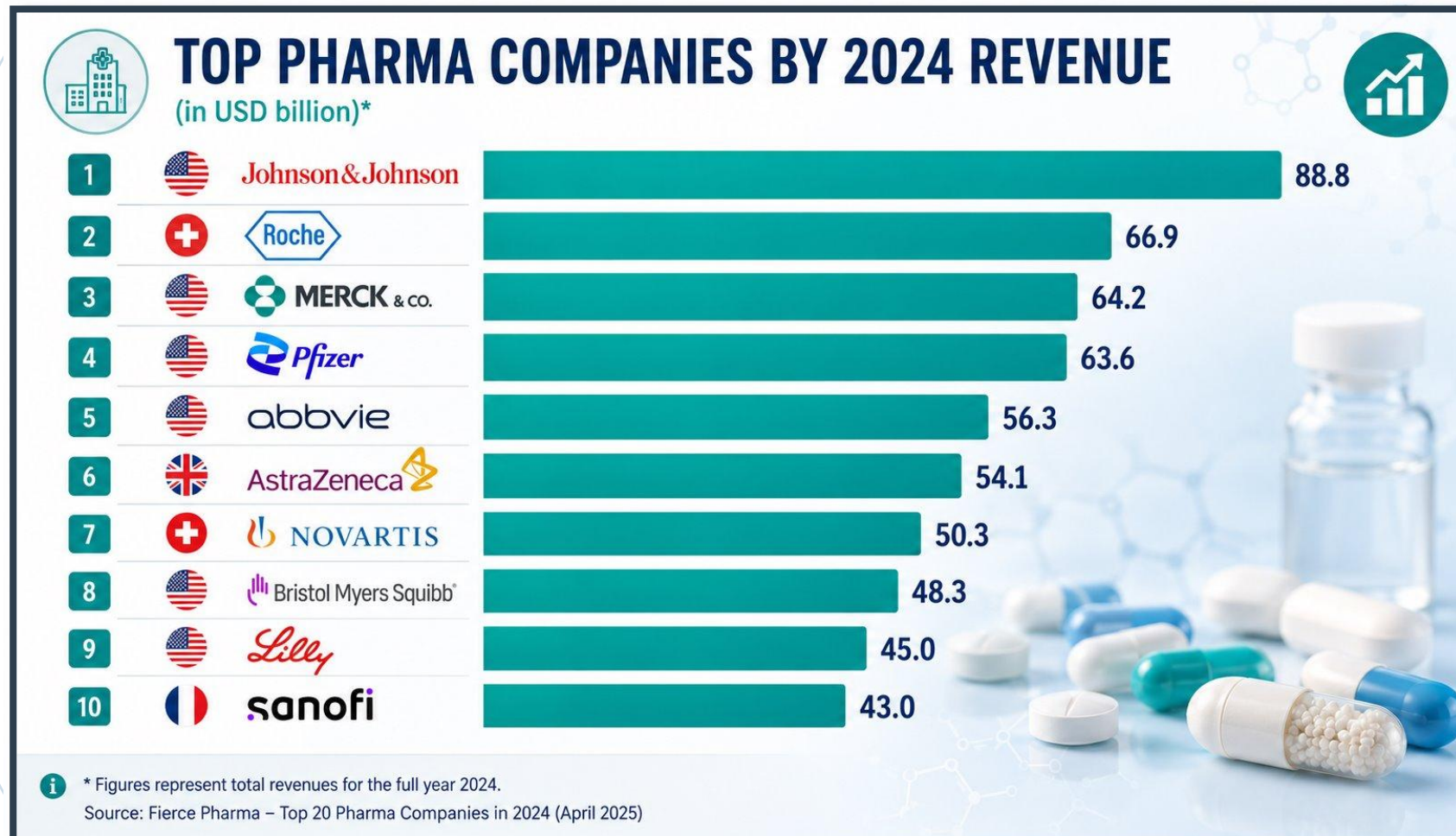
01

EINFÜHRUNG

DIE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG
VON F&E IM PHARMABEREICH

ÜBERBLICK

Pharmaunternehmen mit den höchsten Umsätzen



ÜBERBLICK – F&E IM PHARMABEREICH

F&E der Top 10 Unternehmen

Im Durchschnitt investieren die **Top 10 Pharmaunternehmen** rund **19,5 %** ihres **Umsatzes** in **F&E**.

= hohe Kosten

TOP 10 PHARMAUNTERNEHMEN – F&E-RANKING 2025

Gesamtumsatz 2025 und F&E-Anteil am Umsatz

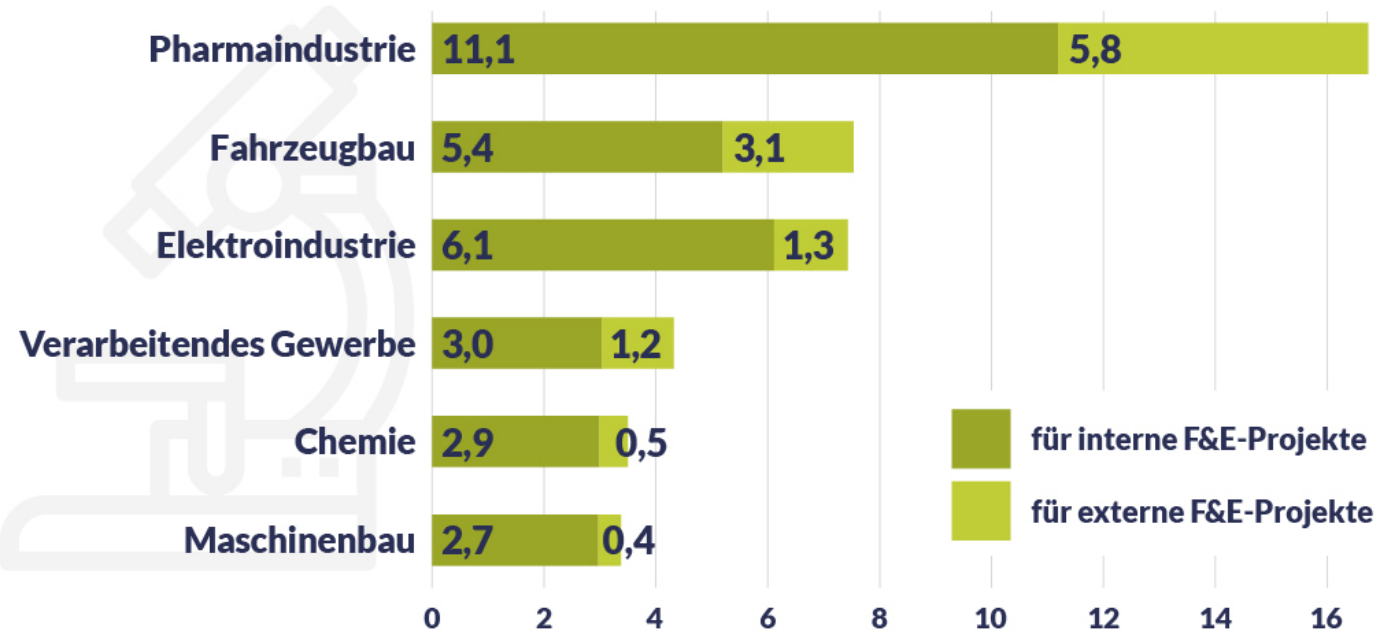


● Gesamtumsatz 2025 ● F&E-Anteil am Umsatz

<https://www.fiercebiotech.com/special-reports/top-10-pharma-rd-budgets-2025>, zul. aufgerufen am: 20.08.2026.

ÜBERBLICK – F&E DER BRANCHEN

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) als Anteil (%) des Branchenumsatzes 2024 in Deutschland



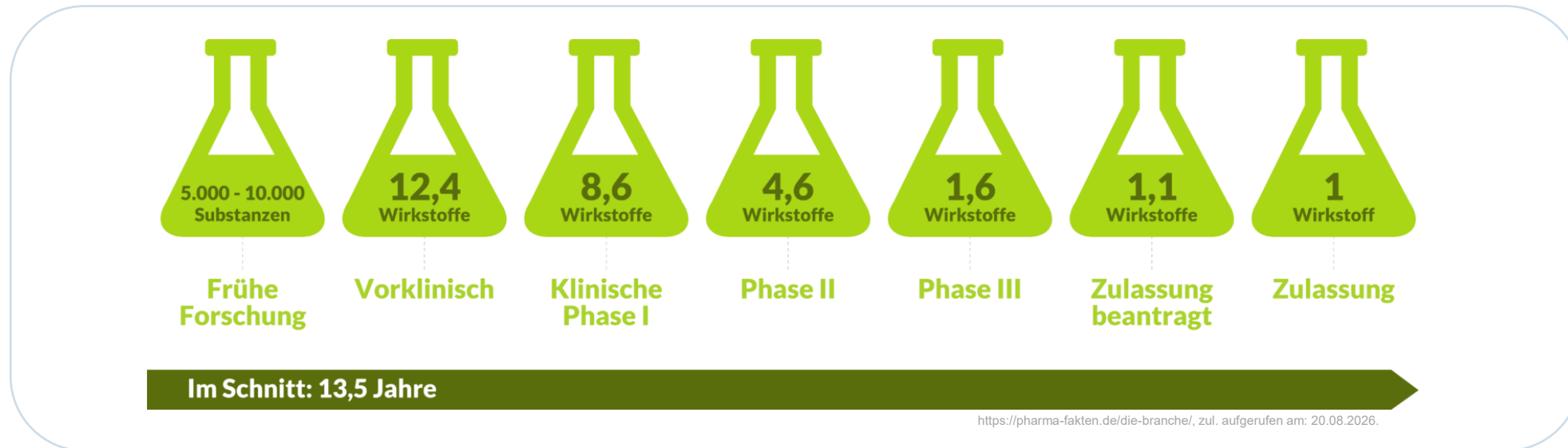
Quelle: BPI Pharma-Daten 2025
(basierend auf Daten des VCI und des Statistischen Bundesamtes)



<https://pharma-fakten.de/die-branche/>, zul. aufgerufen am: 20.08.2026.

ÜBERBLICK – F&E IM PHARMABEREICH

Entwicklungsaufwand



Bis zu 10.000 Substanzen erschaffen nach durchschnittlich 13,5 Jahren
einen neuen Wirkstoff bis zur Zulassung

Großer Zeitaufwand!

ÜBERBLICK – F&E IM PHARMABEREICH

Entwicklungsaufwand



Phase I – Erste Untersuchung am gesunden Menschen

Informationen zur Verträglichkeit, Unbedenklichkeit & Pharmakokinetik in Pharmakodynamik zu gewinnen.



Phase II – Erste Anwendung an kleiner Gruppe kranken Menschen

Informationen über die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Dosis-Wirkungs-Beziehung zu gewinnen.

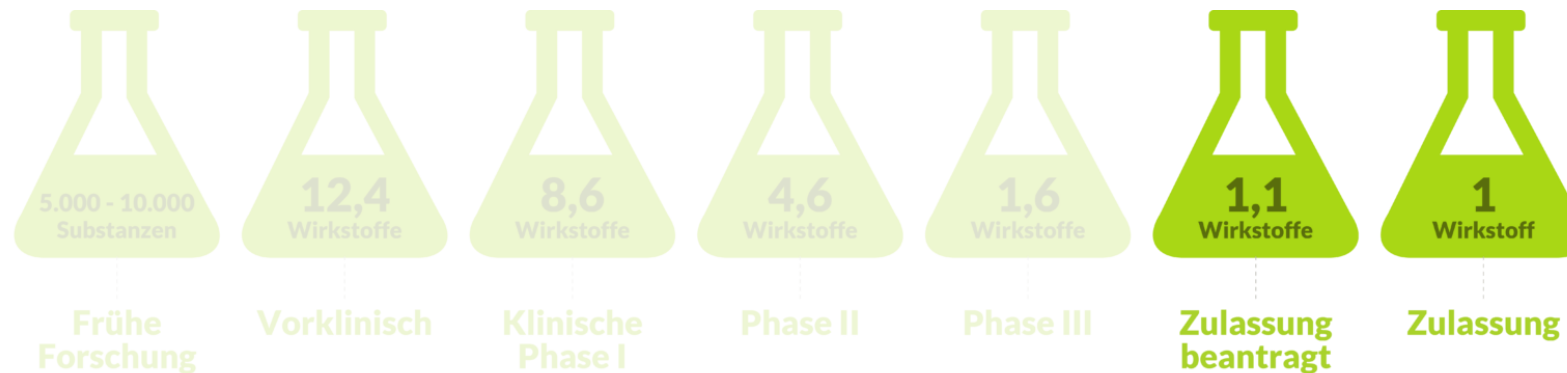


Phase III – Erste Anwendung an großer Gruppe kranken Menschen

Erfassung von Daten zur Wirksamkeit im Alltag, Verträglichkeit und Sicherheit sowie möglichen Wechselwirkungen in einer größeren Grundgesamtheit.

ÜBERBLICK – F&E IM PHARMABEREICH

Entwicklungsaufwand



Zulassung des Wirkstoffes!

- (1) Preisverhandlungen
- (2) die Erstattung
- (3) laufende Überwachung der Sicherheit** des Medikaments für die Gesellschaft

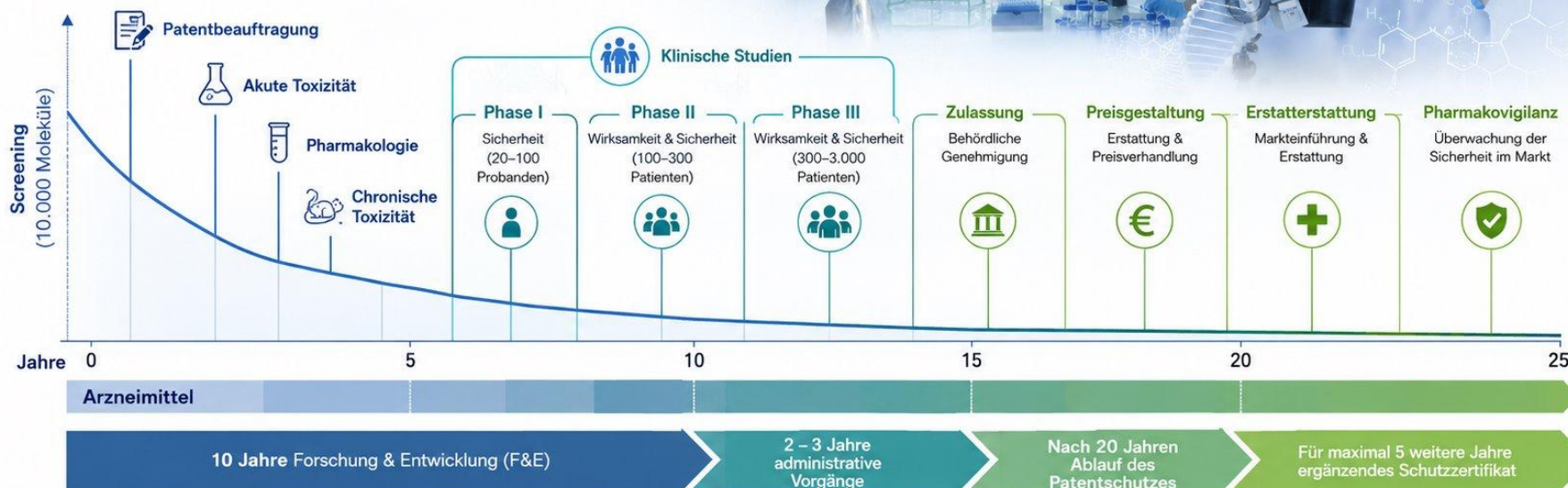
ÜBERBLICK – F&E IM PHARMA BEREICH

ARZNEIMITTELENTWICKLUNG

Ein langer Weg – hohe Investitionen – große Risiken



Die Entwicklung eines neuen Arzneimittels ist ein komplexer, zeit- und kostenintensiver Prozess – vom ersten Molekül bis zur Zulassung und darüber hinaus.



Hoher Aufwand. Hohe Unsicherheit. Hohe Investitionen.

Viele Wirkstoffe scheitern – nur sehr wenige erreichen als sicheres und wirksames Arzneimittel den Patienten.

BPI, Pharma Daten 2024, S. 22, abrufbar unter <https://www.bpi.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=81021&token=c94916c479598c5343e03f0f9ab7cebb46f9d64a>; zul. aufgerufen am: 20.08.2026.

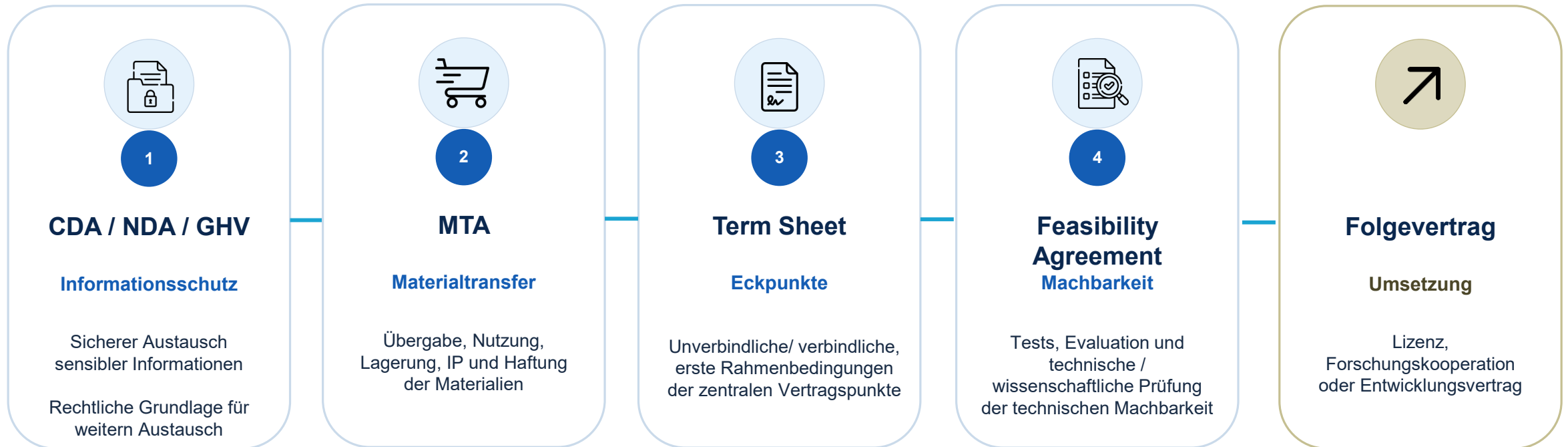


02

**CDA/ MTA / TERM SHEET/ FEASIBILITY
AGREEMENT/ F&E AND LICENSE
AGREEMENT**

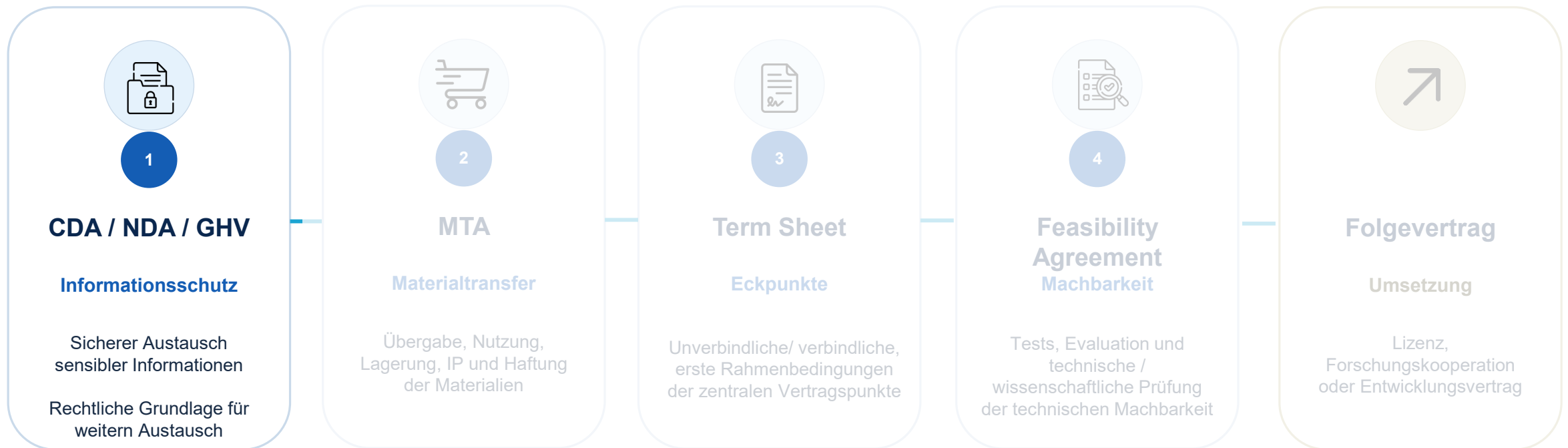
GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung



GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung



(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Informationsaustausch als solchen absichern.



(1) Confidentiality Disclosure
Agreement (CDA)

**Regelung, welche Informationen
vertraulich sind.**

GHV – Geheimhaltungsvereinbarung
NDA – Non-Disclosure Agreement

Warum bedarf es eine CDA?

- Forschungsintensive Projekte benötigen **frühzeitig Informationsaustausch.**
- Lange Entwicklungszyklen & hohe Investitionen erhöhen den **Schutzbedarf.**
- Vertraulichkeit unterstützt Wahrung des Geschäftsgeheimnisses.
- Offenlegung vor einer Patentanmeldung kann die Patentfähigkeit gefährden.

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Informationsaustausch als solchen absichern.



Typische vertrauliche Informationen sind:

- präklinische und analytische **Daten**,
- **Versuchsdesigns**,
- **Strukturinformationen**,
- **technische Beschreibungen** von Wirkstoffen oder Zelllinien,
- Informationen, die Rückschlüsse auf **Entwicklungsstand** oder **Priorisierung** von Projekten zulassen.

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

1. Inhalt und Umfang der Vertraulichkeitsverpflichtung

a) Definition der geheimen Informationen („Formerfordernis?“)

§ 2 GeschGehG - Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist Geschäftsgeheimnis eine Information

- a) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von **wirtschaftlichem Wert ist** und*
- b) die **Gegenstand** von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen **Inhaber** ist und*
- c) bei der ein **berechtigtes Interesse** an der Geheimhaltung besteht;*

- Information ist weit und konkret zu fassen.
- Negativabgrenzung: Abgrenzung zu bereits allgemein bekannten, unabhängig entwickelt und durch Dritte rechtmäßig erlangte Informationen.
- Bei personenbezogenen Daten treten Anforderungen der DS-GVO neben die CDA

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

1. **Inhalt und Umfang** der Vertraulichkeitsverpflichtung

a) **Definition** der geheimen Informationen („Formerfordernis?“)

b) Verpflichtung zur **Geheimhaltung**

- „Need-to-know“ Prinzip = Zugriff auf Informationen an die Personen, die diese für den vereinbarten Zweck tatsächlich benötigen.

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

1. **Inhalt und Umfang** der Vertraulichkeitsverpflichtung

a) **Definition** der geheimen Informationen („Formerfordernis?“)

b) Verpflichtung zur **Geheimhaltung**

c) **Nutzungsbeschränkung** auf den **Zweck**

„**Zweck**“: Hier sollte genau beschrieben werden, warum die vertraulichen Informationen an den Empfänger übergeben/ ausgetauscht werden, damit im Fall einer streitigen Auseinandersetzung nachgewiesen werden kann, welche Art der Nutzung genau von dieser Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt ist

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

2. **Umschreibung** der geheim zu haltenden Information, beachte auch **§§ 6 ff. GeschGehG** / EU-Geheimnisschutzrichtlinie 2016/943)

[...] Partei A ist bewusst, dass diese Vertraulichen Informationen bisher weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten bekannt oder ohne weiteres zugänglich waren, deshalb von wirtschaftlichem Wert sind, seitens Partei B durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt sind und an denen ein berechtigtes Interesse an deren Geheimhaltung besteht.

→ materiellen Voraussetzungen für den Schutz eines Geschäftsgeheimnisses nach dem GeschGehG einhalten (vgl. § 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG).

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

3. **Zeitliche Dauer** der Vertraulichkeitsverpflichtung

- In der Regel 5-7 Jahre, aber auch darüber hinaus möglich.

4. Eventuelle **Ausnahmen** von der Vertraulichkeitsverpflichtung

- Ausnahmen anhand von Nachweisen oder Vorkenntnisse durch Unterlagen darlegen (Wahrung des Vertraulichkeitsschutzes)

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

5. Regelung zu den **Eigentumsrechten**

- wichtig ist es klarzustellen, dass alle Eigentumsrechte grds. bei der offenliegenden Partei verbleiben

Reverse Engineering:

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesondere erlangt werden durch

Nr. 2. ein **Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands**, das oder der

- a) öffentlich verfügbar gemacht wurde oder
- b) sich im rechtmäßigen Besitz des Beobachtenden, Untersuchenden, Rückbauenden oder Testenden befindet und dieser keiner Pflicht zur Beschränkung der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt.

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

5. Regelung zu den **Eigentumsrechten**

- wichtig ist es klarzustellen, dass alle Eigentumsrechte grds. bei der offenliegenden Partei verbleiben

„Whistleblowing“:

§ 5 Nr. 1 und 2 GeschGehG

Die Erlangung, die Nutzung oder die **Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses** fällt nicht unter die Verbote des § 4, wenn dies zum **Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt**, insbesondere

- (1) zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien;
- (2) zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens, wenn die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung geeignet ist, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen;

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Wesentlicher Inhalt

6. **Rückgabe beziehungsweise Löschung** der Vertraulichen Informationen
 - Sofern die Vertraulichen Informationen auch personenbezogene Daten enthalten, sollte darauf geachtet werden, dass aufgrund der Vorgaben der DS-GVO, insb. Art. 17, gegebenenfalls abweichende Regelungen zur Löschung angezeigt sind
7. gegebenenfalls Festlegung eines berechtigten Personenkreises
8. Absicherung durch **Vertragsstrafe** zusätzlich zu etwaigen Schadensersatzansprüchen/Vertragsstrafe
9. **Schiedsvereinbarung** / Gerichtsstand / Rechtswahl

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Formulierungsbeispiel:

*Der Empfänger verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen **streng vertraulich zu behandeln, nur im Zusammenhang mit dem Zweck zu verwenden** und die Vertraulichen Informationen nur gegenüber solchen Mitarbeitern offen zu legen, die auf die Kenntnis dieser Informationen für den Zweck angewiesen sind und vorausgesetzt, dass der Empfänger sicherstellt, dass diese Mitarbeiter diese Vereinbarung einhalten, als wären sie selbst durch diese Vereinbarung gebunden.*

*Der Empfänger verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen durch **angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen** gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte zu sichern und bei der Verarbeitung der Vertraulichen Informationen die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz einzuhalten. Dies beinhaltet auch dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Sicherheitsmaßnahmen (Art. 32 DS-GVO) und die Verpflichtung der Mitarbeiter zur Vertraulichkeit und die Beachtung des Datenschutzes (Art. 28 Absatz 3 lit. b DS-GVO).*

(1) GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (GHV, NDA, CDA)

Formulierungsbeispiel (Fortsetzung):

*Sofern der Empfänger aufgrund geltender Rechtsvorschriften, gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen oder aufgrund einschlägiger börsenrechtlicher Regelungen **verpflichtet ist, Vertraulichen Informationen offenzulegen**, wird er den Inhaber hierüber unverzüglich schriftlich informieren und alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um den Umfang der Offenlegung auf ein Minimum zu beschränken und dem Inhaber erforderlichenfalls jede zumutbare Unterstützung zukommen lassen, um eine Schutzanordnung gegen die Offenlegung sämtlicher Vertraulicher Informationen oder von Teilen hiervon zu erwirken.*

GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung



(2) MTA

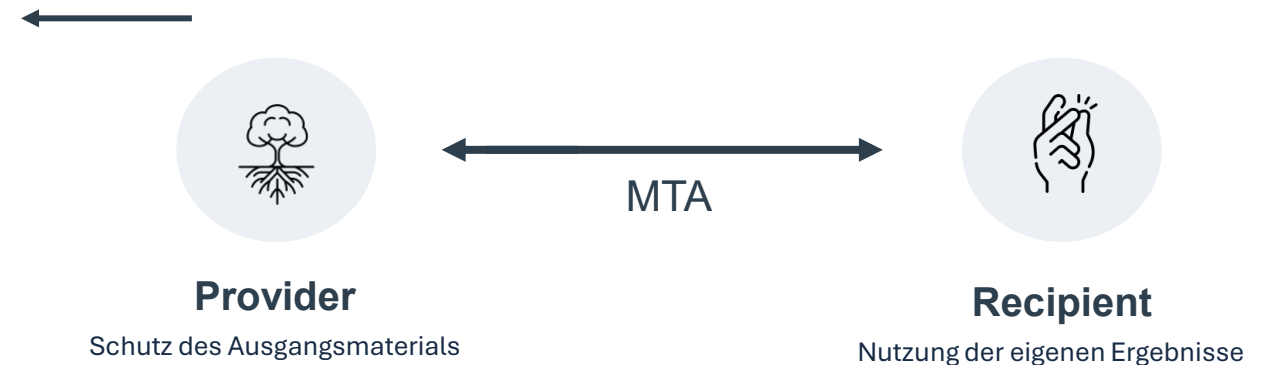


(2) Materialtransfer (MTA)

Austausch über physisches Material & Transfer

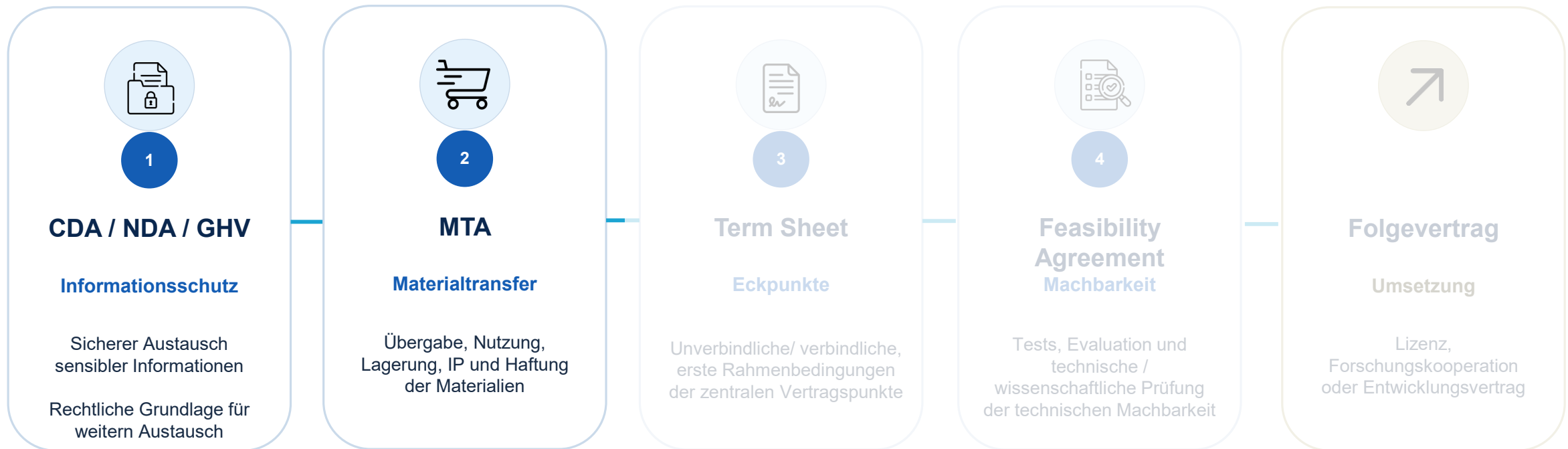
= Ein MTA beschreibt die vertragliche Zusammenarbeit zwischen einem „Provider“ von Material und einem „Recipient“ von Material.

Physischer Transfer schafft zusätzliche rechtliche und praktische Risiken, deshalb: MTA



GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung



Ein MTA **ersetzt die Vertraulichkeitsvereinbarung nicht.**
Er regelt **zusätzlich** den physischen Materialtransfer und die **daraus entstehenden Rechte und Pflichten.**

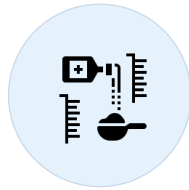
(2) MTA - VERTRAGSPARTEIEN

Wer schließt eine MTA ab?



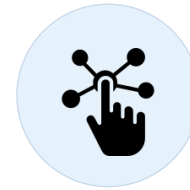
Universität / Forschung

Forschungsk Kooperation



Biotech / Pharma

Wirkstoff- und
Entwicklungsprojekte



Technologiepartner

Analyse- und
Plattformtechnologien



Sonstige Institutionen

Öffentliche oder
privatwirtschaftliche Partner

Bei internationalen Vertragspartnern: anwendbares Recht und Gerichtsstand ausdrücklich regeln.

(2) MTA

Die zentralen Vertragsklauseln



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.



Nutzungszweck abgrenzen

Was darf der Recipient tun?
Forschung, Evaluation, Tests, Analysen – und was ausdrücklich nicht?



Transfer & Compliance

Lagerung, Transport, Dokumentation von sensiblen Daten,
Rückgabe / Vernichtung und Weitergabe regeln.



Publikation & Erfindungen

Verfahren für Publikationen, Erfindungsmeldungen und ggf.
Schutzrechtsanmeldungen festlegen.



Eigentum & Ergebnis-IP

Foreground IP (Forschungsergebnisse), Erfindungen, Daten und
Derivate separat zuordnen.

Reach-Through - nur eng und materialnah fassen; ausdrücklich
zuordnen.

Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung eines Materials
bestehen?



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen
und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA

Je klarer die Kategorie definiert ist, desto geringer das Risiko späterer Auslegungstreitigkeiten



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.

(1) Derivative & Modifikation

- Festlegen, wann aus Material ein neues Material oder eine Modifikation wird.
- Struktur-, Sequenz- und Zusammensetzungsanalysen regeln.
- Reverse Engineering nur soweit und sofern mit dem Purpose vereinbar.

(2) Ergebnisse/ Foreground IP

- Daten, Erfindungen und Derivate separat zuordnen
- Reach-Through möglichst eng und materialnah fassen
- Publikationen und Erfindungen ausdrücklich regeln

(2) MTA

Uniform Material Biological MTA & Open MTA



UBMTA

Standardbedingungen für den Transfer
biologischer Forschungsmaterialien

Master Agreement + Implementing Letter

Open MTA

Offener Standard für den Austausch
biologischer Forschungsmaterialien

Weitergabe & Forschung erleichtert



Warum relevant?

Weniger Verhandlungsaufwand
schnellerer Materialaustausch

Gemeinsamer Kern

Forschungszweck
Transfer • Publikation • Haftung

Pharma / Industrie

IP & kommerzielle Nutzung
regelmäßig individuell prüfen

Praxis-Merksatz: UBMTA und Open MTA erleichtern Forschungstransfers –
für Pharma-Kooperationen ersetzen sie die individuelle Vertragsprüfung nicht.

(2) MTA

Klauselbeispiele – Materialdefinition

Definitions

In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:

*1.1 “**Confidential Information**” means all confidential information relating to the Material.*

*1.2 “**Data**” means all data generated during the course of the Evaluation.*

*1.3 “**Effective Date**” [siehe AT]*

*1.4 “**Evaluation**” means the evaluation of the Material conducted by B pursuant to this Agreement, as specifically described in Annex B hereto.*

*1.5 “**Project Director**” means the project director as defined in 3.2.*

(2) MTA

Die zentralen Vertragsklauseln



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.



Nutzungszweck abgrenzen

Was darf der Recipient tun?
Forschung, Evaluation, Tests, Analysen – und was ausdrücklich nicht?



Transfer & Compliance

Lagerung, Transport, Dokumentation von sensiblen Daten,
Rückgabe / Vernichtung und Weitergabe regeln.



Publikation & Erfindungen

Verfahren für Publikationen, Erfindungsmeldungen und ggf.
Schutzrechtsanmeldungen festlegen.



Eigentum & Ergebnis-IP

Foreground IP (Forschungsergebnisse), Erfindungen, Daten und
Derivate separat zuordnen.

Reach-Through - nur eng und materialnah fassen; ausdrücklich
zuordnen.

Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung eines Materials
bestehen?



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen
und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA

Klauselbeispiele – Nutzungszweck

Limited Use of Material

3.1 Limitation. *B agrees to use the Material [and the Confidential Information] solely for the Evaluation according to the Purpose as set forth in Annex I. B further agrees that the Evaluation shall only take place at its research facility [insert name and address of research facility].*

3.2 Participation. *The Evaluation shall be carried out under the direction of [insert name and address of Project Director] (hereinafter “Project Director”) and other employees of B as assigned and supervised by the Project Director. B shall not involve any party in the Evaluation not being employed by B without the prior written consent by A.*

3.3 No distribution of Material. *B shall not distribute, transfer and/or sell any Material [and the Confidential Information] to any third party.*

3.4 Compliance with Laws. *B shall comply with all applicable laws and regulations.*

(2) MTA

Die zentralen Vertragsklauseln



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.



Nutzungszweck abgrenzen

Was darf der Recipient tun?
Forschung, Evaluation, Tests, Analysen – und was ausdrücklich nicht?



Transfer & Compliance

Lagerung, Transport, Dokumentation von sensiblen Daten,
Rückgabe / Vernichtung und Weitergabe regeln.



Publikation & Erfindungen

Verfahren für Publikationen, Erfindungsmeldungen und ggf.
Schutzrechtsanmeldungen festlegen.



Eigentum & Ergebnis-IP

Foreground IP (Forschungsergebnisse), Erfindungen, Daten und
Derivate separat zuordnen.

Reach-Through - nur eng und materialnah fassen; ausdrücklich
zuordnen.

Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung eines Materials
bestehen?



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen
und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA

Klauselbeispiele – Transfer and Compliance

Transfer of Material

*A shall provide B at no costs with quantities of the Material **[and the Confidential Information]** as specified in Annex A within 30 days of the Effective Date exclusively for the Purpose. B shall bear the costs of shipping the Material.*

Return of Material

*Within **[■]** days of the conclusion of the Evaluation **[At any time on the request of A]**, B shall return to A all Material and/or any derivative thereof that was not used in performing the Evaluation **[and the Confidential Information disclosed by A]**.*

(2) MTA

Die zentralen Vertragsklauseln



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.



Nutzungszweck abgrenzen

Was darf der Recipient tun?
Forschung, Evaluation, Tests, Analysen – und was ausdrücklich nicht?



Transfer & Compliance

Lagerung, Transport, Dokumentation von sensiblen Daten,
Rückgabe / Vernichtung und Weitergabe regeln.



Publikation & Erfindungen

Verfahren für Publikationen, Erfindungsmeldungen und ggf.
Schutzrechtsanmeldungen festlegen.



Eigentum & Ergebnis-IP

Foreground IP (Forschungsergebnisse), Erfindungen, Daten und
Derivate separat zuordnen.

Reach-Through - nur eng und materialnah fassen; ausdrücklich
zuordnen.

Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung eines Materials
bestehen?



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen
und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA

Klauselbeispiele – Publikation & Erfindung

Publication

1.1 Recipient shall have the right to publish and present the results generated through the use of the Material (“Results”), subject to the following provisions. Recipient shall provide Provider with a copy of any proposed manuscript, abstract, presentation or other public disclosure at least thirty (30) days prior to its intended submission or disclosure.

2.2 Any publication resulting from the use of the Material shall acknowledge Provider’s contribution, where scientifically appropriate. Authorship shall be determined solely in accordance with generally accepted standards of scientific authorship and shall not arise solely from the provision of the Material.

(2) MTA

Die zentralen Vertragsklauseln



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.



Nutzungszweck abgrenzen

Was darf der Recipient tun?
Forschung, Evaluation, Tests, Analysen – und was ausdrücklich nicht?



Transfer & Compliance

Lagerung, Transport, Dokumentation von sensiblen Daten,
Rückgabe / Vernichtung und Weitergabe regeln.



Publikation & Erfindungen

Verfahren für Publikationen, Erfindungsmeldungen und ggf.
Schutzrechtsanmeldungen festlegen.



Eigentum & Ergebnis-IP

Foreground IP (Forschungsergebnisse), Erfindungen, Daten und
Derivate separat zuordnen.

Reach-Through - nur eng und materialnah fassen; ausdrücklich
zuordnen.

Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung eines Materials
bestehen?



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen
und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA

Klauselbeispiele – Eigentum & Ergebnis-IP

Ownership

*Subject to Article 7, B acknowledges and agrees that title to the Material, the Data **[and the Confidential Information]** and to any derivative thereof and/or to intellectual property rights to the Material and/or any derivative thereof are owned by A. Subject to Article 7, nothing contained in this Agreement shall be construed as giving B any rights whatsoever to the Material, to any component of the Material, to any derivative of the Material, to any Data **[and/or the Confidential Information]**. For the avoidance of doubt and subject to Article 7, nothing in this Agreement shall be construed as granting B, in any way, any type of right under any intellectual property right or other right of A.*

(2) MTA

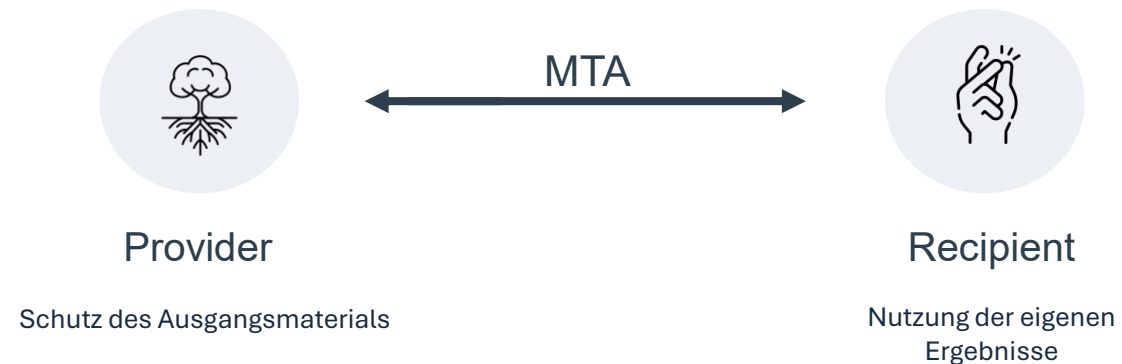
Klauselbeispiele – Eigentum & Ergebnis-IP

Inventions

7.1 Ownership of inventions. *B agrees that any and all inventions or discoveries derived and/or resulting from the Evaluation shall become the absolute property of A. In the event that employees of B make and/or contribute to the making of an invention and/or discovery in the course of or as a result of the Evaluation, A shall have the entire right to such invention and/or discovery and the entire right in respect thereof to apply for patents and/or to obtain other intellectual property protection as A deems appropriate throughout the world at its own expense.*

(2) MTA

Besonders relevant: Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung des Materials entstehen?



◊ Reach-Through-Klauseln

- ✓ Provider erhält Rechte an Erfindungen / IP, die unter Nutzung des Materials entstehen.
- ✓ Problematisch, wenn die Reichweite über das Material und seinen konkreten Beitrag hinausgeht.
- ✓ Deshalb möglichst eng und materialnah formulieren.

✓ Was sollte geregelt werden?

- ✓ Wem gehören Daten, Erfindungen und Derivate?
- ✓ Welche Nutzungsrechte erhält der jeweilige Partner?
- ✓ Wie werden Publikationen und Schutzrechtsanmeldungen behandelt?

(2) MTA

Die zentralen Vertragsklauseln



Material exakt definieren

Materialbeschreibung möglichst in **Annex** auslagern;
Menge, Form und Identität eindeutig machen.



Nutzungszweck abgrenzen

Was darf der Recipient tun?
Forschung, Evaluation, Tests, Analysen – und was ausdrücklich nicht?



Transfer & Compliance

Lagerung, Transport, Dokumentation von sensiblen Daten,
Rückgabe / Vernichtung und Weitergabe regeln.



Publikation & Erfindungen

Verfahren für Publikationen, Erfindungsmeldungen und ggf.
Schutzrechtsanmeldungen festlegen.



Eigentum & Ergebnis-IP

Foreground IP (Forschungsergebnisse), Erfindungen, Daten und
Derivate separat zuordnen.
Reach-Through - nur eng und materialnah fassen.



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen
und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA – HAFTUNG, FREISTELLUNG UND „AS IS“

Nutzung des Materials kann Haftungsrisiko erzeugen

✓ „As is“/ keine Garantie

- Keine Eignungs-, FTO- oder Verwendbarkeits-garantie.
- Haftungsumfang und Gewährleistung bewusst definieren.



✓ Freistellung

- Regeln, wer Schäden und Ansprüche übernimmt.
- Ausnahmen z. B. bei Pflichtverletzung oder Fahrlässigkeit abstimmen.



Haftung & Freistellung

Risiken aus Nutzung, Lagerung und Entsorgung sowie Freistellungen und Haftungsgrenzen abstimmen.

(2) MTA

Klauselbeispiele – Haftung & Freistellung

Wer **haftet für Schäden**, die durch die Nutzung des Materials entstehen?
(i.d.R. Haftungsfreistellungen)

Liability / Indemnification

To the extent allowable under applicable laws, B assumes all liability for damages which may arise from its use, storage and/or disposal of the Material and/or any derivative thereof. To the extent allowable under applicable laws, B agrees to indemnify, defend and hold harmless A from all damages, expenses (including reasonable attorney's fees), claims, demands, suits, whatsoever arising in connection with or as a result of the Evaluation and/or other actions directly arising from B's acceptance and/or use of the Material, except to the extent such events are the result of A's negligence, wrongful act and/or wrongful failure to act.

GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung



(3) TERM SHEET (TS)

**Geplanter Hauptvertrag;
Zeit und Kosten in dessen vollständigen Ausarbeitung**



(3) Term Sheet (TS)

Gemeinsame Verhandlungsbasis

Vorherige Klärung, ob sich Parteien über die
zentralen Punkte des Vertrags einig sind;
Zeit- und Kosteneinsparung!

= nicht der Hauptvertrag, aber in seinem
Rahmen.

Typische Eckpunkte:



Parteien

Wer schließt den
Vertrag?



Gegenstand

Was soll konkret
vereinbart werden?



Nutzungsrechte

Welche Rechte
sind vorgesehen?



Exklusivität

Wer darf was –
und wie exklusiv?



Laufzeit

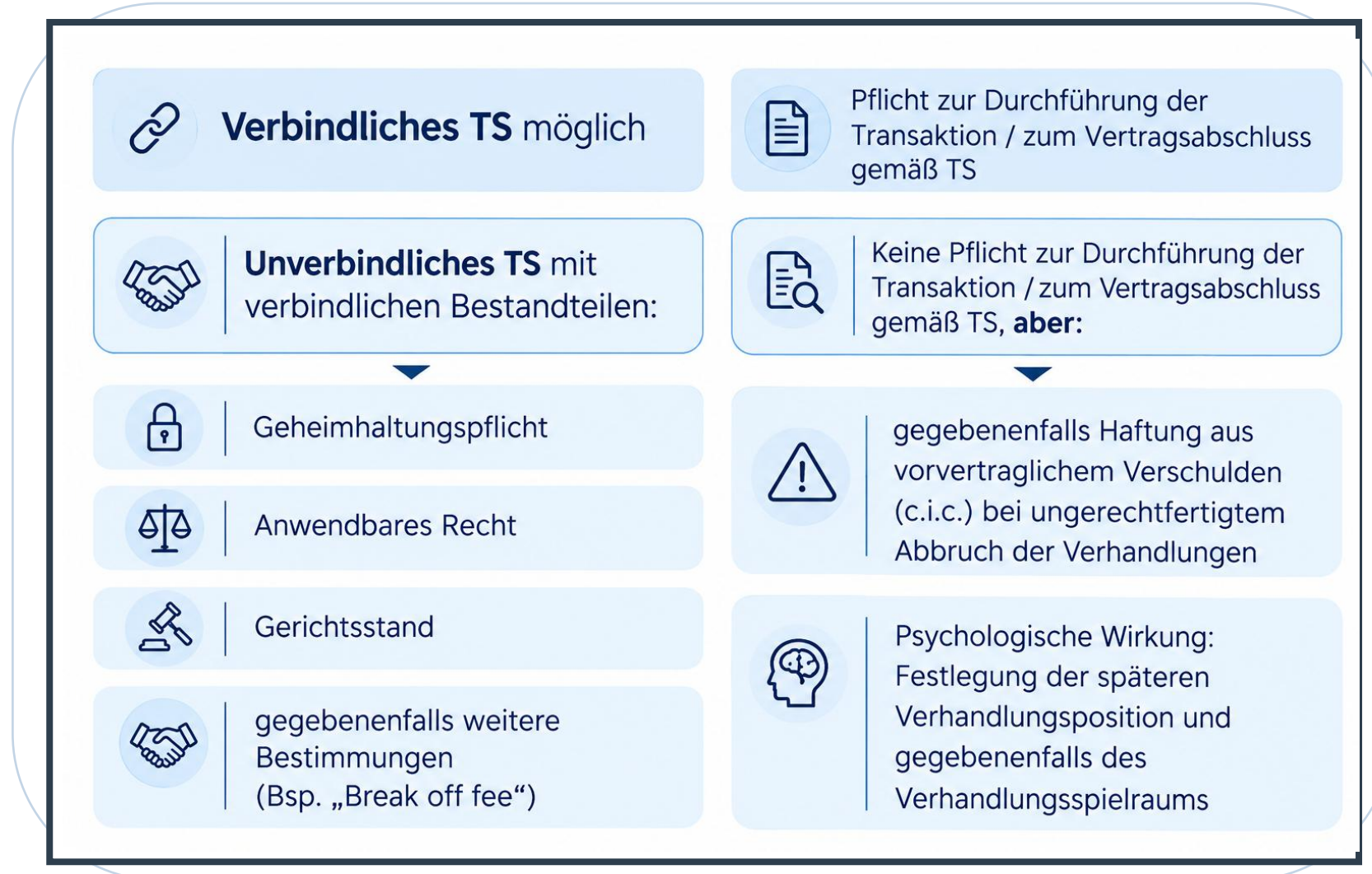
Wie lange soll die
Vereinbarung gelten?



Vergütung

Welche wirtschaft-
lichen Eckpunkte?

(3) TERM SHEET (TS)



(3) TERM SHEET (TS)

Formulierungsbeispiel:

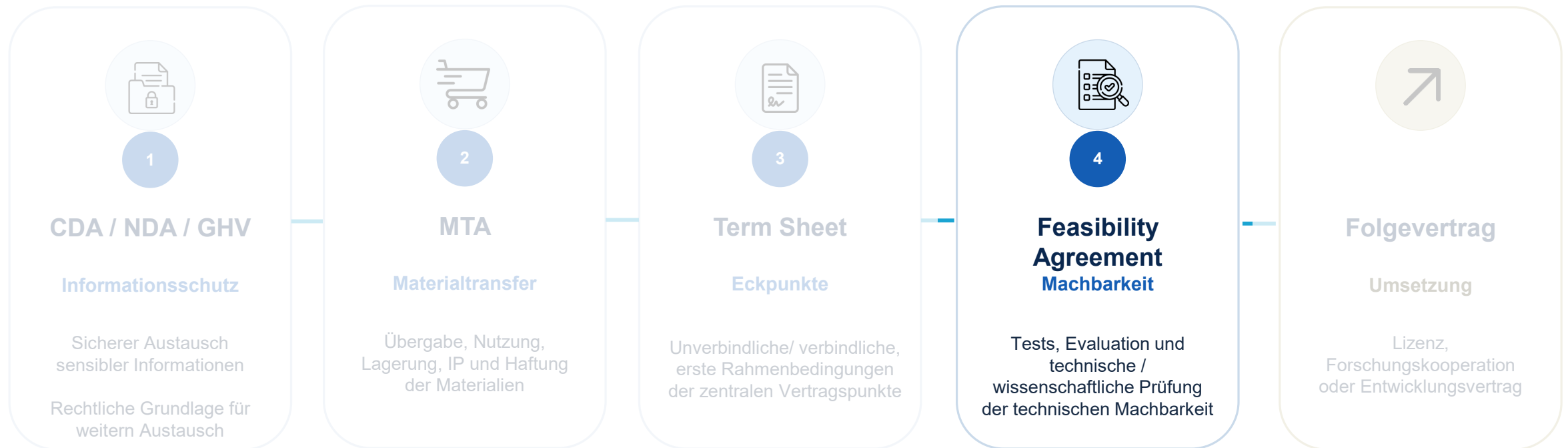
*This non-binding term sheet (the “**Term Sheet**”) contains a non-binding, preliminary proposal to facilitate discussions between representatives of A and B with respect to [...].*

This Term Sheet shall not be construed to require either party to initiate any negotiations or to enter into any agreement. Further, either party may unilaterally discontinue discussions regarding the transaction described in this.

*There shall be no agreement between the parties with respect to the transaction described in this Term Sheet until the satisfactory completion of due diligence by A, the receipt of all necessary management approvals of A and B, and the execution of a mutually acceptable definitive [...] Agreement by the Parties (the “[...] **Agreement**”).*

GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung



(4) FEASIBILITY AGREEMENT (=PROJEKTSTUDIE)



(4) Feasibility Agreements

**Vertragliche Regelung über die
Machbarkeit eines Projektes**

Wichtige vertragliche Regelungen

- Genaue Festlegung was erforscht werden soll
(insb. Technische und wirtschaftliche Machbarkeit; Ressourcen; Verfügbarkeit)
- Vereinbarung von Milestones; Anpassungsklauseln; Ausstiegsklauseln; IP-Regelungen
- (Verpflichtung zur) weitere Zusammenarbeit im Falle eines positiven Ergebnisses; gegebenenfalls Optionsrecht auf weitere Zusammenarbeit

(4) FEASIBILITY AGREEMENT (=PROJEKTSTUDIE)

Was passiert nach der Feasibility?

- Ergebnis anhand vorab definierter Go-/No-Go-Kriterien bewerten

Mögliche Anschlussregelungen:

- Kein automatischer Hauptvertrag, sofern nicht ausdrücklich vereinbart
- Option, Exklusivität / No-Shop, Right of First Negotiation oder ähnliche Mechanismen
- Regelung der Feasibility-Ergebnisse und des IP für Fortführung und Abbruch
- Übergang in F&E-, Kooperations- oder Lizenzvertrag: Scope, Rechte, Vergütung und Milestones

GRUNDSÄTZLICHES

Typischer Ablauf der Vertragsanbahnung





03

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSVERTRÄGE UND KOOPERATIONSVERTRÄGE (F&E- VERTRÄGE)

F&E – ÜBERSICHT

Forschung und Entwicklung ist die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden in geplanter Form.

Forschung
= **abstrakt**



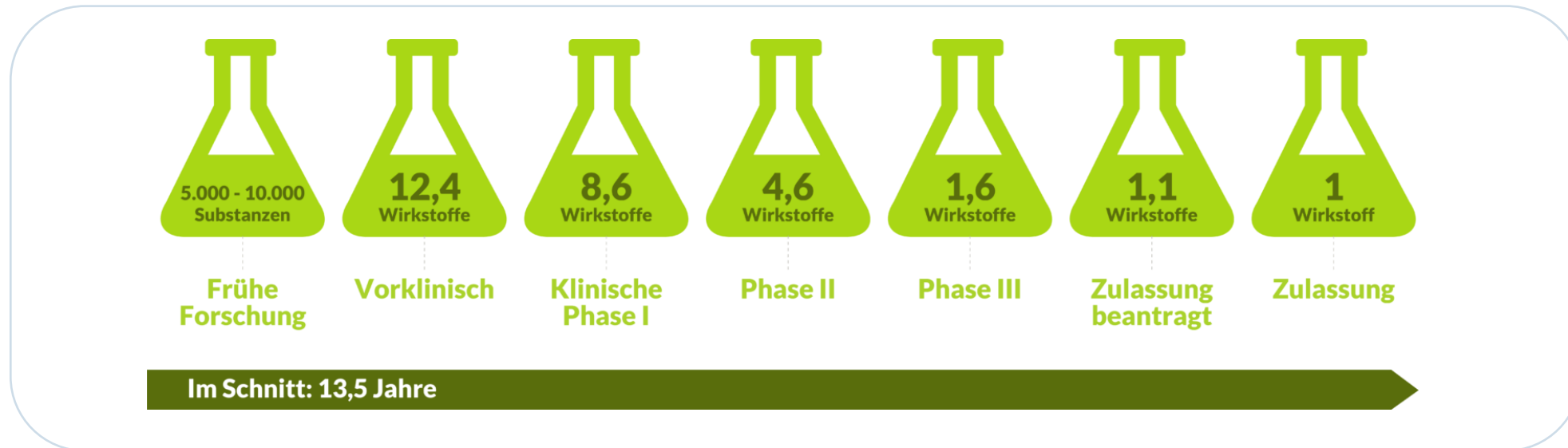
Entwicklung
= **konkret**

Ergebnis von F&E: z.B. **neue Produkte** (insb. neue Wirkstoffe, neue Anwendung, neue Galenik oder z.B. neue Herstellungsverfahren)

→ Hohe Bedeutung von gewerblichen, insbesondere technischen Schutzrechten gerade im Pharma- und LS Bereich

ÜBERBLICK – F&E IM PHARMABEREICH

Entwicklungsaufwand



Bis zu 10.000 Substanzen erschaffen nach durchschnittlich 13,5 Jahren
einen neuen Wirkstoff bis zur Zulassung

Auf innovationsfreundliche Rahmenbedingungen angewiesen
= solider Patentschutz!

PATENTSCHUTZ IN DER PRAXIS

Sales in Billions of USD Before and After Patent Expiration

Global annual sales of selected blockbuster drugs before loss of exclusivity and in the first full year after generic entry

■ Last full year on patent ■ First full year after generic entry



LOE = Loss of Exclusivity (patent expiration and/or other exclusivity protections)

Source: Evaluate Pharma (EvaluatePharma®) – World Preview 2024, Outlook to 2030; company reports; IQVIA Institute, Global Use of Medicines 2024.

Note: Sales figures are global annual sales. Values may not total due to rounding.

PATENTSCHUTZ IN DER PHARMAINDUSTRIE

Auswirkungen des Patentablaufs – Beispiel Humira® (AbbVie)

Vom Patentschutz zur Generikakonkurrenz – der Einfluss auf Preis und Marktanteil



15 Jahre Marktexklusivität
durch Patente



10 Jahre höchster Umsatz
in Deutschland



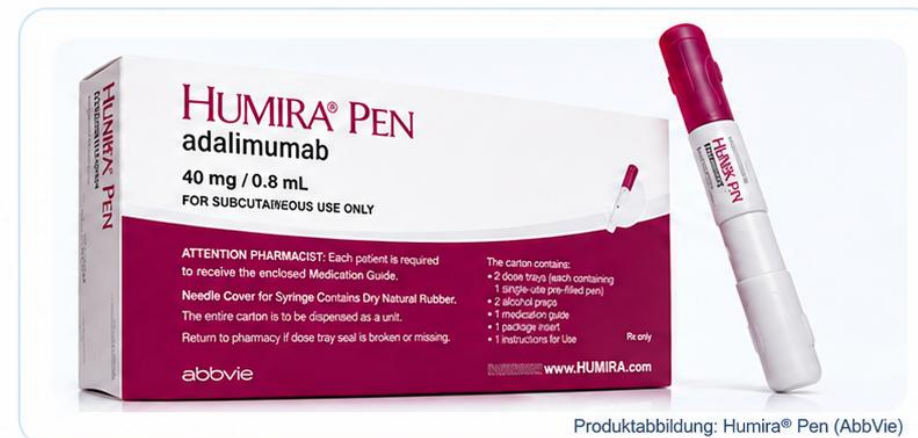
2018
Patentablauf des Wirkstoffmoleküls



Preis des Originalpräparats sank
innerhalb kurzer Zeit um 40 %



Nach 5 Wochen
Anteil der mit Biosimilars behandelten Patienten: 19,5 %



Produktabbildung: Humira® Pen (AbbVie)

Die wichtigsten Kennzahlen

- 40 %

Preis des Originalpräparats

Rückgang innerhalb kurzer Zeit

19,5 %

Patienten mit Biosimilars

nach 5 Wochen

2018

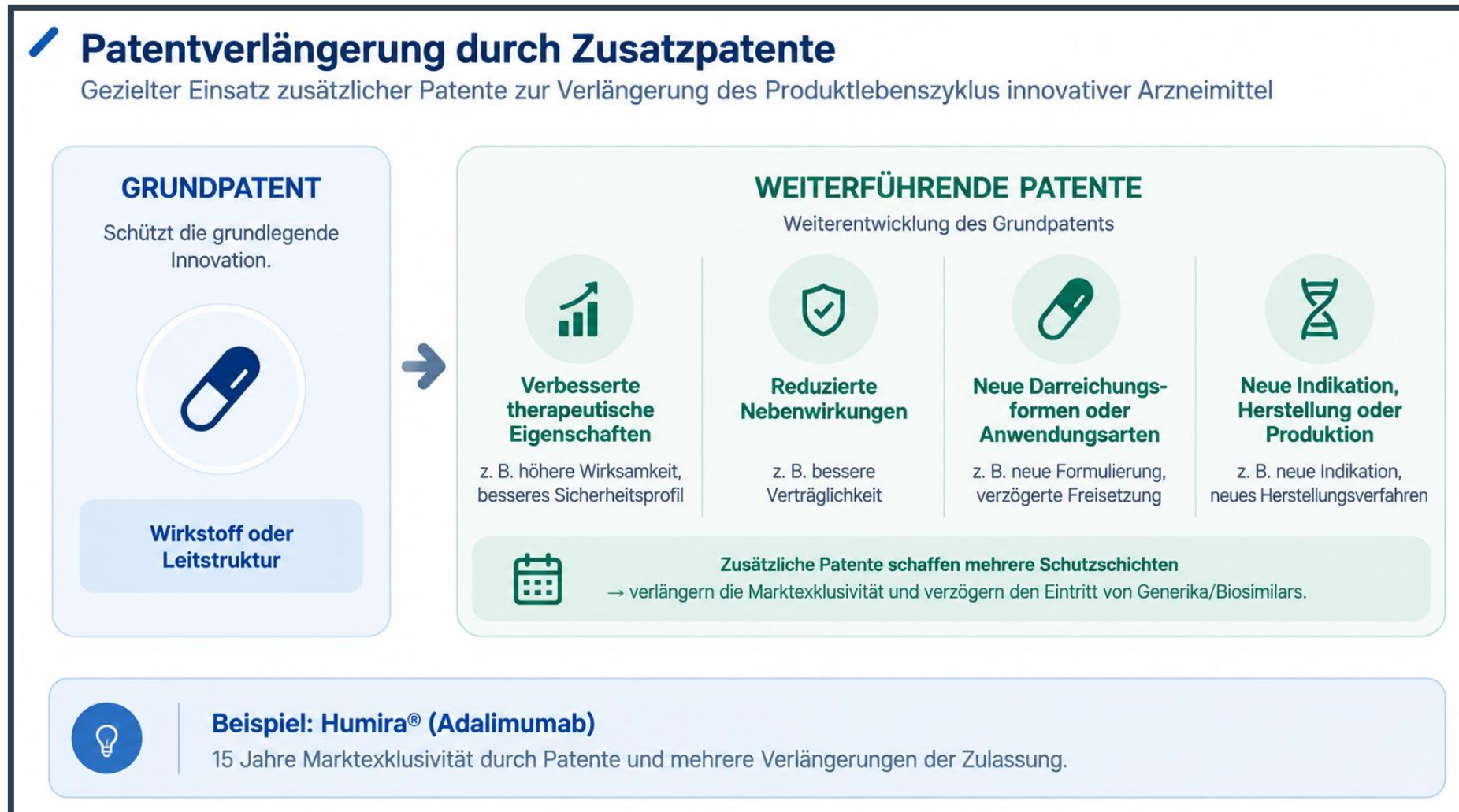
Patentablauf
des Wirkstoffmoleküls



Schlussfolgerung: Günstige Generika und Biosimilars erhöhen den Wettbewerbsdruck – und stärken damit den Anreiz für neue patentgeschützte Arzneimittel.

PATENTSCHUTZ ALS STRATEGISCHES INSTRUMENT

Mechanismen zur Verlängerung der Patentlaufzeit



FORSCHUNGSERGEBNISSE – GESCHÜTZT (UND UNGESCHÜTZT)

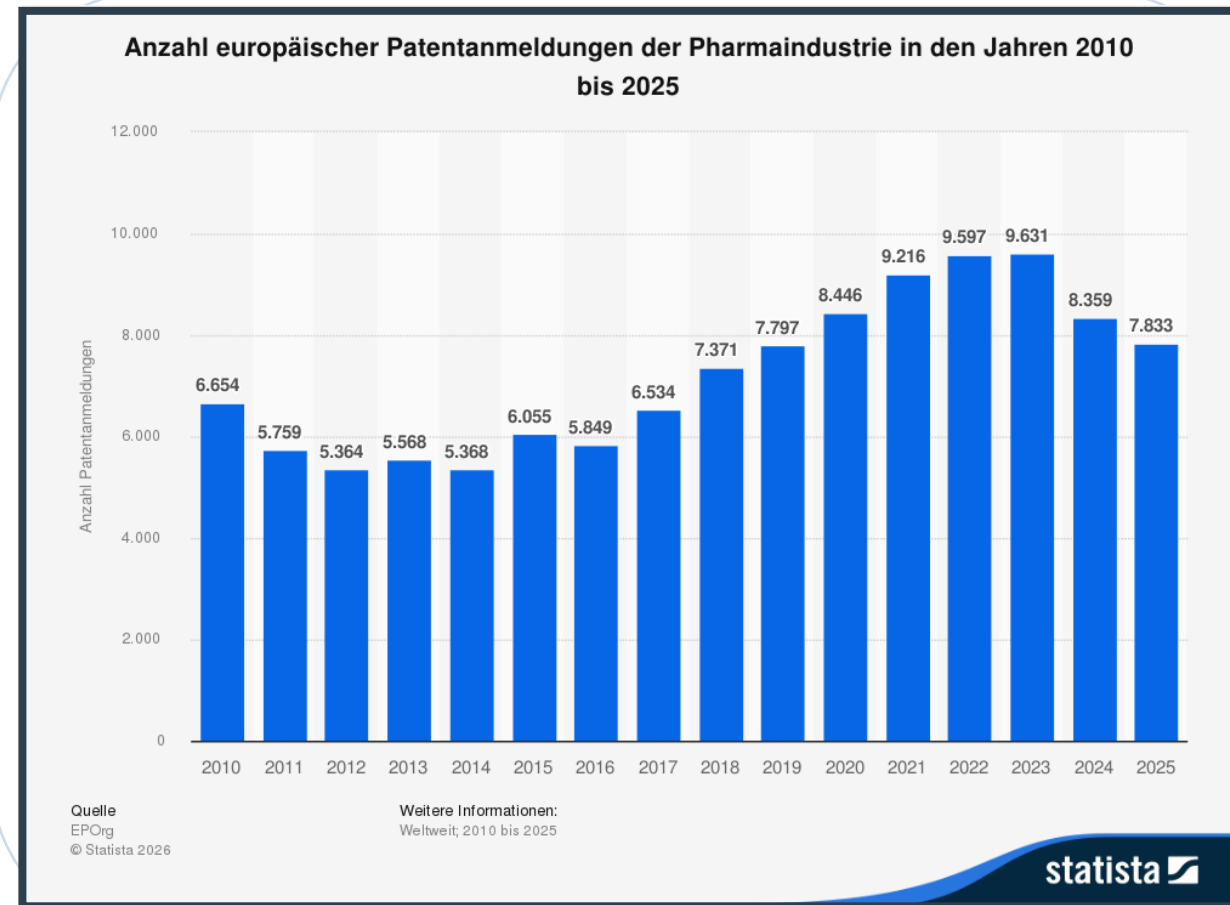
Patent	§§ 1, 9 Patentgesetz / Arbeitnehmererfindergesetz
Gebrauchsmuster	§§ 1, 11 GebrMG
Halbleitertopographie	§§ 1, 6 HalbLSchG
Know-how / Geschäftsgeheimnisse	§ 1 GeschGehG
Pflanzensorten (Sorte)	§§ 1, 10 SortenSchG
Marken / Geschäftl. Beziehungen	§§ 3, 14 beziehungsweise 5, 15 MarkenG
Firma	§§ 17- 19 HGB
Urheberrecht / Computerprogramm	§§ 2, 11 ff. beziehungsweise 69a, 69c UrhG
Design	§ 2 DesignG
Ergänzende Schutzzertifikate	Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (SPC-VO)

WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG VON F&E IM BEREICH PHARMA/LS

Patentanmeldungen der Pharmaindustrie

2023: Höchststand an
Pharma-
Patentanmeldungen:

**9631 europäische
Patentanmeldungen**



<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/553851/umfrage/anzahl-europaeischer-patentanmeldungen-durch-die-deutsche-pharmaindustrie/>

PATENTSCHUTZ ALS ENTSCHEIDENDE KOMPONENTE

Regulatorischer Schutz - die „8+2+1“ Regel

8 Jahre
Datenexklusivität



2 Jahre
Marktexklusivität



1 Jahr
Indikationszulassung

Bezogen auf Generika im vereinfachten Verfahren

→ **Kein Schutz vor Wettbewerbern mit unabhängiger Dokumentation**

WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG VON F&E IM PHARMA BEREICH/LS

Hohe Kosten durch F&E für Unternehmen – Pharma-Industrie als Beispiel

Das Rennen um den COVID-19-Impfstoff: Hohes Risiko – hoher Ertrag

Zwei mRNA-Impfstoffprojekte. Gleiches Ziel. Sehr unterschiedliche Ergebnisse.



mRNA-Impfstoffprojekt gegen COVID-19



Projekt nicht erfolgreich

Impfstoffkandidat erreichte keine Zulassung



Finanzielle Auswirkung

geschätzter Verlust:
ca. 412 Mio. €



vs.

BIONTECH/Pfizer

mRNA-Impfstoff Comirnaty® gegen COVID-19



Projekt erfolgreich

Impfstoff zugelassen und weltweit eingesetzt



Wirtschaftliches Ergebnis

2021: Umsatz ca. **19 Mrd. €**

2021: Gewinn ca. **15 Mrd. €**

2022: Umsatz **17,3 Mrd. €**



Ein Rennen mit **extremer Unsicherheit** – und enormen wirtschaftlichen Folgen.

Im Pharmabereich kann Markterfolg Milliardenwerte schaffen – Scheitern verursacht erhebliche Verluste.



WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG VON F&E

- KOMPENSATION HOHER KOSTEN DURCH HOHE UMSÄTZE



WIRKUNG ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG HINAUS



Quelle: <https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/7639372/lipitor-20-mg.htm>

F&E-VERTRÄGE – MÖGLICHE VERTRAGLICHE BEZIEHUNGEN



F&E-VERTRÄGE – ÜBERBLICK VERTRAGSKATEGORIEN

Arten der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Industrie



F&E-VERTRÄGE – ÜBERBLICK VERTRAGSKATEGORIEN

Arten der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Industrie



Hochschule

- Fiskalische Interessen (Auslastung des Wissenschaftsapparates, technische Ausstattung)
- Angemessene wirtschaftliche Beteiligung am Erfolg
 - Wissensrenommee / Wissenstransfer (Anmeldestatistiken, Veröffentlichungen, Forschungskontakte)
- Stärkung der eigenen Position ggü. anderen Forschungseinrichtungen



Industriepartner

- Nutzung der HS-Ressourcen (persönliches Know-how und technische Ausstattung)
- Wissensvorsprung gegenüber Wettbewerbern

Ziel: Eigentum, mindestens Exklusivität hinsichtlich der Entwicklungsergebnisse

- (Einfluss auf) Anmeldestrategie
- Sicherung des eingebrachten Know-hows
- Verlässliche Kalkulation der Kosten

F&E-VERTRÄGE – RECHTLICHE EINORDNUNG

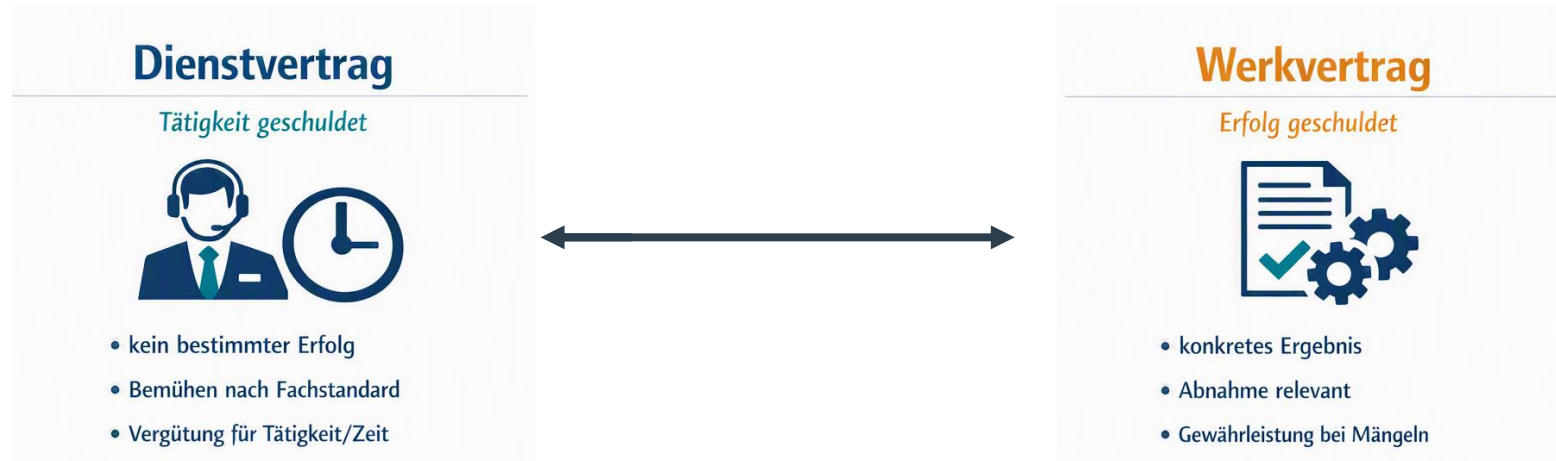
- „**Mischvertrag**“ – Dauerschuldverhältnis – allg. Regeln des BGB
- **Vertragsschluss** (§§145 ff. BGB)
 - Antrag – Annahme
 - grundsätzlich Formfreiheit
- **Allgemeines Leistungsstörungenrecht** (§§280, 314, 320 ff. BGB)
 - Wirksamer, gegenseitiger *Vertrag sui generis*!
 - Vertragspflichtverletzung – Schadensersatzpflicht, §280 BGB
 - Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund, §314 BGB (bei Vertragspflichtverletzung: nach Abmahnung)
 - Leistungsverweigerungsrecht, §320 BGB
 - Unsicherheitseinrede, §321 BGB
 - Rücktrittsrecht (vor Vertragsdurchführung), §§323-325 BGB

Kein F&E Kooperationsvertrag!

F&E-VERTRÄGE – RECHTLICHE EINORDNUNG

Abgrenzung zwischen Dienst- und Werkvertrag

(vgl. dazu BGH v. 16.07.2002, X ZR 27/01 = NJW 2002, 3323)



Entscheidung

- FuE-Leistungen können sowohl **Gegenstand** eines **Dienst-** als auch eines **Werkvertrages** sein;
- Bei Fehlen einer ausdrücklichen Parteivereinbarung sind zu berücksichtigen:
 1. gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, z.B. Erfolgswahrscheinlichkeit aus Sicht der Parteien
 2. Art und Höhe der Vergütung (Risikoprämie!)

➤ **Tipp:** geschuldete Leistung/ geschuldeten Erfolg vertraglich **genau** festlegen!

F&E-VERTRÄGE – RECHTLICHE EINORDNUNG

1. Vertragsschluss

2. Vertrag *sui generis* (Verträge eigener Art)

– Grundsatz: Vertragsfreiheit (Ausgestaltung nach Parteiinteressen)

- Wesentlich: Entwicklung von **Checklisten** / **Musterklauseln** für typische Fallkonstellationen und deren Verwendung im Verhandlungsfall
- **Achtung bei Musterverträgen:** kann zusätzlichen Prüfungsaufwand bedeuten („AGB-Problem“, §§305 ff. BGB)
- Aber Vorsicht **Kartellrecht**, **AGB-Recht**, **Compliance Vorschriften**, **PrKG**, **Schriftform**...

3. Leistungsstörungen-Recht

Wesentl. Regelungen in Vertrag aufnehmen, um Rückgriff auf diese gesetzl. Bestimmungen zu vermeiden!

F&E-VERTRÄGE – RECHTLICHE EINORDNUNG

Vertragsmuster



- Hilfe in verschiedenen Stadien der Vertragsgestaltung („*Checklistenfunktion*“)
- Erleichterung der konkreten Ausarbeitung und Formulierung des Vertragsentwurfs (standardisierte Klauseln)
- Effizienz und Zeitersparnis, **aber** keine unreflektierte Übernahme

- Beck'sches Formularbuch
- Münchener Vertragshandbuch
- *Wurm/Wagner/Zartmann*, Rechtsformular-HdB
- *Fingerhut*, Vertrags- und Formularbuch
- *Schulte/Nölke/Flohr*, Formularbuch
- *Hopt*, Vertrags- und Formularbuch
- Hefte der Heidelberger Musterverträge
- *Stief/Bromm*, *Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences*

F&E-VERTRÄGE – GRUNDLAGEN

Zustandekommen eines Vertrags



Zwei übereinstimmende Willenserklärungen; §§ 145, 147 BGB

Angebot und Annahme

→ Wirksamkeit / Wirksamwerden des Vertrags

- **Consideration** (anglo-amerikanischer Rechtskreis)
- Formvorschriften (Textform vs. Schriftform)

→ Zustandekommen und Wirksamwerden unterliegen dem Vertragsstatut (auf den Vertrag anwendbares Recht)

→ Geltung aufgrund von Gesetz, Vertrag oder aufgrund von Vereinbarung (so vgl. bspw. §§ 145 ff. BGB)

F&E-VERTRÄGE – GRUNDLAGEN

Zustandekommen eines Vertrags



Grundsatz der Formfreiheit;

es sei denn eine gesetzliche Form ist vorgeschrieben – sog. „**Formerfordernis**“!

→ Vertrag kann also schriftlich, mündlich oder sogar konkludent geschlossen werden

ABER:

Im Unternehmensbereich **schriftliche Vereinbarung** dringlich zu empfehlen!

1. Schutzfunktion (*keine „vorschnellen“ Vertragsabschlüsse*)
2. Klarstellungsfunktion
3. Beweisfunktion

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT

Inhalte eines F&E-Vertrags – Checkliste

1. Rubrum und Präambel

2. Definitionen

- a. Insbes. Background, Foreground u. gegebenenfalls Sideground IP
- b. Genaue Beschreibung des Projektes, Ziel der Zusammenarbeit
- c. Projektplan mit Zielvorgaben

3. Vertragsgegenstand und Durchführung der Arbeiten

- a. Forschungsvertrag
- b. Kooperation
- c. Auftragsentwicklung
- d. Projektkoordination

4. Finanzierung – inkl. Zahlungsplan -& modalitäten, Kostenarten

5. Eigentum/ Nutzungsrechte an Forschungsergebnis

6. Anmeldung, Schutz & Aufrechterhaltung Schutzrechte

7. Gewährleistung und Freistellungsklauseln

8. Haftungsbeschränkungen

9. Vertraulichkeit / Veröffentlichungen/ Compliance

10. Laufzeit, Kündigungsmöglichkeiten

11. Sonstiges (Rechtswahl, Gerichtsstand, salvatorische Klauseln, etc.)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

1. Rubrum und Präambel

1. Entwickler – Auftraggeber

Patentinhaber? tatsächlicher und rechtlicher Know-how-Inhaber?

→ Vergabe von Unterlizenzen/ Unteraufträgen erlaubt?

2. Wer ist mein Vertragspartner – jetzt und in Zukunft?

→ **Rechtsnachfolge regeln!**

- Gesamtrechtsnachfolge
- Einzelrechtsnachfolge
 - **Lizenz**übernahmeverträge (dreiseitiger Vertrag LG-LN-LN2)
 - Übernahme von **Geschäftsanteilen** des LG/LN durch Dritte
- Beachte Sukzessionsschutz, §15 Absatz 3 PatG: **Regeln!**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

1. Rubrum und Präambel

Klauselbeispiel

Vollständige und korrekte Benennung der Vertragsparteien!

→kein Vzd; Ausnahme: § 328 BGB

(Ausschließlicher) Forschungs- und Entwicklungsvertrag
zwischen

Der Hochschule (HS)

*- im Folgenden: **Entwickler** -*

und

Dem Industriepartner [Adresse, gegebenenfalls HR-Nummer; Gesellschaft innerhalb des Konzerns]

*- im Folgenden: **Auftraggeber** -*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

1. Rubrum und Präambel

- Insbesondere bei umfangreichen Verträgen
 - Darstellung Umfeld und Vorgeschichte des Vertrages
 - **Auslegungshilfe**
 - Anhaltspunkte für Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
 - Erleichterung der Verständlichkeit für Außenstehende
- Auch Präambel ist Teil des Vertrages!
In ihr festgelegte Rechte und Pflichten sind verbindlich.

Tipp: Vermeiden Sie die Festlegung von Rechten und Pflichten in der Präambel!

Derartige kursorische Festlegungen sind meist unpräzise und unvollständig.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

1. Rubrum und Präambel

Nach deutscher Rechtsprechung:

- Ausgangspunkt jeder Auslegung: Wortlaut
 - je nach Adressatenkreis allgemeiner Sprachgebrauch oder fachsprachliche Bedeutung
- Einbeziehung der Begleitumstände (z.B. Verkehrssitte)
- Entstehungsgeschichte
- Zweck und Interessenlage, die hinter Vertragstext stehen
- §§ 133, 157 BGB
 - **Parteiwille** steht nach dt. Recht im Vordergrund

Empfehlung: festhalten, was Parteien mit jeweiligen Regelungen **beabsichtigen**; ausführliche Präambel;
Beispiele für Anwendung der jeweiligen Regelung.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

2. Definitionen

- Dienen der Entlastung des Vertragstextes, wenn sachgerecht

aber Vorsicht: oft sehr verschachtelt und mit vielen Verweisungen, wodurch inhaltliches Verständnis erschwert wird!

- Wichtig: insb. bei **umfangreichen Verträgen** mit sich **wiederholenden** Fachbegriffen!
- I.d.R. den **inhaltlichen Regelungen** des Vertrags vorangestellt, bei längeren Verträgen aber auch in einem Art **Annex** am **Ende des Vertrages**
- Korrekte/einheitliche Schreibweise wichtig

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

2. Definitionen

Foreground-IP ist das gesamte IP, das im Rahmen der Kooperation oder des Open-Innovation-Projekts **während** der Projektlaufzeit entsteht.

Background-IP ist IP, das für ein Kooperationsprojekt oder ein Open-Innovation-Projekt relevant ist und von den Partnern **zu Beginn** des Projekts bereitgestellt wird.

Sideground-IP ist IP, das für ein Kooperationsprojekt oder ein Open-Innovation-Projekt relevant ist, aber **während** der Projektlaufzeit von einem der Partner **außerhalb** des Projekts produziert wird.

Postground-IP ist IP, das für ein Kooperationsprojekt oder ein Open-Innovation-Projekt relevant ist und von einem der Partner **nach Abschluss** des Projekts produziert wird.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

2. Hauptleistungspflichten

Forschung/Entwicklung

- Leistungspflichten nur bei einer Partei oder beidseitig?
- Nebenpflichten und Obliegenheiten
- Lastenhefte und Projektspezifikationen

Finanzielle Vergütung

- Fälligkeit und gegebenenfalls (Verzugs-)Verzinsung
- Vergütungsregelung (bzw. gegebenenfalls Berechnungsgrundlage) muss unmissverständlich sein! (*judex calculat!*); „Inflations-Klausel“ = **Wertsicherungsklausel**, Steuern (insb. bei intern. Verträgen mögliche **Doppelbesteuerung** beachten; Abrechnungsmodalitäten!)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

3. Vertragsgegenstand

Bei komplexen Projekten:

a) Projektgliederung

- Abhängig vom Status des Projekts im Vorfeld
- Definition des Endprodukts
- Milestones
- Timing
- Acceptance Tests / Procedures
- Gemeinsame Verabschiedung

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

3. Vertragsgegenstand

Bei komplexen Projekten:

b) Projektsteuerung

- Joint Steering Committee, gegebenenfalls Unterscheidung nach Project Manager, Engineering Officers, Commercial Officers
- Regelmäßige und außerplanmäßige Sitzungen
- Protokollierung der Sitzungen, Verbindlichkeit des Protokolls (nach Abstimmung)
- Vertretungsbefugnisse, Vertragsänderungen, **Vetorechte**
- Eskalationsprocedere bei Meinungsverschiedenheiten (Eskalation auf Geschäftsführungsebene oder an externe Experten beziehungsweise Tribunals)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

4. Finanzierung

Problematik Overhead - Hochschule

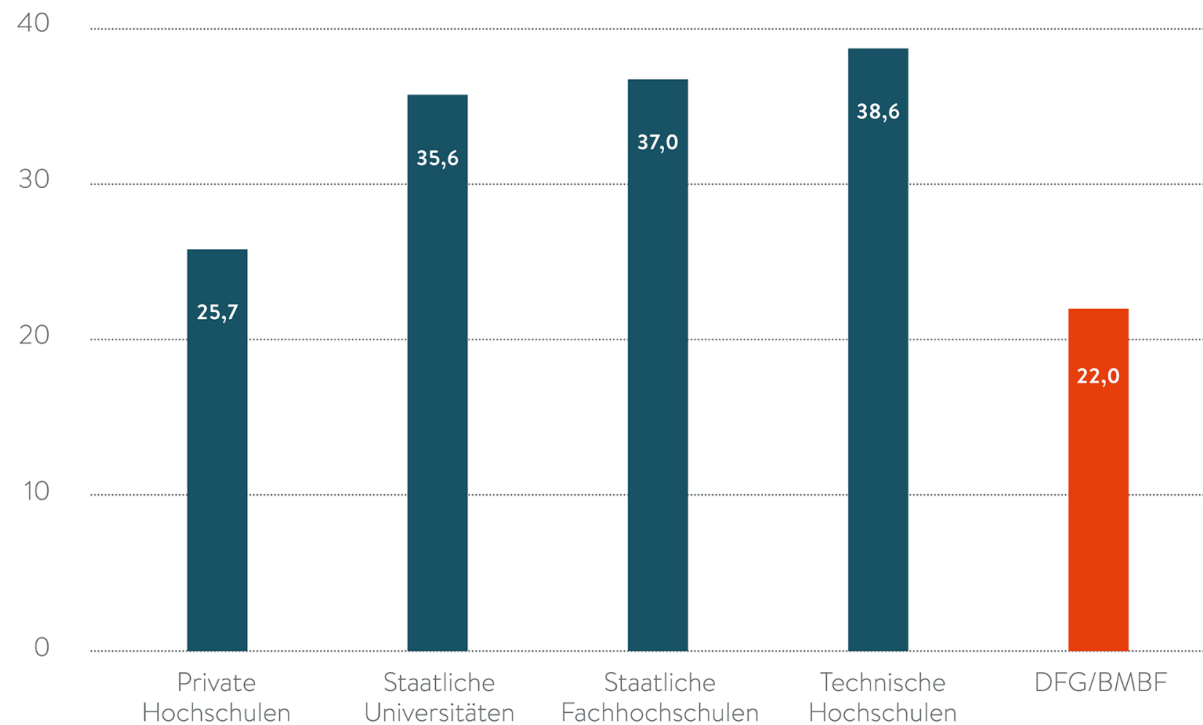
Gemeinkostenzuschläge bei Hochschulkooperationen:

- **Hochschulen** finanzieren sich zu rund einem Drittel aus Drittmitteln
 - allein **1,7 Mrd. € jährlich** stammen von Pharma-Unternehmen
 - Eingeworbene Mittel decken zunächst nur direkte Kosten eines Projekts, Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten nur indirekt
- **Folge:** zunehmend Gemeinkostenzuschläge (Overheads) bei F&E- und Kooperationsverträgen
- Overheads fallen je nach Mittelgeber sehr unterschiedlich aus
 - Marktfähigkeit eines Kooperationsangebotes gebietet niedrige Overheads
 - Widerspruch zum Finanzierungsbedürfnis der Gemeinkosten

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

4. Finanzierung

DURCHSCHNITTliche ZUSCHLÄGE BEI HOCHSCHULWEITEN GEMEINKOSTENSÄTZEN,
IN PROZENT



Stifterverband Hochschul-Barometer 2015

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Zu regeln ist insbesondere (Übersicht 1/2):

Allein oder Miteigentümer

→ gegebenenfalls Option zum Alleinerwerb beziehungsweise Rückübertragung

Negative, einfache, ausschließliche, sole oder „back“ Lizenz

→ Regionale Beschränkungen beziehungsweise Aufteilung

→ Field-of-use Beschränkungen

→ Laufzeit der Lizenzen

→ Datenrechte: Rohdaten, Reports und regulatorisch nutzbare Daten

→ Zeitliche Differenzierungen nach Projektphasen (Development, Commercialisation, Termination/ Exit)

→ Differenzierung zwischen Background und Foreground IP

→ Möglichkeit der Unterlizenzierung an Dritte, z.B. Lohnhersteller

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Zu regeln ist insbesondere (Übersicht 2/2):

Verantwortung (Durchführung/ Strategie und Kosten) für

- Prosecution (Anmeldeverfahren und Strategie)
- Verteidigung gegenüber Angriff auf Rechtsbestand
- Durchführung von FTO und falls erforderlich Einlegung von Einsprüchen/ Nichtigkeitsklagen
- Durchsetzung der Rechte gegenüber Verletzern
- Jeweils Regelungen zur Kostenübernahme

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Background IP

- **Auftragsforschung beziehungsweise Entwicklung:**
 - Informationspflichten der Vertragspartner bzgl. der Altrechte in ihrer Verfügungsmacht
 - Umgang mit Altrechten, die für die Durchführung des Vertrages oder die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind
- **Forschungskooperation:**
 - Möglichkeit der Einräumung eines Nutzungsrechts für Altrechte durch den berechtigten Vertragspartner

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Foreground-IP

- **Auftragsforschung**

Industriepartner stehen Ergebnisse zu; Übertragung der Rechte im Voraus mit Abschluss des Vertrages

- **Forschungskooperation**

→ Häufig **Gemeinschaftseigentum** mit differenzierter Aufteilung nach Anwendungsbereichen („field-of-use“) sowie ggs. Lizenzen; Einräumung einer ausschließlichen Option durch die Hochschule / Forschungseinrichtung

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Foreground-IP

Auftragsforschung

Vertragspartner Hochschule/Forschungseinrichtung:

- Festlegung der für die Durchführung des Vertrags vorgesehenen Beschäftigten in Anlage zum Vertrag
- Verpflichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung weitere Beschäftigte i.S.v. § 42 Nr. 2 ArbErfG erst dann einzubeziehen, wenn diese die Pflichten aus dem Vertrag übernommen haben

Sonderregelungen für Hochschulangehörige (§ 42 ArbErfG):

- positive Publikationsfreiheit (Nr. 1)
- negative Publikationsfreiheit (Nr. 2)
- einfaches Nutzungsrecht für eigene Lehr- und Forschungstätigkeit (Nr. 3)
- Vergütung in Höhe von 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (Nr. 4)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Foreground-IP

Negative und positive Publikationsfreiheit

- Findung einer Balance zwischen Interesse an Veröffentlichung der Hochschule und Interesse an Geheimhaltung des Industriepartners.
- Publikationen können nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Industriepartners erfolgen.

Beispiel:

Für Veröffentlichungen gilt insbesondere, dass sie nur mit vorheriger ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis des [Industriepartners] und nur in neutraler und anonymer Form innerhalb der entsprechenden Fachkreise erfolgen dürfen.

Die Hochschule wird das Manuskript mindestens [sechzig (60)] Tage vor der Weitergabe an Dritte oder vor einem Vortrag zur Prüfung vorlegen.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

IP-Aufteilung bei Beteiligung einer Hochschule

Berliner Vertrag – Auftrag

IP erhält Industriepartner
Hochschule und Projektleiter erhalten nicht-exklusives Nutzungsrecht für Forschung und Lehre
Veröffentlichungen grundsätzlich nur mit Zustimmung des Industriepartners
Anmeldung in Treuhand

Berliner Vertrag – Kooperation

< 50% Hochschulbeteiligung: IP erhält Industriepartner
> 50% Hochschulbeteiligung: IP erhält Hochschule
Option des Industriepartners auf Exklusivlizenz;
Konditionen tbd
Anmeldung z.T. in Treuhand

Düsseldorfer Vertrag – (offen)

< 50% Hochschulbeteiligung: IP erhält Industriepartner
> 50% Hochschulbeteiligung: IP erhält Hochschule
Zugang zu IP nicht vorgegeben (Option oder Erstverhandlungsrecht, Lizenz oder Übertragung)
Anmeldung z.T. in Treuhand

Hamburger Vertrag – Auftrag

IP erhält Industriepartner
Verzicht auf Rechte zu Forschung und Lehre
(Ausnahme: Versuchsprivileg gem. § 11 Nr. 2 PatG)
Veröffentlichungsrecht unter voller Kontrolle des Industriepartners
Anmeldung nur Industriepartner

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Jointly Owned Patents

Regelmäßig Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB)

- § 6 Satz 2 PatG: Zuordnung setzt sich zwischen Rechtsnachfolgern fort
- Verwaltungsvereinbarung sinnvoll insbesondere zu:
 - Anmeldeländern und Anmeldestrategie
 - Anmeldeberechtigung und Mitwirkungspflichten
 - Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung
 - Einheitspatent/UPC zusätzlich berücksichtigen

Streitig, welche Maßnahmen ohne Zustimmung zulässig sind:

- unzulässig: Übertragung des Schutzrechts und ausschließliche Lizenz
- regelmäßig zulässig: Eigennutzung; einfache Lizenz / Ausgleichsanspruch gesondert regeln

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

5. Eigentums-/Nutzungsrechte

Jointly Owned Patents

Weitere Konstellation: rechtsfähige GbR (§§ 705 ff. BGB)

- Gemeinsamer Zweck und Gesellschaftsvertrag (§ 705 BGB)
- Für oder durch die Gesellschaft erworbene Rechte sind Gesellschaftsvermögen (§ 713 BGB)
- Geschäftsführung, Vertretung und Beschlussfassung vertraglich regeln (§§ 715 ff., 720 BGB)
- Lizenzierung, Anmeldung, Kosten, Durchsetzung und Ausscheiden/Fortführung gesondert regeln
- Haftung der Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten beachten (§ 721 BGB)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

6. Schutzrechtsanmeldungen

Ziele von Schutzrechtsanmeldungen

- Bestrebung der Absicherung der Ergebnisse durch Schutzrechte
- Verpflichtung zur Information des Partners nach Erhalt einer vollständigen Erfindungsmeldung und zur Unterstützung bei der Anmeldung von Neurechten
- Eingeschränkte Rücklizenz für nicht-kommerzielle Nutzung und/oder Nutzung für Forschung und Lehre; Verwendung in anderen Technologiebereichen
- Rückübertragung von Rechten, wenn Interesse wegfällt

MITTAGSPAUSE!



<https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/peukert/aktuelles/20191023-aktive-mittagspause.html>

KURZE WIEDERHOLUNG

- **CDA:** „Zweck“ = genaue Beschreibung, warum die vertraulichen Informationen an den Empfänger übergeben/ ausgetauscht werden, damit im Fall einer streitigen Auseinandersetzung nachgewiesen werden kann, welche Art der Nutzung genau von dieser Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt ist
- **MTA:** vertragliche Zusammenarbeit zwischen einem „Provider“ von Material und einem „Recipient“ von Material (Bsp.: Labormäuse, Hühnerei)
 - Wichtig u.a.: Wer haftet für Schäden und Eigentumsverhältnisse
- **Vertragsbestandteile:**
 - **Bedeutung Definitionen** nicht zu unterschätzen
Erhebliche Auswirkungen auf den Umfang der Garantien und ohne ein genaues Verständnis der Definitionen ist es letztlich unmöglich, den Umfang und die Reichweite der Garantien zu beurteilen.
 - **Eigentumsrechte**; Laufzeit; Kündigungsklausel

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Kollisionsrechtliche Anknüpfung

- Leistungsstörungen
- **Art. 12 Absatz 1 lit. c Rom I-VO:**

Das nach dieser Verordnung auf einen Vertrag anzuwendende Recht ist insbesondere maßgebend für

c) die Folgen der vollständigen oder teilweisen Nichterfüllung dieser Verpflichtungen, in den Grenzen der dem angerufenen Gericht durch sein Prozessrecht eingeräumten Befugnisse, einschließlich der Schadensbemessung, soweit diese nach Rechtsnormen erfolgt

- **Culpa in contrahendo (c.i.c.)**
 - Vorvertragliches Schuldverhältnis (§ 311 Abs. 2 BGB)
 - Daher richtet sich Anknüpfung nach Rom II-VO

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Garantien für Rechtsmängel im BGB

– § 633 Absatz 1 BGB:

*Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk **frei von Sach- und Rechtsmängeln** zu verschaffen. [...]*

– § 650 Absatz 1 BGB:

*Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, **finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung**. [...]*

– § 435 S. 1 BGB:

*Die Sache ist **frei von Rechtsmängeln**, wenn Dritte in Bezug auf die Sache **keine** oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer **geltend machen** können. [...]*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Gewährleistung für FTO gem. UN-Kaufrecht

– Art. 41 CISG:

Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist [...]. Beruhen jedoch solche Rechte oder Ansprüche auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum, so regelt Artikel 42 die Verpflichtung des Verkäufers.

– Art. 42 CISG:

*(1) Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist, die auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhen und **die der Verkäufer bei Vertragsabschluß kannte oder über die er nicht in Unkenntnis sein konnte**, [...].*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

„To the Best of its Knowledge“

– **Positive Kenntnis** oder **Kennenmüssen**?

- In der Regel wird man auf Kenntnis abstellen wollen, Begriff intendiert für deutsche Juristen aber eher „**Kennenmüssen**“
- Möglichkeit deutschen Begriff in Klammern einzufügen, kann allerdings zur Irreführung angloamerikanischer Leser führen

– „*To the Best of its Knowledge*“

- Im angloamerikanischen Bereich häufige Formulierung
 - Bedeutung auch hier unsicher
- Begriff sollte **vermieden** oder im Vertrag **definiert werden!**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Stillschweigende Gewährleistung (implied warranties)

- Liegt Garantieerklärung des Verkäufers vor, nimmt Käufer diese mit Abschluss stillschweigend an
- Nach Uniform Commercial Code (UCC) immer im Vertrag enthalten
- Müssen **explizit ausgeschlossen oder ausdrücklich modifiziert** werden
- Beispiele:
 - **Vertragsgemäßer Zustand**
 - **Handelsübliche Qualität** (implied warranty of merchantability)
 - **Brauchbarkeit** für vertragsgemäße Verwendung (implied warranty of fitness for a particular purpose)
 - Verfügungsberechtigung des Verkäufers (**warranty of title**)
 - **Freiheit von Rechten Dritter (FTO)** / Warranty against infringement)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Zweck der vertraglichen Garantien

*“[...] warranties, indemnities and limitations of liability send clients and even some lawyers into a mental tailspin. They are most densely written, the furthest removed from the business deal and the most difficult to understand. **Yet they are extremely important [...]**”*

*(Heather Meeker,
Technology Licensing, A Practitioner’s Guide)*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Zweck der vertraglichen Garantien

1. Eine Art abschließende **Due Diligence**
2. Spezifische (Abhilfe-)Verpflichtungen des Entwickler/Auftragnehmer bei Verletzung von Gewährleistungen (z.B. **Lizenzieren** des kollidierenden Schutzrechts, Implementierung einer alternativen Technologie/ Umgehungslösung)
3. Rücktritts-/Kündigungs-/Ausstiegsrecht des Auftraggeber im Falle eines Verstoßes
4. Recht des Auftraggeber/Entwicklungspartner auf Entschädigung im Falle der Verletzung von Rechten Dritter

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Freedom-to-Operate (FTO)

Bedeutung der Garantien für den Auftraggeber beziehungsweise Lizenznehmer:

1. Verzögerung oder Verhinderung der Markteinführung
2. Rechtsstreitigkeiten / Prozesse
3. Schädigung des Rufs
4. Störung von Vertragsbeziehungen
5. Verletzung der Gewährleistung bei Unterlizenzen

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Abstrakter Aufbau einer Gewährleistungsklausel

- Darstellung aller **Gewährleistungen** und **Verpflichtungen** sowie Regelung der **Tatbestandsvoraussetzungen** und **Haftungsmaßstäbe**
 - Insbesondere Eingangskontrolle beziehungsweise Rügefrist beziehungsweise Abnahme
 - Freiheit von Rechten Dritter
 - Verschuldens- beziehungsweise Wissensmaßstab
- Begrenzung auf **Art der Ersatzleistung**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Abstrakter Aufbau einer Gewährleistungsklausel

- **Begrenzung auf Schadensart** (z.B. nicht entgangener Gewinn) und/oder **Höhe** in Bezug auf einzelne Gewährleistungen und Verpflichtungen
- gegebenenfalls bei alleiniger Haftung eines Vertragspartners, stellt dieser den anderen Vertragspartner von **Ansprüchen Dritter** frei (*indemnification clause*).
- **Zeitliche Beschränkung** (Verjährung)
- Ausschluss der vertraglichen Haftung für nicht vereinbarte Gewährleistungen

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel

- **Catch-all-Garantieklausel:** Es ist alles vorhanden, was für die weitere Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb des Produkts notwendig ist
- **Allgemeingültige Informationsklausel:** Alle Rechte an geistigem Eigentum und gegebenenfalls Know-how sind in den jeweiligen Anhängen aufgeführt
- **Spezifische Garantieklauseln:** Typische Problembereiche werden gesondert abgefragt und bestätigt
- **Qualifizierungen, Haftungsausschluss und Haftungsobergrenzen:** qualitativ und quantitativ
- **Ausschluss** weiterer Ansprüche (z.B. gesetzliche, gewährleistungsrechtliche, deliktische Ansprüche): Vertragliche Regelungen sind abschließend.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel – Spezifische Garantien

(1) Eigentumsgarantien:

- Gewährleistung für den ordnungsgemäßen Erwerb oder die Übertragung des Schutzrechts und das Vorliegen der erforderlichen Genehmigung

The Developer has obtained all approvals, consents, permissions and agreements when acquiring the Background IP Rights and has complied with all legal [and governmental] requirements in order to obtain unencumbered ownership.

All Background [and Foreground IP] Rights have been duly and timely applied for with the respective competent authorities and duly maintained. All registration and renewal fees have been timely paid.

The Developer is free to transfer without any restriction all Know-How which the Customer requires in order to fully Exploit the Foreground IP. Neither in the past nor in the present has the Developer divulged any Know-How to Third Parties unless this occurred in the regular course of business and under adequate and customary non-disclosure agreements. The Developer has always - and will continue to do so - protected the Know-How with adequate means of concealment, and warrants that all legal requirements are met in order to ensure that the Licensed Know-How is kept confidential and meets all the legal requirements in order to be protected.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel – Spezifische Garantien

(2) Eigentumsgarantien:

- Informationen darüber, ob für die Nutzung von geistigem Eigentum Dritter Lizenzen erforderlich sind und ob diese vorhanden sind und als Teil der Lizenzvereinbarung übertragen werden

Licenses. *The Developer has all the Licenses and the right to sublicenses [and/or shall assign or transfer] such licenses which the Customer requires in order to Exploit the Foreground IP.*

The Licenses granted to the Developer are binding, valid and in force. There are no grounds based on which any of the Licenses might be terminated by the respective contractual partner [or, without cause, within the next [...] months after the Signing/ Closing]. All royalties and fees for licenses have been paid by the Developer timely and completely.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel – Spezifische Garantien

(3) Gültigkeit:

- Gewährleistung, dass keine Umstände bekannt sind, die darauf schließen lassen, dass Patente oder andere Schutzrechte ungültig oder angreifbar sind

***[Except as set forth in Annex [•]]** none of the Background IP Rights have been challenged by any third party **[to Developer's Best Knowledge]**. In particular, the Developer has not received any **[written or oral]** notice from third parties challenging the validity of any Background IP Rights and does not have any information from which a right of revocation or other cancellation right can be deducted.*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel – Spezifische Garantien

(4) Nichtverletzung von Rechten Dritter

- Der Auftragnehmer/Entwickler wird sich bemühen, jegliche Zusicherung und Gewährleistung der Nichtverletzung von Rechten abzulehnen, da:
 - Es kann nahezu unmöglich sein, alle möglicherweise relevanten (potenziell verletzten) Patente Dritter zu kennen, insbesondere wenn ...
 - der Entwickler keine Kontrolle über die endgültige Zusammensetzung/das Design der Produkte hat
 - Im Gegenteil, wenn eine solche Garantie gegeben wird, Reduzierung auf bestimmte Dritte, die z.B. nach einer FTO-Recherche ermittelt wurden

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel – Spezifische Garantien

(4) Nichtverletzung von Rechten Dritter

- Gewährleistung, dass die Verwertung der Lizenz/ die Vermarktung der entwickelten Technologie bzw. des Produkts keine Rechte Dritter verletzt und dass keine diesbezüglichen Ansprüche von Dritten erhoben werden (**Verletzungsansprüche**)

***[To Developer's Best Knowledge]** the Exploitation of the Foreground IP does not infringe or violate any Third-Party IP Rights.*

***[Except as set forth in the Disclosure Schedule // Annex [•]]** the Developer has not received **[written or oral]** information from any Third Party regarding any such actual or alleged violation or infringement.*

*In particular, without limitation, the production and distribution of the Product(s) will not **[to Developer's Best Knowledge]** infringe or violate any Third-Party IP Rights.]*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Besondere Beschränkungen der Garantien

(4) Keine Verletzungsansprüche Dritter - Freistellung



Kompromiss: Die Parteien teilen das Patentverletzungsrisiko des Auftraggebers durch eine Entschädigungsklausel



Der Entwickler kann sogar vom Auftraggeber verlangen, ihn **schadlos** zu halten, falls der Entwickler von einem Dritten wegen angeblich patentverletzender Handlungen des Auftraggebers im Rahmen der Lizenz verklagt wird.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Struktur einer IP-Garantieklausel – Spezifische Garantien

(5) Effektivität der Technologie

The Developer warrants that the Foreground IP (if properly utilized) will achieve the agreed-upon efficacy.

- Widerwillen des Entwicklers, die "Wirksamkeit der Technologie" zu gewährleisten
 - Abhängigkeit der Wirksamkeit von den eigenen Fähigkeiten/Erfahrungen des Auftraggebers
 - Schwierigkeit, eine vollständige Beurteilung der Wirksamkeit vorzunehmen

- Wahrscheinlicher ist **Haftungsausschluss**:

No efficacy of the Foreground IP/ developed technology/ merchantability of developed product [...] is warranted.

- weitbeste Option für den Auftraggeber: Der Entwickler muss die Richtigkeit und Vollständigkeit der technischen Informationen garantieren.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte

Weitere Klauseln

– **Insurance Clause** (Versicherungsklausel)

- Verpflichtung einer Vertragspartei, Versicherung abzuschließen
- gegebenenfalls Vereinbarung einer Nachweispflicht über Abschluss der Versicherung

– **Vertragsstrafenklausel** (auch penalty Clause/ Liquidated Damages)

- gegebenenfalls schneller und einfach durchsetzbar; damit zugleich Druckmittel
- Findet häufig Anwendung auf Schäden infolge von Verzug
- Wirksamkeit beurteilt sich nach Art. 12 lit. d Rom I-VO anwendbarem Recht
- **Achtung:** Vertragsstrafenklauseln nicht beziehungsweise **nur eingeschränkt zulässig in England, USA, Belgien**
- Abgrenzung zu pauschalisiertem Schadensersatz

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte – TESTEN SIE IHR WISSEN



Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- a. Wenn Sie Garantien im Vertrag haben, müssen Sie keine Due Diligence durchführen.
- b. Eine Verletzung der Garantie führt automatisch zu einem Kündigungsrecht
- c. Gesetzliche Gewährleistungen bestehen neben vertraglichen Gewährleistungen und ergänzen diese, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich ausgeschlossen werden.
- d. Keine der obigen Aussagen ist zutreffend.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

7. Gewährleistungsrechte – TESTEN SIE IHR WISSEN



Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- a. Wenn Sie Garantien im Vertrag haben, müssen Sie keine Due Diligence durchführen.
- b. Eine Verletzung der Garantie führt automatisch zu einem Kündigungsrecht
- c. Gesetzliche Gewährleistungen bestehen neben vertraglichen Gewährleistungen und ergänzen diese, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich ausgeschlossen werden.**
- d. Keine der obigen Aussagen ist zutreffend.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Keine gesetzliche Regelung

– abhängig von den vertragstypischen Regelungen (Dienst- vs. Werkvertrag, s.o.)

Haftung des Auftragnehmers

- für Rechtsmängel (nachträgliches Bekanntwerden der Abhängigkeit von älteren Rechten etc.)
- für Sachmängel (techn. Ausführbarkeit – aber **nicht** für wirtschaftliche Verwertbarkeit und Fabrikationsreife)
- **Wichtig:** nicht mehr zusagen, als tatsächlich geleistet werden kann!
- **Nicht** für zukünftigen Bestand des Patents / **Nicht** für Patenterteilung

Haftungsausschluss (grundsätzlich Zulässig)

- **Kein Pauschalausschluss** (vergleiche §§ 305 ff BGB)!
- Haftungsbeschränkungen sind eng auszulegen

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Vertragliche Regelungen

- Gestaltung je nach Szenario und Risikoverteilung
- Abzudeckende Bereiche z.B.:
 - Richtigkeit und Vollständigkeit der im Vorfeld und während der Vertragszeit übermittelten Informationen,
 - Technische Brauchbarkeit der übermittelten Informationen,
 - Fehlen einer Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter im Hinblick auf „eingebrachte“ Altschutzrechte,
 - Fehlen von Vorbenutzungsrechten Dritter
- Freistellungen

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

- Einführung von Wissensbeschränkungen durch den Auftragnehmer, um zu vermeiden, dass dem Auftraggeber Versprechungen oder Zusicherungen in Bezug auf Tatsachen gemacht werden, von denen er keine Kenntnis hat

***Best Knowledge** shall mean any existing fact or circumstance in connection with the preparation, negotiation or execution of this Agreement which a Party or its representative had **[positive]** knowledge of **[or could have had knowledge of]**, or which was specifically referred to in any document, file or record (whether printed, electronic or otherwise) to which such Party has had access in the ordinary course of business or in the ordinary fulfilment of their duties.*

- Qualifizierte Garantieklausel bezüglich der Gültigkeit:

***n. 6. [Except as set forth in Annex [•]]** none of the Background IP Rights have been challenged by any third party **[to Developer's Best Knowledge]**. In particular, the Developer has not received any notice from third parties challenging the validity of any Background IP Rights and does not have any information from which a right of revocation or other cancellation right can be deducted.*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Wissensbeschränkungen

- Die Voraussetzung der Kenntnis kann weiter spezifiziert werden durch:
 - Festlegung von Verpflichtungen des Auftragnehmers zur Erlangung von Kenntnissen, z. B. durch Durchführung einer FTO
 - Beschränkung auf bestimmte Personen und/oder ein bestimmtes Datum
 - z.B. nur die leitenden Angestellten des Auftragnehmers, nicht aber beliebige Mitarbeiter
 - z.B. Datum des Inkrafttretens der Lizenz: Der Widerruf stellt keinen Verstoß dar

For the purpose of this Section, if the Developer gives a representation and warranty to its “Knowledge”, then the Developer is only liable if [individual a] or [individual b] has actual knowledge (positive Kenntnis) after reasonable investigation of the facts leading to the respective representation and warranty being untrue or incorrect on the Effective Date.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung – TESTEN SIE IHR WISSEN



Würden Sie empfehlen, "beste" oder "tatsächliche" Kenntnisse ("positive Erkenntnis") in die Gewährleistung des Auftraggebers aufzunehmen?

- a. Beste
- b. Tatsächliche/Positive

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung – TESTEN SIE IHR WISSEN



Würden Sie empfehlen, "beste" oder "tatsächliche" Kenntnisse ("positive Erkenntnis") in die Gewährleistung des Auftraggebers aufzunehmen?

a. Beste

b. Tatsächliche/Positive

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Wissensbeschränkungen: Form, Gebiet, Verwendung

Beschränkung auf schriftliche Dokumentation

Except as set forth in the Disclosure Schedule the Developer has not received written information from any Third Party regarding any such actual or alleged violation or infringement.

- Beschränkung der Gewährleistung auf ein Gebiet, z.B. das Land der Registrierung
- Beschränkung der Gewährleistung auf die vertragsgemäße Nutzung

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Haftungsbeschränkung – Art des Schadens

- Kein indirekter Schaden/Folgeschaden
- Keine indirekten Gewinneinbußen aufgrund von Verletzungsklagen durch Dritte
- Keine Entschädigung für die Verhinderung des Zugangs zu einem bestimmten Markt von Interesse

n. Neither Party will have any liability hereunder for any indirect, consequential, incidental, punitive, or special damages arising out of or related to this Agreement, including damages for loss of profits, however caused and on any theory of liability, whether for breach of contract, tort (including negligence), or otherwise, even if such Party has been advised of the possibility of such damages.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung für Verlust oder Schäden – TESTEN SIE IHR WISSEN



Wenn indirekte Schäden im Vertrag nicht ausgeschlossen sind, für welche Arten von Verlusten oder Schäden könnte der Auftraggeber dann haftbar gemacht werden?

- a. Umsatzeinbußen
- b. entgangener Gewinn
- c. Vertragsstrafen
- d. Alle oben genannten Punkte

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung für Verlust oder Schäden – TESTEN SIE IHR WISSEN



Wenn indirekte Schäden im Vertrag nicht ausgeschlossen sind, für welche Arten von Verlusten oder Schäden könnte der Auftraggeber dann haftbar gemacht werden?

- a. Umsatzeinbußen
- b. entgangener Gewinn
- c. Vertragsstrafen
- d. Alle oben genannten Punkte**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Haftungsbeschränkung – Haftungsobergrenzen

- Monetäre Begrenzung der Haftung des Entwicklers für Vertragsverletzungen
- Bezugsgröße für die Haftungsobergrenze: Absoluter Betrag oder z.B. jährlich oder seit dem Datum des Inkrafttretens gezahlte Lizenzgebühren

Limitation on Liability. Except in the case of fraud, in no event shall either Party have liability **for any amount exceeding**, in the aggregate, the greater of

(i) \$5 million or

(ii) the amounts actually paid by the Customer to the Developer as provided in this Agreement under Section [...].

For the avoidance of doubt, nothing in this Article [...] shall limit the Customer's obligation to pay any of the amounts due under Article [...] in accordance with the terms thereof.

Achtung!

Eine niedrige Haftungsobergrenze könnte von Gerichten als ungültig angesehen werden.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Haftungsbeschränkung – besondere Rechtsbehelfe

– Beschränkung der Rechtsbehelfe des Auftraggebers

- Ersatz oder Änderung der verletzenden Technologie
- Erlangung von Lizenzen zur Beseitigung von Verletzungsvorwürfen

[...] Customer may, as exclusive remedy, enter a license with a Third Party to obtain a license under any Intellectual Property Rights, which, but for such license, would be infringed by the research, development, making, manufacturing, use, promotion, sale, distribution or marketing of the Products.

- Ermäßigung und/oder Rückerstattung von Lizenzgebühren

– **Der Auftraggeber muss sich im Gegenzug verpflichten, begrenzte Rechtsmittel zu akzeptieren!**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Lokale und Wirksamkeit Gesetze Haftungsausschluss

- Garantien, die im rechtlichen Kontext zu betrachten sind

Gesetzliche Anforderungen an die Formulierung von Bestimmungen: Generell hohe Anforderungen an die Klarheit und spezifische Rechtsprechung in verschiedenen Rechtsordnungen

Beispiel: Nach dem UCC kann die stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit ausgeschlossen werden, aber es werden hohe Anforderungen an die Klarheit der Formulierung des Haftungsausschlusses gestellt. Der Haftungsausschluss muss z. B. das Wort "Marktgängigkeit" erwähnen.

- Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen müssen sorgfältig geprüft werden, um ihre Zulässigkeit und Gültigkeit zu gewährleisten.
- **Bestimmung über das im Ausland geltende Recht:** Verschiedene Rechtsordnungen haben unterschiedliche Anforderungen an die Zulässigkeit von Haftungsausschlüssen
- Trennbarkeit?

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Allgemeiner Haftungsausschluss - alle anderen Garantien

- Vertragliche Garantien sind in der Regel als exklusiv zu verstehen; dies muss jedoch ausdrücklich im Vertrag festgehalten werden, da ansonsten auch gesetzliche und stillschweigende Garantien gelten können
- Verzicht auf alle stillschweigenden Garantien / alle anderen Haftungen:

n. Disclaimer.** Except as expressly stated in sec. [•], neither Party makes any representations or extends any warranties of any kind, either express or implied, statutory or otherwise. **All other representations, whether express or implied, are hereby expressly disclaimed by both Parties.

***Altern.:** Except for the representations and warranties contained in sec. [•], Developer has not made and makes no other express or implied representation or warranty, either oral or written, whether arising by law, course of dealing, course of performance, usage, trade or otherwise, including with respect to the Foreground/ Background IP rights, patentability, claim scope, validity, enforcement, enforceability, or use of the Acquired Rights, all of which are expressly disclaimed.*

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Haftungsbeschränkungen und AGB

- Haftungsbeschränkung mittels **individualvertraglicher Regelung** bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit wirksam (vergleiche BGH NJW 1991, 2414; BGH NJW 1992, 3158)

Aber Vorsicht bei AGBs:

- Vorformulierung kann zu **AGB-Problem (= Zulässigkeitsprüfung durch ein Gericht)** führen.
- Nach deutschem Recht sind vertragliche Haftungsbeschränkungen als AGB nur restriktiv möglich (vgl. § 309 Nr. 7 und Nr. 8 BGB)
- Gilt auch für einzelne Textbausteine, die unverändert in Verträge integriert werden, unabhängig davon, ob sie im Computer oder im Gedächtnis gespeichert sind (*BGH NJW 1988, 410*)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Haftungsbeschränkungen und AGB

 Vorsatz	 Unzulässig
 Grobe Fahrlässigkeit	Unzulässig
 Einfache beziehungsweise leichte Fahrlässigkeit	Unzulässig (str. bei B2B Verträgen) grundsätzlich möglich (§ 309 Nr. 7 lit. b BGB)
 Haftungsbeschränkung für leichte Fahrlässigkeit	Aber unzulässig für: ✓ Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit (vergleiche § 309 Nr. 7 lit. a BGB) ✓ Kardinalspflichten ✓ Vertragstypisch vorhersehbare Schäden ✓ Bestimmte Schadensarten (bspw. entgangener Gewinn) ✓ Unangemessene Benachteiligung; unklare oder überraschende Bestimmungen ✓ Deckungsbeschränkungen / festen Betrag ✓ Zulässigkeitsvorbehalte (keine salvatorische Klauseln)

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Haftungsbeschränkungen und AGB

- **Für andere Pflichten zulässig – allerdings, was bleibt überhaupt noch?**
- **Haftungsklauseln unbedingt individual aushandeln und diesen Prozess dokumentieren**

Tipp: wesentliche Vertragspflichten / **Kardinalspflichten im Vertrag definieren**, damit eine Abgrenzung zu den vertraglichen Nebenpflichten möglich ist.

Aber Vorsicht - sobald ein Teil einer Klausel unwirksam ist, ist (in der Regel) die **komplette Klausel unwirksam**. Keine geltungserhaltende Reduktion!

Genau Eingrenzung der gegenseitigen Pflichten, z. B. Wareneingangskontrolle sowie Abnahme der Entwicklungsergebnisse

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

8. Haftung

Beweislast

- Für jeden Vertragsbestandteil/ vertragliche Verpflichtung festlegen beziehungsweise überprüfen, wer Beweislast für die Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung (in welchem Umfang) trägt
- Beispiel:

*The Principal shall **only** be obliged to pay the Service Fee **if** ...*

- Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen liegt **beim Auftragnehmer/ Service Provider**

*The Principal shall be obliged to pay the Service Fee **unless** ... (the product ist perfect)*

- Beweislast für Bedingungen unter „*unless*“ **liegt beim Principal = Besteller/Auftraggeber**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

9. Vertraulichkeit / Veröffentlichungen/ Compliance

- Change of Control (Klausel)
- Änderung der Beherrschungsverhältnisse der Vertragsparteien (§§ 15 ff. AktG)
- Sinn und Zweck: Vertragspartei legt Wert darauf, dass die „Identität“ des Vertragspartners gleich bleibt; Möglichkeit der (außerordentlichen) Kündigung
- Geheimhaltung / Datenschutz
- Verpflichtung zur Geheimhaltung aller aus der Zusammenarbeit bekannt gewordenen Geschäftsgeheimnisse ((dazu im Einzelnen Slides zu CDA/ NDA/ GHV))
- Veröffentlichungen durch die Hochschule sollten vorher vom Industriepartner geprüft und freigegeben werden (Genehmigungsvorbehalt durch den Industriepartner)
- Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, auch im Umgang mit Dokumenten und Unterlagen
- Hinterlegung von Know-how („Escrow Agreement“, insbesondere bei Software verbreitet,
- **aber auch immer häufiger im Bereich Biotech)**

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

10. Vertragsdauer und Kündigung

Inkrafttreten

- Ab Unterzeichnung des Vertrages oder definiertem Zeitpunkt
- Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als **nicht zu wissen, wann ein Vertrag beginnt oder wann dieser endet!**
 - Regelung muss **unmissverständlich** sein!
 - Automatische Verlängerung kann zu kartellrechtlichen Problemen führen

Kündigungsregelungen (außerordentlich /ordentlich)

- außerordentlich grds. unabdingbar (zwingendes Recht, § 314 BGB; CoC; Problem Insolvenz)
- Karenzzeiten? Exit Szenarien (z.B. IP Ownership Regelung; Ausgleichszahlungen; Übertragung der Entwicklungsergebnisse?)
- „*Surviving Clauses*“?

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

Force Majeure Clause / Hardship Clause / Material Adverse Change Clause (MAC)

- regeln **Eintritt von Ereignissen höherer Gewalt**, z.B. Krieg, Naturkatastrophen, politische Unruhen, Streiks, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
 - Ereignisse sollten **explizit** in Klausel genannt werden (Musterbeispiele)
- Regelungen zum Verhalten der verpflichteten Partei, sodass diese Leistungspflicht nicht verletzen muss
 - z.B. Ruhen der Leistungspflicht
 - Möglichkeit von Kündigung, Rücktritt, Erlöschen der Leistungspflicht
 - Möglichkeit der Leistungsmodifikation durch betroffene Partei oder (unabhängigen) Dritten, z.B. Preisanpassungsklausel, aber Preisklauselgesetz (!)
 - Nachverhandlungspflicht gegebenenfalls Kündigungsrecht

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

Force Majeure Clause / Hardship Clause

– **Definition: "Force Majeure"** bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Umstands ("Force Majeure Event"), das eine Partei an der Erfüllung einer oder mehrerer ihrer vertraglichen Verpflichtungen hindert, wenn und soweit die von dem Hindernis betroffene Partei ("betroffene Partei") nachweist:

- a) dass das Hindernis **außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle** liegt; und
- b) dass sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise **nicht vorhersehbar** war; und
- c) dass die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen Partei vernünftigerweise nicht hätten **vermieden** oder überwunden werden können

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

(sogenannte „miscellaneous“) Regelungen

Vertragsanpassungs- und salvatorische Klauseln

- **Zweck:** Vermeidung der Gesamtnichtigkeit bei Nichtigkeit einzelner Vertragsklauseln, vgl. § 139 BGB
- **Rechtsfolgen:** Umkehr Darlegungs- und Beweislast für denjenigen, der, entgegen der Erhaltungsklausel, Vertrag als Ganzes für unwirksam hält

Abschließende Regelungen

- **Zinsen und Inflationsausgleich** (z.B. Anpassung der vereinbarten Stunden- und Tagessätze; aber PrKG).
- **Schriftformklausel**
- In-Kraft-Treten, Laufzeit und Kündigungsregelungen
- **Anlagen**
- Kontaktpersonen der jeweiligen Vertragspartei für Mitteilungen/ Rücksprachen etc. angeben!

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

Rechtswahl

- Bei Auslandsbezug anzuwendendes Recht klarstellen
- Art. 3 Rom-I-VO eröffnet für vertragliche Schuldverhältnisse die Möglichkeit der freien Rechtswahl

Beispiel:

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht [der Bundesrepublik Deutschland] unter Ausschluss [des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie] der deutschen IPR-Vorschriften.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

Stolperfallen

→ Kein „UK-Law“, „British Law“

- United Kingdom besteht aus drei Rechtsordnungen:
England und Wales; Scotland; Northern Ireland
- Rechtsordnungen unterscheiden sich voneinander

→ Kein „US-Law“, „American Law“

- USA – mehr als 50 Rechtsordnungen (Gemeinsamkeiten / Übereinstimmungen im Bereich des Bundesrechts)

Daher: Aufpassen bei der Rechtswahl!!!

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

Gerichtsstand

Art. 25 EuGVVO: internationaler Sachverhalt

– Formvorschrift - Art. 25 Absatz 1 S. 3 EuGVVO

Art. 26 EuGVVO: rügelose Einlassung

– **Standardklausel gemäß ICC:**

All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

– gegebenenfalls vorgeschaltet Eskalation, Mediation (Zeitvorgabe für Streitlösung vertraglich festlegen)

– gegebenenfalls noch festlegen Schiedsort, Verfahrenssprache, etc.

F&E-VERTRÄGE – VERTRAGSINHALT BEISPIELE

11. Sonstiges

Gerichtsstand



Schiedsverfahren, insbesondere Mediation, bieten Möglichkeiten zu alternativer Streitbeendigung, die im ordentlichen Gerichtsverfahren nicht möglich ist.



Beschränkung auf eine Instanz möglich; gegebenenfalls auch schon erste Instanz schneller als staatliches Verfahren.



Schiedsspruch in der Regel leichter international durchsetzbar.



Nicht-öffentliches Verfahren.



Richter (Arbitrators) können von Parteien gewählt werden und verfügen daher ggf. über besser technische beziehungsweise Branchen-Expertise.



Z. B. Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), International Chamber of Commerce (**ICC**).



04

“*GUTSCHEINE*” FÜR ANTIBIOTIKA

„GUTSCHEINE“ FÜR ANTIBIOTIKA

EU-Kommission: Datenexklusivitätsgutscheine für Antibiotika

- Wirksame Bekämpfung der Resistenz gegen antimikrobielle Mittel (AMR) und zur Förderung antimikrobieller Innovationen
EU-Kommission Einführung von **zehn übertragbaren Datenexklusivitätsgutscheinen** für die **Entwicklung "vorrangiger" antimikrobieller Mittel** vor.
- Gem. Artikel 40 (2) des Verordnungsentwurfs:
Gutschein gewährt seinem Inhaber ein **zusätzliches Jahr regulatorischen Datenschutzes** für ein zugelassenes Arzneimittel, d.h. ein Blockbuster-Medikament, um Investitionen in die antimikrobielle F&E zu kompensieren, die im Allgemeinen kein sehr profitables Innovationsfeld ist.
- Gutscheine: **hohe Relevanz in der pharmazeutischen F&E, Innovationsschub für antimikrobielle Forschung, aber hoher Preis, der von den nationalen Gesundheitssystemen zu zahlen ist**

→ **Kosten für die Verlängerung der regulatorischen Datenexklusivität eines Blockbuster-Medikaments wg. Verzögerung des Markteintritts von Generika**



DIE KRISE DER RESISTENZ GEGEN ANTIMIKROBIELLE MITTEL (AMR)



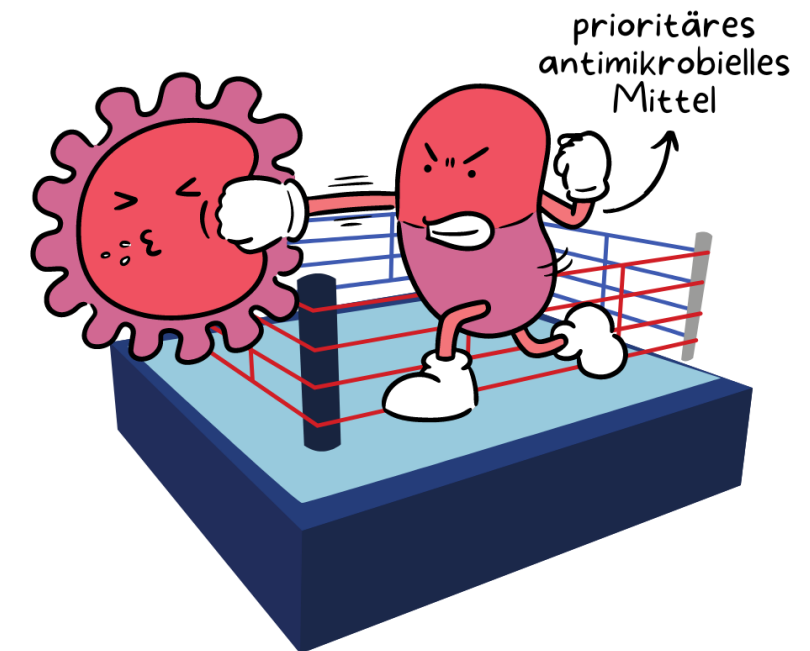
„GUTSCHEINE“ FÜR ANTIBIOTIKA

Die Voraussetzungen des Gutscheins: Prioritäres antimikrobielles Mittel

- Erteilung des Gutscheins knüpft an **formellen** und **materiellen** Voraussetzungen des Art. 40 Absatz 1, 3 und 4 VO-E an.

→ Datenexklusivitätsgutschein kann daher nur in Bezug auf **Humanarzneimittel** erteilt werden, die im Sinne des Art. 40 Absatz 3 VO-E ein **„prioritäres antimikrobielles Mittel“** darstellen; also wenn präklinische und klinische Daten einen erheblichen klinischen Nutzen in Bezug auf die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel belegen und es mindestens eines der folgenden Merkmale aufweist:

- a. Es stellt eine neue Klasse von antimikrobiellen Mitteln dar;
- b. sein Wirkmechanismus unterscheidet sich deutlich von dem aller in der Union zugelassenen antimikrobiellen Mitteln in der Union;
- c. es enthält einen Wirkstoff, der zuvor nicht in einem Arzneimittel in der Union zugelassen war und der gegen einen multiresistenten Organismus und eine schwere oder lebensbedrohliche Infektion wirkt.



„GUTSCHEINE“ FÜR ANTIBIOTIKA

Wirkung und Übertragbarkeit des Gutscheins

- Art. 41 Absatz 1 Unterabsatz 1: Gutschein kann verwendet werden, um den **regulatorischen Datenschutz** für das prioritäre antimikrobielle Mittel oder ein anderes gemäß dieser Verordnung vom Antragsteller oder einem anderen Zulassungsinhaber zugelassenes Arzneimittel **um 12 Monate zu verlängern**
- **Entkopplung der Investitionsrendite vom Umsatzvolumen des Antibiotikums** = Verringerung und Abschwächung der wirtschaftlichen Anreize des traditionellen pharmazeutischen Geschäftsmodells, da andernfalls die Maximierung der Gewinne aus dem Antibiotikaverkauf die AMR-Krise verschärft

Kommerzielle Übertragbarkeit:

- Artikel 41 Absatz 3: Gutschein kann **einmal** auf einen **anderen** Zulassungsinhaber übertragen werden.
- Sofern Gutschein handelbar → Inhaber kann durch Übertragung an den Gewinnen aus dem Verkauf des Arzneimittels, das unter die Exklusivität des Käufers fällt, beteiligt werden.



„GUTSCHEINE“ FÜR ANTIBIOTIKA – FAZIT





05

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Hintergrund



Europäisches Patent gewährt Inhaber ein **zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht!**

- Innovation belohnen und Anreizsetzung!
- Aber: Kann auch Forschung und Marktzugang behindern!



**Zur Konfliktbehebung:
Gesetzliche Ausnahmen, die praktische Bedeutung
gerade für den Pharma Bereich haben!**

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Ausnahmen im Patentschutz für Arzneimittel - § 11 PatG

 Wichtige Ausnahmen im Patentschutz für Arzneimittel		
	Ausnahme	Erklärung
(1)	 Research Exemption / Versuchsprivileg	Erlaubt Forschung an der patentierten Erfindung, nicht uneingeschränkt Forschung mit der Erfindung.
(2)	 Bolar Exemption / Zulassungsprivileg	Erlaubt Generika- und Biosimilarherstellern bestimmte Studien und Vorbereitungen für Arzneimittelzulassungen vor Ablauf des Patents/SPC, um einen Markteintritt unmittelbar nach Schutzrechtsablauf zu ermöglichen.
(3)	 SPC Manufacturing Waiver / Herstellungs- und Lagerausnahme bei SPCs	Erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen Herstellung für Export in Drittstaaten sowie Lagerung für den EU-Markteintritt nach Ablauf des SPC.

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Das Versuchsprivileg, § 11 Nr. 2 PatG

→ Erlaubt Dritten, eine patentierte Erfindung experimentell zu untersuchen, um neue Erkenntnisse über die Erfindung zu gewinnen.

§ 11 Nr. 2 PatG:

„Die Wirkung des Patents **erstreckt sich nicht auf** [...] Handlungen zu **Versuchszwecken**, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen [...]“



sog. **Versuchsprivileg**

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Das Versuchsprivileg, § 11 Nr. 2 PatG



Privilegiert

Planmäßiges Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen über die patentierte Erfindung.

- ✓ Wirkung / Eigenschaften
- ✓ neue Indikation
- ✓ technische Erkenntnisse



Nicht ohne weiteres privilegiert

Die Erfindung dient lediglich als Forschungswerkzeug für einen anderen Gegenstand.

- X „research with“ statt „research on“
- X bloße Routineverwendung

BGH: Ein **Versuch** ist „jedes (planmäßige) Vorgehen zur **Gewinnung von Erkenntnissen**, und zwar unabhängig davon, welchem Zweck die Erkenntnisse letztendlich zu dienen bestimmt sind“.

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Das Versuchsprivileg

BGH, Klinische Versuche I und II

Klinische Versuche I vom 11.Juli 1995

- § 11 Nr. 2 PatG anwendbar auf Versuche am Menschen bezüglich sog. **zweiter Indikation**
- § 11 Nr. 2 PatG auch bei **wirtschaftlichen Interessen** der Versuche anwendbar

Klinische Versuche II vom 17.April 1997

- § 11 Nr. 2 PatG **nicht** anwendbar, wenn **nur** wirtschaftliche Faktoren geklärt werden sollen durch Versuche

Trotz Versuchsprivileg → Patentverletzung:

- Versuche beziehen sich **nur** auf Klärung **wirtschaftlicher Sachverhalte**
- **Bioäquivalenzstudien** vs. Klinische Studien

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Das Versuchsprivileg

Versuchsprivileg und Forschungswerkzeuge

Strittig: Versuchsprivileg gem. § 11 Nr. 2 PatG auch bei **Forschungswerkzeugen**?

BGH: „**Forschungswerkzeuge** sind patentierte Vorrichtungen und Verfahren, die bei der Erforschung anderer Stoffe oder Verfahren Anwendung finden.“

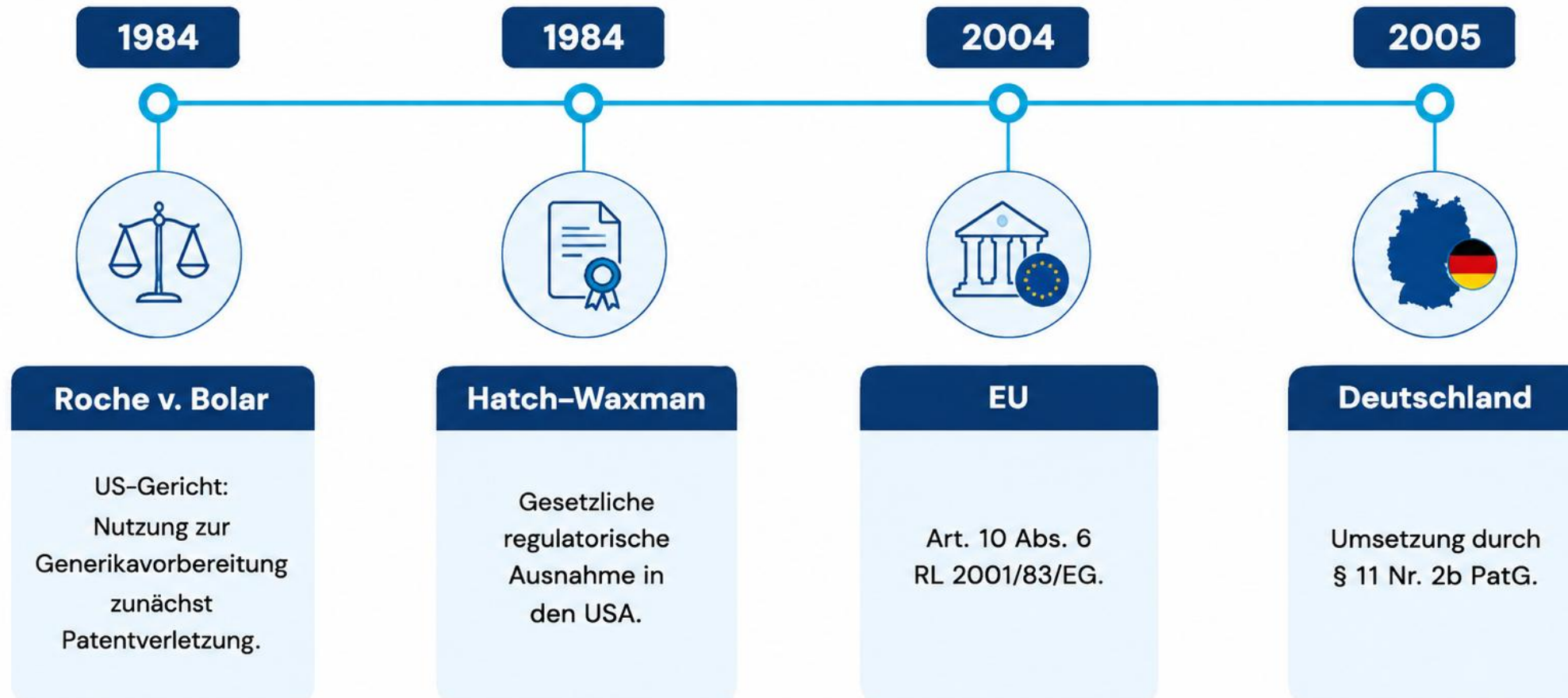
Herrschende Ansicht: **Kein Versuchsprivileg**

- Sonst keine Investitionsrendite und kein Anreiz
- Patentschutz würde unterlaufen werden

= Forschung **mit** der patentierten Erfindung als Werkzeug damit **nicht erlaubt!**

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Entstehung Bolar und bisheriger EU-Rahmen



BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

– **Bisherige Europarichtlinie:** Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001/83/EG (geändert durch Richtlinie 2004/27/EG):

*„Die Durchführung der für die Anwendung der Artikel 10 Absätze 1 bis 4 erforderlichen Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen gelten **nicht als Verstoß gegen das Patentrecht oder gegen ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel.**“*

- Stärkerer Wettbewerb auf dem Arzneimittelmarkt durch Generika
- Ausgleich zwischen Patentschutz und den Interessen der Generikahersteller
- Heute: Bolar-Regelungen in allen EU-Mitgliedstaaten
- **Aber: Die Bolar-Ausnahme wurde als Richtlinienregelung eingeführt**
 - Auslegung und Umsetzung unterscheiden sich zwischen den EU-Mitgliedstaaten teilweise erheblich

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Das Zulassungsprivileg



Aufnahme der Bolar Ausnahme in Rechtsordnung des **EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS**

Art. 27 des EPGÜ (UPC): Rechte aus einem Einheitspatent erstrecken sich u.a. nicht auf

- *b) „Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen“ (Versuchsprivileg)*

und nicht auf

- *d) „erlaubte Handlungen nach Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG oder Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2001/83/EG, im Hinblick auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer dieser Richtlinien erfassen“ (Bolar-Privileg).*

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Bisherige EU-Rechtslage - Fragmentierung



SACHLICH

- Welche Arzneimittel und Handlungen sind erfasst?
- Generika/Biosimilars?
- Innovative Arzneimittel?
- Lieferung / Einfuhr / Lagerung?



PERSÖNLICH

- Wer ist privilegiert?
- Zulassungsinhaber
- Wirkstofflieferanten
- Lohnhersteller
- CROs / Labore



TERRITORIAL

- Welche Zulassungsziele?
- EU-Zulassung
- Drittstaatenzulassung
- Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten

Die offene Formulierung und die Umsetzung durch nationales Recht führten zu unterschiedlichen Reichweiten

→ Ausdrückliche Feststellung der EU-Kommission!

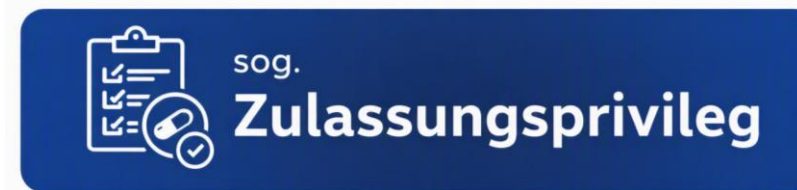
BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Das Zulassungsprivileg – Vergleich deutschen Rechts

§ 11 Nr. 2b PatG:

“Die Wirkung des Patents **erstreckt sich nicht auf...**

*...**Studien und Versuche** und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die **für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung** für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union oder einer arzneimittelrechtlichen Zulassung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in Drittstaaten **erforderlich sind**“*



Weiterer Wortlaut als der unionsrechtliche Wortlaut!

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Die Bolar-Ausnahme erfasste ausdrücklich

Land	Nationale Rechtsgrundlage	Die Bolar-Ausnahme erfasst ausdrücklich					
		Generika-Studien	Originator-Studien	EU-Zulassung (EU MA)	Nicht-EU-Zulassung (non-EU MA)	Lieferung an Dritte (API-Supply)	Preis- und Erstattungsverfahren
Deutschland	§ 11 Nr. 2b Patentgesetz	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Italien	Art. 68(1)(b) IP Code	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Frankreich	Art. L. 613-5 lit. b) und d) Code de la propriété intellectuelle (CPI)	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Spanien	Art. 61(1) lit. b) und c) des spanischen Patentgesetzes 2015	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Belgien	Art. 6bis Sec. 1 des belgischen Gesetzes über Arzneimittel	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Niederlande	Art. 53(4) des niederländischen Patentgesetzes	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Vereinigtes Königreich	§ 60(5)(h)(i) des UK Patents Act 1977	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Schweiz	Art. 9(1) lit. b) und c) des Schweizer Patentgesetzes	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Griechenland	Ministerielle Entscheidung DYG3(a)83657	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Schweden	Patentlagen (SFS 1967:837) (Patentgesetz)	ja	ja	ja	nein	nein	nein

Quelle: Michalski Hüttermann Patentanwälte, Revision der EU-Bolar-Ausnahme: Was bedeutet das für die Pharmaindustrie?, 25.11.2024, <https://mhpatent.de/blog/revision-der-eu-bolar-ausnahme-was-bedeutet-das-fuer-die-pharmaindustrie/>.
F&E-Kooperationen und Arbeitnehmererfindungsrecht

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Kernänderung durch das EU-Pharmapaket 2026

Art. 85 des neuen Unionskodex für Humanarzneimittel

→ Vorläufige politische Einigung Rat/Parlament; Text der Einigung seit 6. März 2026 veröffentlicht

Kernänderung

Die Bolar-Ausnahme wird gegenüber der bisherigen Regelung präzisiert und erweitert. Neben den erforderlichen Schritten für einen rechtzeitigen Markteintritt von Generika und Biosimilars wird ausdrücklich auch die Einreichung von Angeboten in öffentlichen Vergabeverfahren erfasst.

Ziel: Markteintritt möglichst ab Tag 1 nach Ablauf der einschlägigen Schutzrechte.

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Kernänderung durch das EU-Pharmapaket 2026

Art. 85 des neuen Unionskodex für Humanarzneimittel - Inhalt

ZULASSUNG

- notwendige Studien und Prüfungen
- Vorbereitung des Markteintritts von Generika/Biosimilars

ÖFFENTLICHE VERGABE

- Einreichung von Angeboten für öffentliche Aufträge
- ausdrückliche Erweiterung im Kompromisstext

ARBEITSTEILIGE PRAXIS

- größere Rechtssicherheit für vorbereitende Tätigkeiten
- Drittanbieterfrage bleibt anhand des finalen Normtexts zu prüfen

GRENZEN

- kein vorzeitiger kommerzieller Markteintritt
- Zweckbindung an die privilegierten Vorbereitungshandlungen

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Vom engen Zulassungsprivileg zu einem breiten Marktzugangsverständnis



Bisherige Bolar-Richtlinie



Unterschiedliche nationale Reichweiten



Rechtsunsicherheiten; v.a. bei Drittanbieter und Drittstaatenzulassung



Studien und Versuche für bestimmte arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren



EU Pharmapaket – 2026



Präzisierter unionsrechtlicher Rahmen



Tag-1-Markteintritt von Generika und Biosimilars als Leitbild



Öffentliche Vergabeverfahren ausdrücklich mit einbezogen



Ziel: Mehr Rechtssicherheit und weniger Fragmentierung

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Fallbeispiele – Versuchsprivileg anwendbar?

P hat ein Patent auf einen Stoff. Mit diesem Stoff lassen sich maligne Lungenzellen besonders gut einfärben. F benutzt den patentgemäßen Farbstoff, um zu erforschen, ob sich auch maligne Nierenzellen damit einfärben lassen.

- a. § 11 Nr. 2 PatG anwendbar
- b. § 11 Nr. 2 PatG nicht anwendbar

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Fallbeispiele – Versuchsprivileg anwendbar?

P hat ein Patent auf einen Stoff. Mit diesem Stoff lassen sich maligne Lungenzellen besonders gut einfärben. F benutzt den patentgemäßen Farbstoff, um zu erforschen, ob sich auch maligne Nierenzellen damit einfärben lassen.

a. **§ 11 Nr. 2 PatG anwendbar**

b. § 11 Nr. 2 PatG nicht anwendbar

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Fallbeispiele - Versuchsprivileg anwendbar?

Die Versuche des F haben ergeben, dass sich der Farbstoff auch zur Kenntlichmachung maligner Nierenzellen eignet. Er benutzt den Farbstoff daraufhin, um maligne Nierenzellen zu untersuchen und zu verändern.

- a. § 11 Nr. 2 PatG anwendbar
- b. § 11 Nr. 2 PatG nicht anwendbar

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Fallbeispiele - Versuchsprivileg anwendbar?

Die Versuche des F haben ergeben, dass sich der Farbstoff auch zur Kenntlichmachung maligner Nierenzellen eignet. Er benutzt den Farbstoff daraufhin, um maligne Nierenzellen zu untersuchen und zu verändern.

a. § 11 Nr. 2 PatG anwendbar

b. § 11 Nr. 2 PatG nicht anwendbar

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Fallbeispiele - Bolar- und Versuchsprivileg anwendbar?

Dr. A will in einem deutschen Krankenhaus untersuchen, ob spezielle Mutationen im H-Gen auch auf eine Prädisposition für eine bestimmte Krebsart hinweisen. Falls ihm der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs gelingt, plant er sodann die Registration eines Arzneimittels bei der US-amerikanischen *Food and Drug Administration (FDA)* sowie die Durchführung klinischer Studien.

In Anlehnung an Beispiel von Jaenichen, Hans-Rainer, Johann Pitz, "Research exemption/experimental use in the European Union: patents do not block the progress of science." *Cold Spring Harbor perspectives in medicine* vol. 5,2 a020941. 6 Nov. 2014; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315916/>

- a. § 11 Nr. 2 PatG?
- b. § 11 Nr. 2b PatG?

BOLAR UND RESEARCH EXEMPTION

Fallbeispiele - Bolar- und Versuchsprivileg anwendbar?

Dr. A will in einem deutschen Krankenhaus untersuchen, ob spezielle Mutationen im H-Gen auch auf eine Prädisposition für eine bestimmte Krebsart hinweisen. Falls ihm der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs gelingt, plant er sodann die Registration eines Arzneimittels bei der US-amerikanischen *Food and Drug Administration (FDA)* sowie die Durchführung klinischer Studien.

In Anlehnung an Beispiel von Jaenichen, Hans-Rainer, Johann Pitz, "Research exemption/experimental use in the European Union: patents do not block the progress of science." *Cold Spring Harbor perspectives in medicine* vol. 5,2 a020941. 6 Nov. 2014; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315916/>

a. § 11 Nr. 2 PatG?

b. § 11 Nr. 2b PatG?



06

ARBEITNEHMERERFINDUNGSRECHT

EINFÜHRUNG - INTERESSENSKONFLIKT



ÜBERSICHT

1. Einführung
- 2. Anwendbarkeit & Systematik des ArbnerfG**
3. Öffentlicher Dienst/Hochschulerfindungen
4. Arbeitnehmererfindungsmeldung, Inanspruchnahme und Freigabe der Dienstserfindungen
5. Vergütung der Arbeitnehmererfindung
6. Verfahren bei Streitigkeiten



BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH ÜBERBLICK



Kernlogik: Der rechtliche Status der **Erfindung** bestimmt, welche **Pflichten**, **Rechte** und **Vergütungsfolgen** anschließend greifen.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH



§ 2 ArbNErfG

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Im **PatG** nicht definiert (bzw. nur negativ in § 1 Absatz 3)

Erfindungen können sein:

- Gegenstände
- Technische Erzeugnisse und Vorrichtungen
- Chemische Erzeugnisse
- Tätigkeiten, Verfahren und Verwendungen (auch Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen)
- Arbeits- und Anwendungsverfahren
- Mikrobiologische Verfahren und Anwendungen

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH



ArbnErfG (+)



Diensterfindung

Im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit entstanden/maßgeblich durch dienstliche Erfahrungen/Arbeiten veranlasst.

→ **Aufgabenerfindung / Obliegenheitserfindung**, (4 Absatz 2 Alt. 1 ArbnErfG
→ **Erfahrungserfindungen**, § 4 Absatz 2 Alt. 2 ArbnErfG

ArbnErfG (-)



Freie Erfindung

Nicht dem dienstlichen Bereich zuzuordnen

→ keine Aneignung durch den Arbeitgeber
→ Mitteilungs- und Anbieterspflichten können bestehen
→ eigene Verwertung grundsätzlich möglich

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH

Patentfähigkeit der Erfindung



Neuheit (§ 3 Patentgesetz):

Weltweit keine vorherige Offenbarung – nicht zum Stand der Technik gehörend



Erfinderische Tätigkeit (§ 4 Patentgesetz):

Für den Fachmann nicht naheliegend



Gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 Patentgesetz):

Wenn Gegenstand auf irgendeinem Gebiet hergestellt oder genutzt werden kann

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH



Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) definiert den Begriff des Arbeitnehmers nicht eigenständig, sondern knüpft an arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff.

+

Persönlicher Anwendungsbereich

- Angestellte & gewerbliche Arbeitnehmer
- Leiharbeiternehmer
- Leitende Angestellte
- Teilzeitbeschäftigte

—

- Freie Erfinder
- Freie Mitarbeiter
- Ruheständler & Pensionäre
- Organmitglieder
- Persönlich haftende Gesellschafter einer KG

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH

(vgl.: OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 03.03.2016 - 6 U 29/15 und OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.02.2014 - 2 U 39/12)



Geschäftsführererfindungen

als Regelungslücke im ArbEG

- Auch Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder oder freie Mitarbeiter **können erfinderisch** tätig sein.
- Auf derartige „**Organerfindungen**“ findet das ArbEG zunächst **keine Anwendung**.
- Soll das **Eigentum** an der Erfindung auf das **Unternehmen** übergehen, bedarf es zivilrechtlicher Regelungen.
 - Regelmäßig über Klausel im Anstellungsvertrag mit Bezugnahme auf ArbEG
 - Liegt keine explizite Regelung vor, bedarf es einer en oder sogar einer ergänzenden Vertragsauslegung.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH



Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) definiert den Begriff des Arbeitnehmers nicht eigenständig, sondern knüpft an arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff.



Persönlicher Anwendungsbereich

→ Arbeitnehmerähnliche Beschäftigte, bei denen kein Arbeitsverhältnis im eigentlichen Sinn vorliegt, dennoch im Abhängigkeitsverhältnis zum Auftraggeber stehen = **strittig!**

- Werkstudenten;
- Praktikanten;
- Doktoranten;
- Azubis

BEGRIFFSBESTIMMUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Einzelerfinder, Miterfinder, Erfindungsgehilfe

Wer Erfinder ist, bestimmt sich nach den Regeln des Patentrechts:



Erfinder

derjenige, dessen individuelle geistige Tätigkeit zu der Erfindung geführt hat



Miterfinder

derjenige, der zu einer gemeinschaftlichen Erfindung einen schöpferischen Beitrag geleistet hat (§ 6 Satz 2 PatG)

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH

Erfindung mit Auslandsbezug

(1) Rechtswahl zugunsten deutschen Rechts:

ArbNerfG gilt, wenn das Arbeitsverhältnis vertraglich deutschem Recht unterstellt ist (Art. 27 EGBGB).

(2) Schutz des Arbeitnehmers trotz Rechtswahl:

ArbNerfG bleibt anwendbar, wenn die Rechtswahl dem Arbeitnehmer den zwingenden Schutz des nationalen Rechts entziehen würde (Art. 8 Abs. 2 Rom I-VO).

(3) Fehlende Rechtswahl:

Es gilt das Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich arbeitet - auch bei vorübergehender Entsendung (Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB, Art. 8 Abs. 3 Rom I-VO).

(4) Europäische Patente:

Nach Art. 60 Abs. 1 EPÜ richtet sich das Erfinderrecht nach dem Beschäftigungsstaat, hilfsweise nach dem Staat der Betriebsniederlassung.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH



BEGRIFFSBESTIMMUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Fallbeispiel

Der Chemiker Dr. Max Kleb arbeitet bei der „StickyNotes GmbH“. In seiner Freizeit ist er passionierter Chorsänger und ärgert sich über herausfallende Hinweiszettel aus seinem Gesangsbuch.

Bei einem **internen Seminar** stellt Dipl.-Ing. Forscher **einen neu entwickelten, schwach haftenden Klebstoff** vor, der sich rückstandslos ablösen lässt. Die Firma zeigt daran wenig Interesse, da sie sich auf dauerhafte Industrieklebstoffe konzentriert.

Kleb erkennt privat das Potenzial des Klebstoffs für **wiederverwendbare Notizzettel**. Gemeinsam mit einem Freund entwickelt er **außerhalb der Arbeitszeit** erste **Prototypen** und **meldet die Erfindung selbst zum Patent an**.

Die „StickyNotes GmbH“ beansprucht daraufhin die Erfindung als Dienstleistung. Kleb hält sie dagegen für eine freie Erfindung.

Wer hat Recht?

BEGRIFFSBESTIMMUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Fallbeispiel - Lösung

Eine Dienstleistung liegt vor, wenn **die Erfindung entweder aus der dem Arbeitnehmer übertragenen Tätigkeit entstanden ist oder wesentlich auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebs beruht.**

Die Erfindung wurde getätigt während Dr. Kleb bei der „StickyNotes GmbH“ angestellt gewesen ist. Zwar war er vorliegend nicht damit beauftragt, wiederverwendbare Klebezettel für die „StickyNotes GmbH“ zu entwickeln, aber **aufgrund des Arbeitsverhältnisses** hat er das **interne Betriebsseminar** des Dipl. Ing. Forscher besucht.

Insoweit nutze **er Betriebsressourcen und spezifisches Fachwissen**, das er während seiner Anstellung erlangt hat. Erst durch den Besuch des Seminars **kam Dr. Kleb auf die Idee die wiederverwendbaren Klebezettel zu entwickeln.** Dementsprechend handelt es sich bei dem Beispiel um eine Dienstleistung, § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbNErfG.

ÜBERSICHT

1. Grundlagen
2. Anwendbarkeit & Systematik des ArbNErfG
- 3. Öffentlicher Dienst/Hochschulerfindungen**
4. Arbeitnehmererfindungsmeldung, Inanspruchnahme und Freigabe der Dienst-erfindungen
5. Vergütung der Arbeitnehmererfindung
6. Verfahren bei Streitigkeiten



ÖFFENTLICHER DIENST/ HOCHSCHULERFINDUNGEN

Hochschulerfindungen, §§ 40 - 42 ArbNErfG

- früher: sogenannte Hochschullehrerprivileg
- Seit 2002: Hochschulerfindungen unterliegen dem Arbeitnehmererfindergesetz **grundsätzlich** in vollem Umfang, das heißt Erfindungen stehen im Regelfall der Hochschule zu

Ziel der Neufassung 2002:

- Steigerung der Innovationsbereitschaft im Hochschulbereich
- Belebung des Patentwesens an deutschen Hochschulen

ÖFFENTLICHER DIENST/ HOCHSCHULERFINDUNGEN

Ausnahmeregelungen für den **Hochschulwissenschaftler**

- § 42 Nr. 1: Offenbarungsmöglichkeit (positive Publikationsfreiheit)
- § 42 Nr. 2: Befreiung von der Meldepflicht (negative Publikationsfreiheit)
- § 42 Nr. 3: Nutzungsrecht

Ausnahmeregelungen für alle **Hochschulbeschäftigten**

- § 42 Nr. 4: pauschale Vergütungsbemessung
- § 42 Nr. 5: keine Ertragsbeteiligung im Hochschulbereich

ÖFFENTLICHER DIENST/ HOCHSCHULERFINDUNGEN

Forschungskooperationen und Forschungsaufträge

- in der Regel **dreiseitige Verträge** zwischen Hochschulwissenschaftler, Hochschule und Industriepartner oder **zwei gesonderte Verträge** mit Hochschule und Hochschulwissenschaftler
- **Spannungsverhältnis**: Interesse der Hochschule an der Veröffentlichung & Interesse des Industriepartners an Geheimhaltung
- Grundsatz der **Gleichstellung**: dem Arbeitnehmererfindergesetz unterliegen Angehörige des öffentlichen Dienstes (Angestellte, Beamte und Soldaten) genauso wie Arbeitnehmer der Privatwirtschaft
- §§ 40 bis 42 ArbNErfG als Sondervorschriften; vertraglicher Verzicht auf die Rechte aus der Publikationsfreiheit (§ 42 Nr. 1, 2 ArbNErfG) möglich oder Publikation nach vorheriger schriftlicher Genehmigung



ÜBERSICHT

1. Einführung
2. Anwendbarkeit & Systematik des ArbNErfG
3. Öffentlicher Dienst/Hochschulerfindungen
- 4. Arbeitnehmererfindungsmeldung, Inanspruchnahme und Freigabe der Diensterrfindungen**
5. Vergütung der Arbeitnehmererfindung
6. Verfahren bei Streitigkeiten



INANSPRUCHNAHME UND FREIGABE

- Sobald die Erfindung fertiggestellt ist, muss der Arbeitnehmer den Arbeitgeber darüber informieren.
- Die Erfindungsmeldung an den Arbeitgeber ist zentrale Pflicht des Arbeitnehmers (§ 5 ArbNErfG)
- Erfindungsmeldung dient dem Arbeitgeber zur gesicherten Beurteilung von **erfinderrechtlich relevanten Folgerungen** (Erfindungscharakter, Einordnung als Dienstleistung, beteiligter Personenkreis, Vergütungsbemessung und so weiter) und
- als **Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen** (Schutzrechtsanmeldung, Inanspruchnahme beziehungsweise Freigabe und so weiter)



INANSPRUCHNAHME UND FREIGABE

Unverzögliche Patentschutzanmeldung auf nationaler Ebene durch den Arbeitgeber; § 13 ArbNErfG

Für andere Länder ebenfalls möglich, vgl. § 14 ArbNErfG

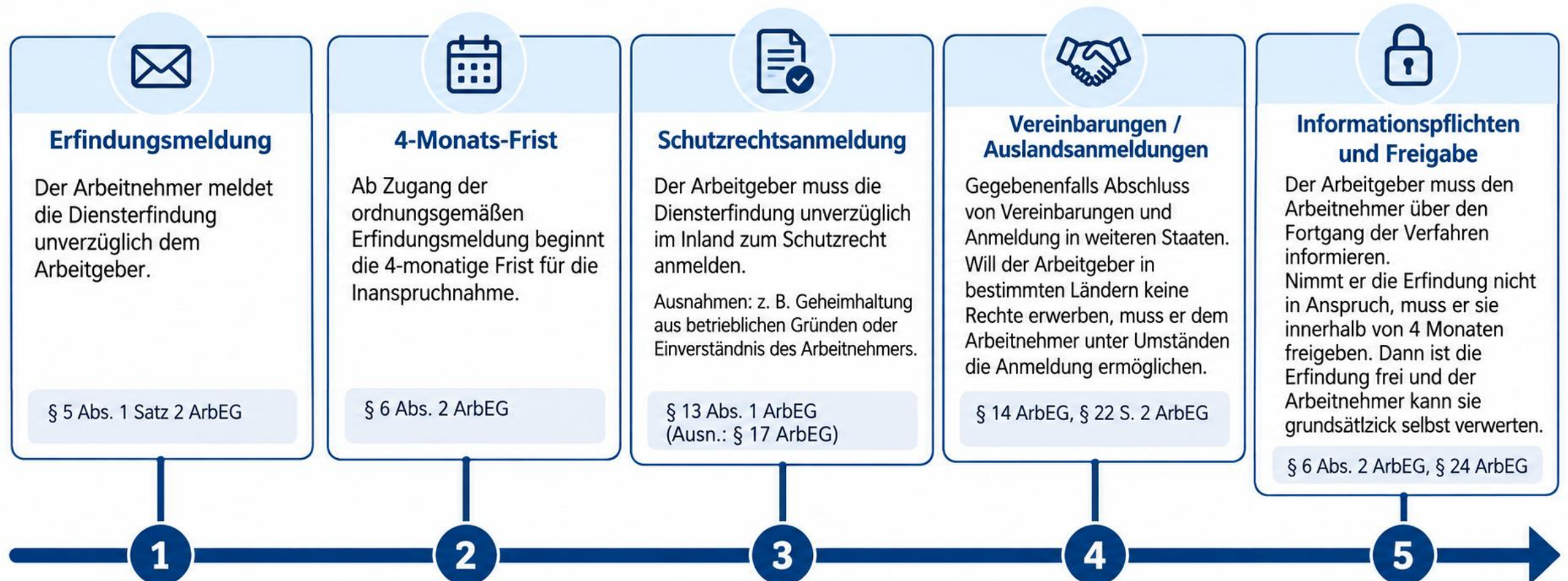
→ Arbeitgeber muss Arbeitnehmer über Schutzrechtserlangung
unverzüglich informieren, vgl. § 15 I ArbNErfG
(Ausnahme: betriebsgeheime Erfindung, vgl. § 17 ArbNErfG)

→ Information- und Freistellungspflichten, §§ 14, 16 ArbNErfG



RECHTSFOLGEN

Rechtsfolgen durch Zugang der Arbeitnehmererfindungsmeldung



ARBEITNEHMERERFINDUNGSMELDUNG

Erfindungsmeldung (Muster)

Inhaltserfordernisse –Zwingende Angaben:

Technische Aufgabe

Lösung

Zustandekommen der
Dienstleistung

Soll Angaben:

Vgl. §§ 5, 18 ArbEG

Erfindungsgeschichte

Aufzeichnungen

Maiwald

Erfindungsmeldebogen

Bitte auf dem Postweg an folgende Adresse senden:

Patentabteilung
xxx

Tel.: xxx
Fax: xxx

EM-Nr.
Eingangsdatum:
Bearbeiter:
Kurztitel:

Kostenstelle:

(wird von Patentabteilung ausgefüllt)

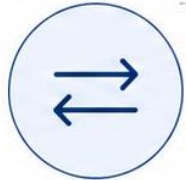
Achtung:
Nur verschlossen versenden!
Kein E-Mail- oder Fax-Versand!

Erfindungsmeldung

Absender:	[Bitte ergänzen]
Firma:	[Bitte ergänzen]
Kurze Zusammenfassung Der Erfindung:	[Bitte ergänzen]

BETRIEBSÜBERGANG & BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

1. Betriebsübergang



- Wechselseitiger Übergang der Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz nach § 613a BGB zwischen Erwerber als neuem Arbeitgeber und Arbeitnehmer (wohl h.M., jedenfalls sofern die Erfindung/Schutzrechte ebenfalls auf den Betriebserwerber übergehen)
- Kein wechselseitiger Übergang, wenn Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses widerspricht (vergleiche § 613a Absatz 6 BGB)

2. Beendigung des Arbeitsverhältnisses



- **Fertigstellung der Erfindung während des Arbeitsverhältnisses:** Die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz bestehen fort, § 26 ArbEG
- **Fertigstellung der Erfindung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses:** Die Erfindung unterliegt in Bezug auf den früheren Arbeitgeber nicht mehr dem ArbEG

ÜBERSICHT

1. Einführung
2. Anwendbarkeit & Systematik des ArbNErfG
3. Öffentlicher Dienst/Hochschulerfindungen
4. Arbeitnehmererfindungsmeldung, Inanspruchnahme und Freigabe der Dienst-erfindungen
- 5. Vergütung der Arbeitnehmererfindung**
6. Verfahren bei Streitigkeiten



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

- Der Vergütungsanspruch entsteht mit der **Inanspruchnahme** (§ 9 Absatz 1 ArbNErfG)
- **Dauer:** Laufzeit des Schutzrechts; offenbare Vernichtbarkeit (Richtlinie Nr. 43 Sätze 2 und 3); § 12 Absatz 6 ArbNErfG; wider Treu und Glauben, § 242 BGB
- Er ist unabhängig von dem Entgeltsanspruch des Arbeitnehmers; steuerrechtlich als steuerpflichtiger Arbeitslohn behandelt
- Er setzt die **Benutzung der Erfindung** voraus, zum Beispiel:
 - Eigenproduktion
 - Lizenzierung/Veräußerung an außenstehende Dritte
 - Innerbetrieblicher Einsatz (z.B. Herstellungsverfahren)
 - aber auch „Sperrpatent“ oder „Vorratspatent“



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Berechnung des Vergütungsanspruchs

§ 12 ArbNErfG

Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.

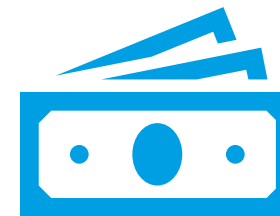
- Bei der Höhe der auszahlenden Vergütung wird der **Status des Patenterteilungsverfahrens** berücksichtigt.
- Die Höhe der Vergütung führt regelmäßig zu einem Dissens zwischen dem Arbeitgeber und seinem Arbeitnehmer.
- Das Hauptproblem liegt dabei in der Feststellung der „**angemessenen**“ Höhe. Die „**Angemessenheit**“ der Vergütung ist häufig strittig.
- Sofern keine Vereinbarung vorliegt, kann der Arbeitgeber die Vergütung einseitig **festsetzen**



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Der allgemeine Vergütungsgrundsatz hat **zwei wesentliche Aspekte**:

1. Der Nutzen muss auf der Erfindung und nicht auf anderen Umständen beruhen (**Kausalität**)
2. Es ist nur auf die wirtschaftlichen Auswirkungen beim betreffenden Arbeitgeber und nicht bei Dritten abzustellen (**Arbeitgeberbezug**)



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Bemessung der Erfindungsvergütung

1. Erfindungswert (Ziffern 3 – 29 der Vergütungsrichtlinie)

der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder beziehungsweise freien Lizenzgeber für die Diensterfindung zahlen würde

2. Anteilsfaktor (Ziffern 30 – 36 Vergütungsrichtlinie)

betrifft die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie den Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Unbilligkeitsrede im Arbeitnehmererfindungsgesetz

- Vergütungsvereinbarungen sind **unwirksam bei erheblicher Unbilligkeit** und können bei wesentlicher Änderung der Umstände angepasst werden, §§ 23 Abs. 1, 12 Abs. 6 ArbNErfG.
- **Voraussetzungen:** Die vereinbarte Vergütung muss in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Wert der Erfindung stehen.
- **Rechtsfolge:** Der Arbeitnehmer kann die Anpassung der Vergütung verlangen; die ursprüngliche Vereinbarung bleibt im Übrigen wirksam.
- **P:** Hohe Hürde – bloße Unangemessenheit genügt nicht; erforderlich ist **eine erhebliche Unbilligkeit**.

Vgl. BGH Urt. vom 12.11.2024, X ZR 37/22 – Chemische Verbrauchsmaterialien

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Unbilligkeitsrede im Arbeitnehmererfindungsgesetz – EMPFEHLUNG:

- Vergütungsfestsetzungen **stets auf Unbilligkeit prüfen** – auch wenn Festsetzung bereits längere Zeit praktiziert wird.
- § 23 ArbNErfG steht AN **und** AG zu.
- **Anteilsfaktor** und alle weiteren Parameter (Lizenzsatz, Abstaffelung) vollständig **berücksichtigen**.
- Bei langjähriger Praxis: Vorsicht beim **nachträglichen Abweichen von eigenen Vorgaben** (Treu und Glauben).



Vgl. BGH Urt. vom 12.11.2024, X ZR 37/22 – Chemische Verbrauchsmaterialien

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Vergütungsfestsetzung durch den Arbeitgeber

- Kommt keine Vereinbarung zustande ist der Arbeitgeber berechtigt und verpflichtet die Vergütung einseitig festzulegen, § 12 Abs. 3 S. 1 ArbNErfG.
- Die Vergütungsfestsetzung muss in Schriftform (**E-Mail, Fax oder Schreiben**), dem erfinderischen Arbeitnehmer übermittelt werden.
- Eine Einigung über die Vergütung muss **binnen drei Monaten** nach der ersten Benutzung/ nach Patenterteilung erreicht werden.
- Der Arbeitnehmer kann der Vergütungsfestsetzung innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang widersprechen, § 12 Abs. 4 S. 1 ArbNErfG. Ein Widerspruch ist dem Arbeitgeber ebenfalls in Schriftform zu übermitteln.
- Erfolgt kein Widerspruch, wird die Vergütungsfestsetzung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bindend, § 12 Abs. 4 S. 2 ArbNErfG.

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Vergütungsdauer und Verjährung des Vergütungsanspruchs

- (1) Wird das Patent für **nichtig erklärt**, endet die **Vergütungspflicht**;
bereits gezahlte Vergütungen müssen nicht zurückgezahlt werden.

- (2) Für den Vergütungsanspruch gilt die **regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist**, § 195 BGB
Im Übrigen gilt die zehnjährige Höchstfrist des § 199 Absatz 4 BGB, die Tag genau beginnt.

- (3) **Verwirkung** des Vergütungsanspruchs möglich

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG - BERECHNUNGSMETHODEN

 Lizenzanalogie	 Betrieblicher Nutzen	 Geschätzter Wert der Erfindung
 Am häufigsten verwendete Berechnungsmethode	 Anzuwenden, wenn die Erfindung nur innerhalb des Betriebs genutzt/ nicht direkt mit Verkaufszahlen verknüpft werden kann	 Anzuwenden, wenn keine tatsächliche Schätzung des Werts der Erfindung möglich ist
 Besonders gut geeignet, wenn die Erfindung mit Verkaufszahlen verknüpft werden kann		
 $V = E \times A$ (E = Erfindungswert; A = Anteilsfaktor)		 Beispiele: Sperrpatente, Kreuzlizenzierung*
Vergütung = Erfindungswert × Anteilsfaktor $V = E \times A$		

* Kreuzlizenzierung: gegenseitige Lizenzierung von Schutzrechten zwischen Unternehmen.

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Berechnungsmethode

Erfindungsvergütung (V) als Produkt von Miterfinderanteil (M), Erfindungswert (E) und Anteilsfaktor (A):

$$V = M \times E \times A$$

1. Miterfinderanteil (bei einem Erfinder = 1)
2. Ermittlung **Erfindungswert**
3. Ermittlung **Anteilsfaktor**
4. Ermittlung der jährlich an den Erfinder zu zahlenden **Vergütung**

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

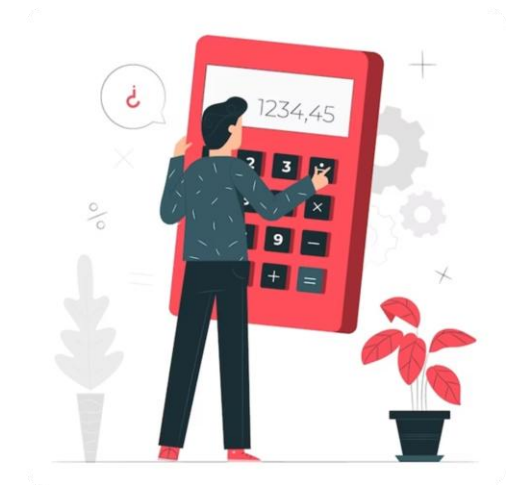
1. Ermittlung des Erfindungswertes "E" mittels der sogenannte Lizenzanalogie

Ermittlung des Erfindungswertes durch **Multiplikation des Nettoumsatzes (U)**, den der Arbeitgeber mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand erzielt, mit dem **marktüblichen Lizenzsatz (L)** (Problem: Bezugsgröße RL Nr. 8), der **Relevanz der Erfindung (R)** im Rahmen eines Schutzrechtskomplex (RL 19) sowie der **Zeitspanne (Z)**.

$$E = U \times r \times L \times Z$$

- $U = 526.202,04 \text{ EUR}$
- $r = 50\%$
- $L = 5 \%$ (gemäß Ziffer 10 Vergütungsrichtlinie)
- $Z = 8 \text{ Jahre}$

Erfindungswert $E = 526.202,04 \times 50\% \times 5 \% \times 8 = 105.240,408 \text{ EUR}$



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

2. Ermittlung des Anteilsfaktors (A):

- Mit dem Anteilsfaktor wird berücksichtigt, dass der Arbeitnehmer kein externer Lizenzgeber ist, der ohne Hilfestellung auskommen musste.
- Der Anteilsfaktor (RiLi's 30 ff) bestimmt sich vorrangig anhand von Eigenschaften des Arbeitnehmererfinders im betrieblichen Kontext und der Erfindungshistorie.
- Bei **Miterfindern** ist der Anteilsfaktor für jeden Einzelnen gesondert zu ermitteln.
- Der Anteilsfaktor ist die Summe von 3 Wertzahlen a, b und c. Dabei wird der Anteilsfaktor rechnerisch als Prozentsatz mittels der Tabelle in Richtlinie Nr. 37 aus der Summe von drei Teilfaktoren bestimmt, wobei Zwischenwerte möglich sind.

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

2. Ermittlung des Anteilsfaktors (A):

- a) Stellung der Aufgabe (Ziffer 31 Vergütungsrichtlinie): 1 bis 6 Wertpunkte, z.B. **2 Wertpunkte**
- b) Lösung der Aufgabe (Ziffer 32 Vergütungsrichtlinie): 1 bis 6 Wertpunkte, z.B. **2 Wertpunkte**
- c) Aufgaben und Stellung im Betrieb (Ziffer 33, 34 Vergütungsrichtlinie): 1 bis 6 Wertpunkte, z.B. **5 Wertpunkte**

Summe aus a), b) und c) = **9 Wertpunkte**

a+b+c =	3	4	5	6	7	8	<u>9</u>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	(20)
A(%) =	2	4	7	10	13	15	<u>18</u>	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	(100)

A = 18 % als üblicher Wert

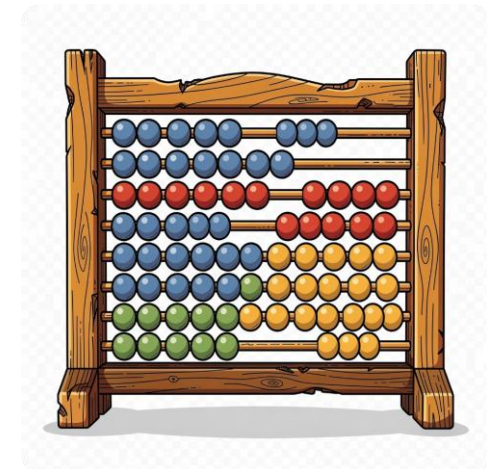
VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

3. Ermittlung der jährlich an den Erfinder zu zahlenden Vergütung

$$V = M \times E \times A$$

$$V = 1 \times 105.240,408 \times 18 \%$$

$$V = 18.943,27344 \text{ EUR}$$



VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Beispiel:

Erhält ein in der Entwicklung tätiger Chemiker die Aufgabe, ein bestimmtes Produkt zu verbessern, und kann er hierbei betriebliche Vorarbeiten und technische Hilfsmittel nutzen, ergibt sich folgender Anteilsfaktor: Die Summe der Teilwerte (2 + 1 + 4) ergibt die Wertzahl 7 und damit nach der Tabelle der Richtlinie Nr. 37 einen Anteilsfaktor von 13 %. Dies bedeutet, dass der Erfinder mit einem Prozentsatz von 13 % am Erfindungswert (E) beteiligt ist (Vergütung = $E \times A$; vergleiche Richtlinie Nr. 39). Ist er dagegen nur Miterfinder mit einem bestimmten Miterfinderanteil (M) (z.B. zu 50%) , würde die Vergütungsformel lauten: Vergütung = $E \times M \times 13 \%$.

$$V = M \times E \times A$$

$$V = 50\% \times 105.240,408 \times 13 \%$$

$$V = 6.840,62652 \text{ EUR}$$

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

Vergütungsdauer und Verjährung des Vergütungsanspruchs

- Die Dauer der Vergütung bestimmt sich grundsätzlich nach der Laufzeit des Schutzrechts
- Für den Vergütungsanspruch gilt die regelmäßige **dreijährige Verjährungsfrist**, § 195 BGB
- Im Übrigen gilt die **zehnjährige** Höchstfrist des § 199 Absatz 4 BGB, die Tag genau beginnt
- **Verwirkung** des Vergütungsanspruchs möglich

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

- **Pauschalvergütung** (vergleiche RL Nr. 40 Absatz 2)
 - Sinnvoll wenn wirtschaftlicher Wert der Erfindung absehbar, Interessenkollision und bei Beendigung Arbeitsverhältnis
 - unterliegt nur eingeschränkt Anpassungsanspruch aus § 12 Absatz 6
 - **P:** Gefahr späterer Anpassungen/Streitigkeiten; Risiko Unbilligkeit gem. § 23 (**nicht ex post**)

- **Incentive-Programme**
 - **Zweck:** frühe Anreizwirkungen für schöpferische Leistungen mittels Prämien und Pauschalzahlungen
 - Begrenzung Verwaltungsaufwand, Befreiung erfinderrechtliche Formalien, Pauschalierung Vergütungsparameter
 - **Praxis:** Abkauf gesetzlicher Formalpflichten (Rechteverzicht)
 - **P:** Gefahr späterer Streitigkeiten bei signifikanter Unausgeglichenheit

VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMERERFINDUNG

- Anspruch auf **Auskunftserteilung beziehungsweise Rechnungslegung** (§§ 9, 12 ArbNErfG i.V.m. § 242 BGB, § 259 BGB)
- Abstaffelung (Richtlinie Nr. 11)
- Erfindungswert bei Lizenzeinnahmen (Richtlinie Nrn. 14, 15, 17)
- Erfindungswert bei nicht verwerteten Erfindungen (Richtlinie Nrn. 20-24), insbesondere Vorratspatente (Richtlinie Nr. 21); Sperrpatente (Richtlinie Nr. 18)
- Ausgezahlte Vergütung kann nicht zurückgefordert werden

Vorratsvergütung

- 640 € Jahreserfindungswert bei rein nationalen Patenten
- 770 € bei zusätzlicher ausländischer Schutzrechtserteilung

ÜBERSICHT

1. Einführung
2. Anwendbarkeit & Systematik des ArbNErfG
3. Öffentlicher Dienst/Hochschulerfindungen
4. Arbeitnehmererfindungsmeldung, Inanspruchnahme und Freigabe der Dienst-erfindungen
5. Vergütung der Arbeitnehmererfindung
- 6. Verfahren bei Streitigkeiten**



VERFAHREN BEI STREITIGKEITEN

(1) Interne Einigung (betrieblich)

- Arbeitnehmer und Arbeitgeber können Streitigkeiten auch **intern lösen**.
- Dann erfolgt ein Einigungsversuch regelmäßig unter Beteiligung des Betriebsrats oder einer internen Schiedsstelle.
- Unternehmen mit tariflichen oder betrieblichen Regelungen (z. B. Volkswagen) haben häufig **interne Verfahren** zur schnellen Lösung von Konflikten.

Vorteil: Schnell und ohne große Kosten

Nachteil: Oft erfolgt die Einigung zugunsten des Arbeitgebers, da dieser die internen Verfahren gestaltet

VERFAHREN BEI STREITIGKEITEN

(2) Schiedsgerichtliches Verfahren (privat)

- Regelmäßig wird eine **Schiedsklausel** im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung vereinbart.
- In diesem Fall entscheiden **private Schiedsgerichte**, oft mit Fachleuten aus dem Patent- oder Arbeitsrecht über die Streitigkeit.

Vorteil: Schneller als Gerichtsverfahren, oft diskreter.

Nachteil: Kann teuer sein und wird meist vom Arbeitgeber organisiert.

VERFAHREN BEI STREITIGKEITEN

(3) Mediationsverfahren

- Manche Unternehmen setzen auf eine freiwillige **Mediation** zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um eine gütliche Einigung zu erzielen.
- Ein neutraler Mediator hilft, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist.

Vorteil: Flexible, interessenorientierte Lösung.

Nachteil: Keine rechtliche Bindung, wenn eine Partei nicht kooperiert.

VERFAHREN BEI STREITIGKEITEN

Arbeitsverfahren bei nationalen Gerichten

- **Arbeitsgerichte** sind zuständig für **technische Verbesserungsvorschläge** (§ 2 Absatz 1 Nr. 3 lit. a ArbGG für einfache Verbesserungsvorschläge, § 2 Absatz 2 lit. a ArbGG für qualifizierte Verbesserungsvorschläge) und **reine Zahlungsklagen** (§ 2 Absatz 2 lit. a ArbGG in Verbindung mit § 39 Absatz 2 ArbNErfG)
- **Landgerichte (Patentstreitkammern)** für **Arbeitnehmererfindungen** (§ 39 ArbNErfG i.V.m. § 51 PatG)
- Möglichkeit **unbezifferter Leistungsklage** bei Streit über die Vergütungshöhe nach § 38 ArbNErfG, in der Regel als Stufenklage verbunden mit einem Auskunftsanspruch

VERFAHREN BEI STREITIGKEITEN

Schiedsverfahren vor der Schiedsstelle beim deutschen Patentamt

- Gütliche Einigung in allen strittigen Fragen, §§ 28 ff. ArbNErfG
- Nichtöffentliches Verfahren, kostenlos, Einleitung durch schriftlichen Antrag, Einigungsvorschlag durch Schiedsstelle wird verbindlich, wenn kein Beteiligter form- und fristgerecht widerspricht
- Schiedsstellenverfahren ist grundsätzlich Prozessvoraussetzung, § 37 ArbNErfG



FALL ZUM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Sachverhalt – Fall zum Arbeitnehmererfinderrecht

FALL ZUM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Die Marburg Pharma Arbeitgeber (M-Arbeitgeber) ist Inhaberin einer Zulassung für ein Präparat, das die Symptome der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) mindert. Für dieses Präparat (P) besteht seit dem Jahre 2007 Patentschutz aufgrund eines beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Patents und seit 2010 eine Zulassung durch das BfArM. In der Patentschrift ist Herr Dr. Franz (F) als Miterfinder eingetragen.

F war in den Jahren 2004 bis Ende 2014 der Leiter der Entwicklungsabteilung der M-Arbeitgeber und hat sich speziell mit der Entwicklung von P beschäftigt. Neben F sind ebenfalls die Herren A, B und C als Miterfinder in der Patentschrift genannt. Teile der Entwicklungen oblagen maßgeblich dem Verantwortungsbereich von F. So war F dafür verantwortlich, die Bioverfügbarkeit von P zu verbessern. Dies gelang F auch, so dass P anderen Produkten auf dem Markt in Bezug auf die Bioverfügbarkeit weit überlegen ist.

Die Arbeitnehmererfindung von F ist ordnungsgemäß durch die M-Arbeitgeber in Anspruch genommen worden. Nach dem sich P sehr schleppend auf dem Markt etablieren konnte, gelang 2009 der Durchbruch. In der Zwischenzeit hat sich P zum einem sogenannte „Block-Buster-Produkt“ entwickelt. So wird durch P ein Umsatz von ca. 10 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftet. Zwischenzeitlich wurden das Patent und die dazugehörige Erfindung jedoch an die Muttergesellschaft der M-Arbeitgeber verkauft. Der Verkaufspreis betrug in diesem Zusammenhang 3 Millionen Euro.

FALL ZUM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

F ist der Erfolg von P natürlich nicht verborgen geblieben und verlangt jetzt von der M-Arbeitgeber eine angemessene Vergütung seiner Erfindertätigkeit auf der Grundlage des Arbeitnehmererfindungsgesetzes.

Sie sind ein(e) Mitarbeiter/in der M-Arbeitgeber. Im Hause ist bekannt, dass Sie den Masterstudiengang Pharmarecht in Marburg absolvieren. Deshalb bittet man Sie um die Beantwortung der folgenden rechtlichen Fragen.

1. Welche Art der Erfindung liegt dem oben geschilderten Sachverhalt zugrunde?

Nennen Sie bitte die jeweils einschlägigen Paragraphen aus dem ArbnerfG und begründen Sie kurz Ihre Ansicht.

2. Woraus ergibt sich der gesetzliche Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers?

FALL ZUM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

3. Berechnen Sie die Vergütungshöhe der Arbeitnehmererfindung!

a) Nennen Sie die abstrakte Formel zur Berechnung der Vergütungshöhe.

b) Berechnen Sie den **Anteilsfaktor an der Erfindung (A)** und Miterfinderanteil (M) begründen Sie diese.

c) Hinsichtlich des **Erfindungswerts (E)** möchte die M-Arbeitgeber den Verkaufswert von 3 Millionen Euro als Erfindungswert veranschlagen. F ist hiermit nicht einverstanden und wendet hiergegen ein, dass der Verkaufspreis weit unter dem angemessenen Verkaufspreis liegt. Was meinen Sie? Begründen Sie Ihre Ansicht.

d) Wie hoch ist die konkrete Vergütungshöhe?

4. Wie verhält es sich, wenn F eine Erfindung in seiner Freizeit und ohne Zutun des Arbeitgebers entwickelt, diese aber für den Arbeitgeber nützlich ist. Hat der Arbeitnehmer dann einen Anspruch gegen F aus dem ArbErfG? Begründen Sie kurz Ihre Ansicht.

Bearbeitungszeit: ca. 20 Minuten und 20 Minuten Diskussion

FALL ZUM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Lösung und Diskussion

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (1)

Zu Frage 1:

Es handelt sich um eine sogenannte „Dienstfindung“ - § 4 Absatz 2 ArbNErfG.

Zu Frage 2: Vergütungsanspruch

Mit der Inanspruchnahme der Dienstfindung durch den Arbeitgeber, steht dem Arbeitnehmererfinder ein Anspruch auf angemessene Vergütung gem. § 9 Absatz 1 ArbNErfG zu. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers stellt den wirtschaftlichen Ausgleich für die dem Arbeitgeber durch Inanspruchnahme überlassenen Erfindungsrechte dar. Nach den §§ 9, 10 ArbNErfG ist der Arbeitnehmererfinder grundsätzlich an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen zu beteiligen, die seinem Arbeitgeber aus der Dienstfindung kausal zufließen. Es kommt auf die objektiv zu bestimmenden Vorteile des Arbeitgebers aus der tatsächlichen oder möglichen Verwertung der Dienstfindung an. Diese sind unternehmensbezogen zu ermitteln.

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (2)

Zu Frage 3:

a) Berechnungsmethode (abstrakt)

- Erfindungsvergütung (V) als Produkt von Miterfinderanteil (M) Erfindungswert (E) und Anteilsfaktor (A):

$$V = M \times E \times A$$

- Miterfinderanteil (**M**)
- Ermittlung Erfindungswert (**E**)
- Ermittlung Anteilsfaktor (**A**)
- Ermittlung der jährlich an den Erfinder zu zahlenden Vergütung (**V**)

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (3)

b) Konkrete Berechnung

aa) Miterfinderanteil = hier $\frac{1}{4}$ (M)

bb) Anteilsfaktor (A) – besteht aus drei Teilfaktoren (Richtlinie Nr.30)

**Werte
addieren!**

(a) Teilfaktor: Stellung der Aufgabe

Für detaillierte Ausführungen siehe die Lösungsskizze! Im Ergebnis ist es vertretbar hier einen Wert von „**2**“ anzunehmen. (s.a. Richtlinie Nr. 31)

(b) Teilfaktor: Lösung der Aufgabe

Für detaillierte Ausführungen siehe die Lösungsskizze! Im Ergebnis ist es vertretbar hier einen Wert von „**2,5**“ anzunehmen. (s.a. Richtlinie Nr.32)

(c) Teilfaktor: Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb – Leiter der Entwicklungsabteilung – Wert „**2**“ aus Richtlinie Nr. 34.

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (4)

Der Anteil des AN verringert sich umso mehr, je größer der ihm durch seine Stellung ermöglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung des Betriebs ist und je mehr von ihm angesichts seiner Stellung und des ihm zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung gezahlten Arbeitsentgeltes erwartet werden kann, dass er an der technischen Entwicklung des Betriebes mitarbeitet (**Richtlinie Nr. 33**). Maßgeblich ist der tatsächliche Aufgaben- und Pflichtenkreis des Erfinders im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Erfindung.

Als Leiter der Entwicklungsabteilung ist F in die **zweite Gruppe der Richtlinie Nr. 34** einzuordnen.

Für die Berechnung des Anteilsfaktors gilt die **Tabelle der Richtlinie Nr. 37**. Daraus ergibt sich:

Wertzahl aus der Stellung der Aufgabe (2) + Wertzahl aus der Lösung der Aufgabe (2,5) + Wertzahl aus Stellung und Aufgabe im Betrieb (2) =

ein **Anteilsfaktor von 10 % – 13 %**

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (5)

Für die Berechnung des Anteilsfaktors gilt die Tabelle der RL Nr. 37. Daraus ergibt sich:

a+b+c	=	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	(20)
A	=	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	(100)

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (6)

c) Erfindungswerts

(P) Umsatzbezogene Vergütung oder Kaufpreis

- Der Erfindungswert ist ein entscheidender Bezugspunkt für die Berechnung der Arbeitnehmererfindungsvergütung. Der Wert der Erfindung drückt sich in der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung aus
- **Ansatzpunkte:**
 - Verkaufserlös, jedoch Verkauf unter Wert? (ggfs. Ermittlung eines hypothetischen, marktüblichen Verkaufspreises Bsp. unter Anwendung der Grundsätze der Lizenzanalogie)
 - *Falls wirtschaftliche Einheit (zwischen AG und Muttergesellschaft) wären trotz Verkaufs der Erfindung die Erlöse der Muttergesellschaft d.h. fortlaufende Vergütung zu zahlen*
- Gegenständlich fraglich, ob die 3 Millionen wirklich angemessen sind

LÖSUNG ZUR M-ARBEITGEBER (7)

d) Konkrete Vergütungshöhe

- Miterfinderanteil = 25 %
- Erfindungswert = (Bruttokaufpreis (€ 3 Mio) - abzugsfähige Kosten) * Umrechnungsfaktor ca. 0,4
(alternativ: Bruttokaufpreis (€ 3 Mio) * pauschaler Umrechnungsfaktor ca. 0,25) = € 750.000
- Anteilsfaktor = 13 %

$$V = 0,25 * 3.000.000 * 0,25 * 0,13 = \underline{24.375 \text{ Einmalzahlung}}$$

Zu Frage 4:

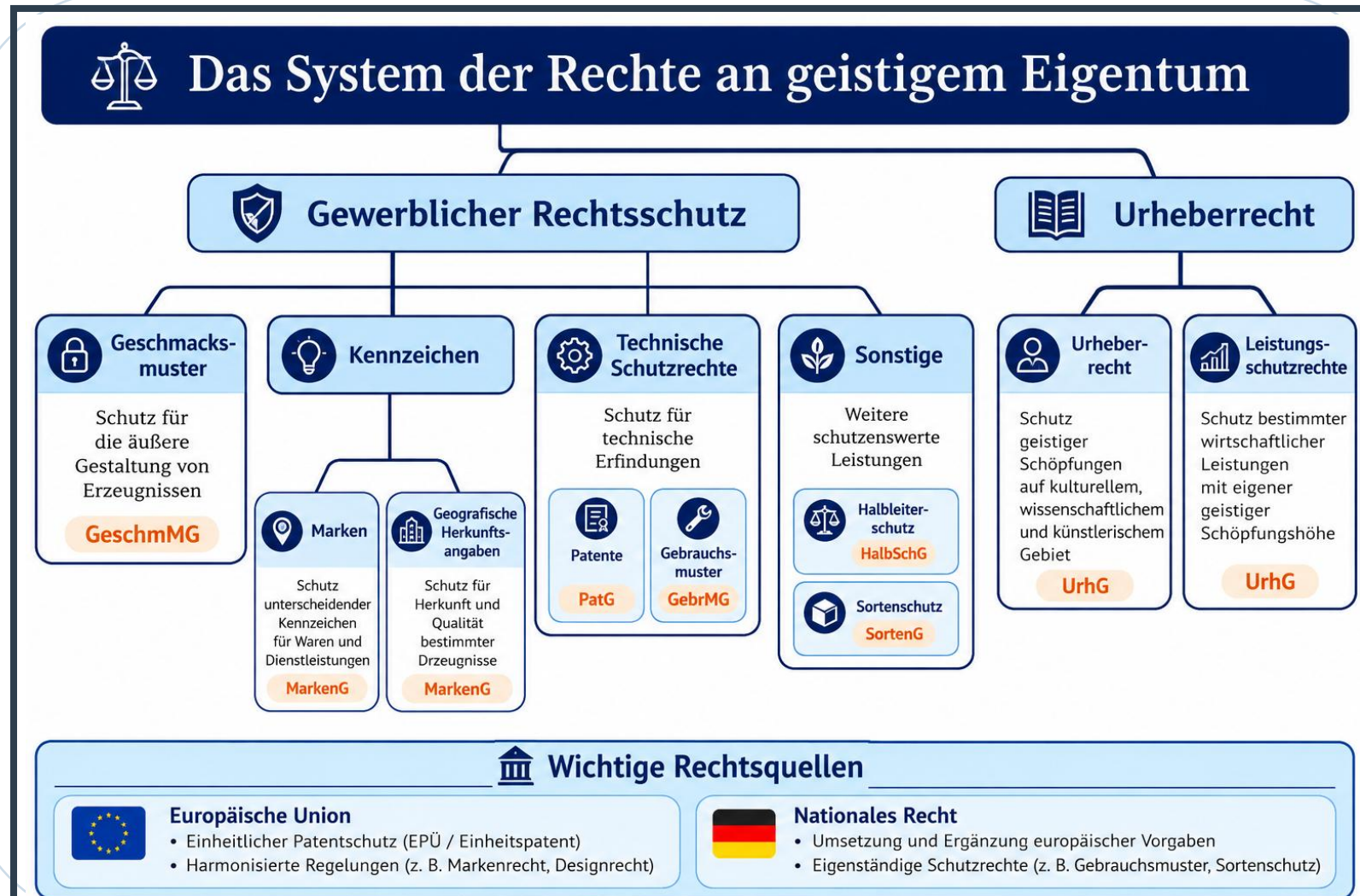
Der Arbeitnehmer hätte keinen Anspruch auf Vergütung, da es sich um eine sogenannte freie Erfindung handelt - § 4 Absatz 3 Arbeitnehmererfindergesetz.



07

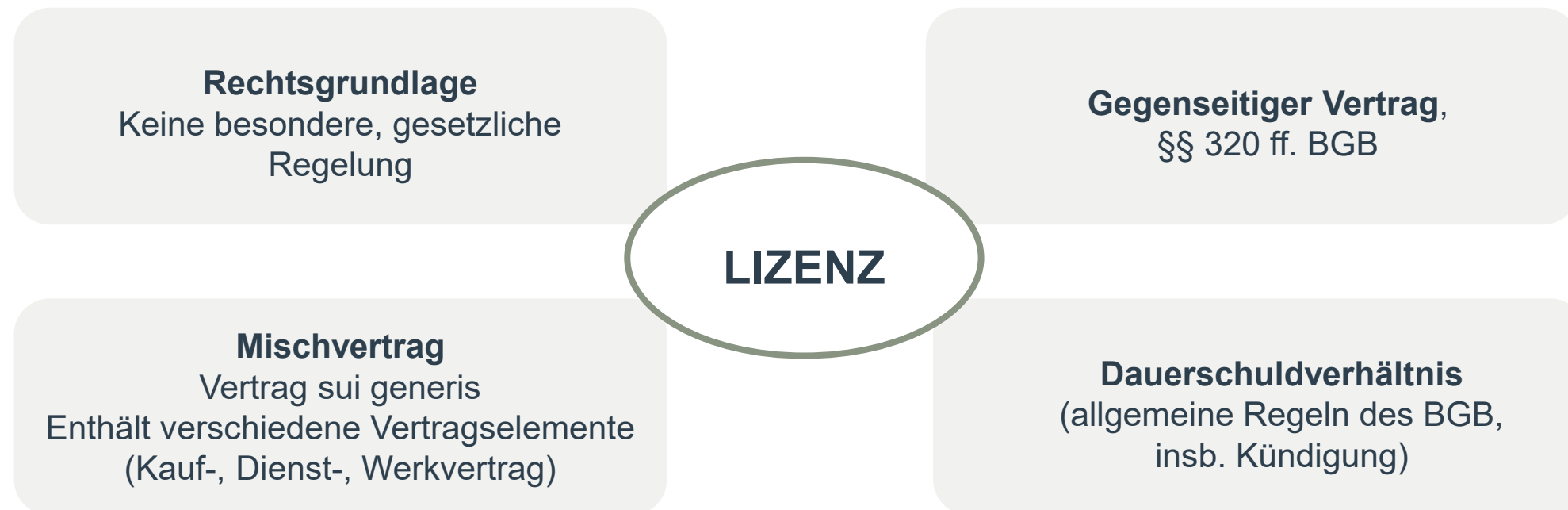
LIZENZVERTRAG

LIZENZVERTRAG – ÜBERBLICK



LIZENZVERTRAG - ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Vertragliche Erlaubnis des Rechtsinhabers, in dem von ihm vorgegebenen Rahmen das geschützte Recht nutzen zu können.



LIZENZVERTRAG - ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

– **Ausübungspflicht** (Hauptpflicht)

- Ziel: Gewährleistung eines angemessenen Entgeltes
- **JA** bei ausschließlicher Lizenz; **NEIN** bei einfacher Lizenz

– **Warenbezugspflichten**

- I.d.R. zur Sicherung der vom LG vorgegebenen Qualitätsstandards
- Oft zur Flankierung der Lizenzgebührenpflicht

– **Übermittlung von Verbesserungserfindungen**

- Regeln, sonst keine Pflicht zur Übertragung der Erfindung

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN – WETTBEWERBLICHE ZIELE

Lizenznehmer

Zukauf von Technologien in Randgebieten

Konkurrenten von Technologie ausschließen

Quasi-Kooperation

Gefahr:

Technologische Abhängigkeiten
Image als Imitator

Lizenzgeber

Nutzung von technischen Weiterentwicklungen durch den Lizenznehmer

Lizenzvergabe zur strat. Kooperation

Libérale Lizenzpolitik erhöht auch
Bereitschaft der Konkurrenz, selbst Lizenzen
zu vergeben

Gefahr:

Aufgabe von Wettbewerbsvorteilen
Unterstützung (potenzieller) Konkurrenten
Geringe Einflussmöglichkeit

LIZENZVERTRAG – ÜBERBLICK

Inhalte

1. Rubrum und Präambel

2. Definitionen

- a. Genaue Bezeichnung der lizenzierten Schutzrechte, gegebenenfalls in Anlage
- b. Genaue Beschreibung des lizenzierten Know-hows, gegebenenfalls in Anlage
- c. Genaue Beschreibung des mitlizenzierten Markenrechts, gegebenenfalls in Anlage

3. Lizenzerteilung

- a. Einfach oder exklusiv
- b. Art der Nutzung
- c. Technische Anwendungsbeschränkung
- d. Persönliche & zeitliche Beschränkung

4. Royalties/Lizenzgebühren

5. Lizenzerteilung an dem Know-how

6. Lizenzerteilung an mitlizenzierten Marken

7. Vertragsgebiet

8. Pflicht des LG zur technischen Ausbildung des LN

9. Pflicht zur Unterrichtung / Lizenzierung von „Improvements“

10. Gewährleistung / Zusicherung jew. LG und LN

11. Meistbegünstigungsklausel

12. Schutz und Aufrechterhaltung der Patente

13. Verletzung Patente durch Dritte

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

1. Präambel

Der Lizenzgeber ist Inhaber umfangreichen Know-Hows betreffend die Produktion von [...]. Der Lizenznehmer beabsichtigt, dieses Know-How bei seiner eigenen Produktion einzusetzen. Der Lizenznehmer versichert, dass er das Know-How im Zeitpunkt des Vertragsschlusses keiner weiteren Partei im Wege einer vertraglichen Beziehung zugänglich gemacht hat, behält sich jedoch die Einräumung weiterer Lizenzen außerhalb des nach diesem Vertrag definierten räumlichen Geltungsbereiches vor. Soweit das betreffenden Know-How von den Parteien als geheim angesehen wird, sind dem Lizenzgeber keine Umstände bekannt, die diese Annahme in Frage stellen könnten.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

2. Definitionen

§ Lizenzgegenstand, § 15 Absatz 1 1, Absatz 2 PatG:

Recht auf das Patent, Anspruch auf Erteilung des Patents und Recht aus dem Patent [...] können Gegenstand von Lizenzen sein.



künftige Erfindungen

Nicht ausdrücklich bestimmt; damit nur lizenzierbar, sofern bestimmbar!

Übertragbarkeit: § 15 Absatz 1 2 Patentgesetz

→ **Problem:** Wie kann die Übertragung stattfinden?

I.d.R. wird ein Rechtskauf i.S.v. § 453 BGB angenommen

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

2. Definitionen

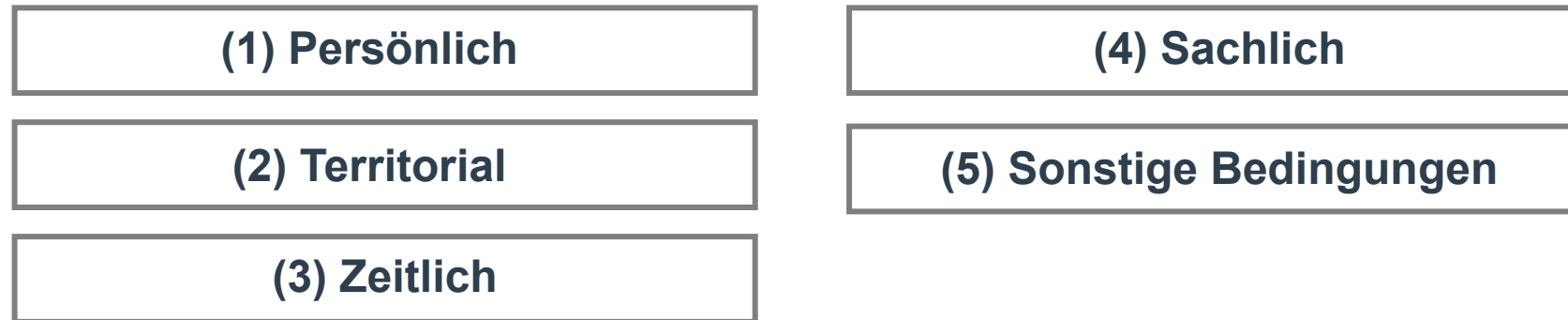
Genaue Bezeichnung und Definition der lizenzierten Schutzrechte; Know-hows; mitlizenzierten Markenrechte

- (1) **Rechtssicherheit und Klarheit:** Es muss eindeutig feststehen, **welche Schutzrechte, welches Know-how und welche Markenrechte** tatsächlich lizenziert sind.
- (2) **Vermeidung von Streitigkeiten:** Eine genaue Definition verhindert spätere Auslegungsprobleme darüber, **was vom Lizenzumfang umfasst ist und was nicht.**
- (3) **Klare wirtschaftliche Bewertung:** Nur bei präziser Beschreibung lässt sich die Lizenz wirtschaftlich richtig bewerten, z. B. für **Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen oder Mindestumsätze.**
- (4) **Kartell- und vertragsrechtliche Kontrolle:** Der genaue Lizenzgegenstand ist wichtig, um zu prüfen, ob Beschränkungen wie **Exklusivität, Gebiet, Anwendungsbereich oder Wettbewerbsverbote** zulässig und verhältnismäßig sind.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzerteilung

– Mögliche Beschränkungen der Lizenz sind:



Im Falle einer Verletzung der Beschränkungen
= 2-fache Verletzung:

Vertragsverletzung

Patent/GebrM-Verletzung
(§ 15 Absatz 2 2 Patentgesetz)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzerteilung

Sukzessionsschutz, § 15 I Absatz 2 Patentgesetz:

Kauf des Schutzrechts bricht nicht Lizenz.



Grundsatz: Auf § 15 I Absatz 2 Patentgesetz kann vertraglich verzichtet werden.

→ Ansonsten: Fortbestand des Benutzungsrechts gegenüber dem neuen Patentinhaber

→ Gilt für fast alle Arten von Lizenzen (Ausnahme: „Negative Lizenz“).

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Lizenzeinräumung – Ausgangsklausel - Beispiel

Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer hiermit **[für die Dauer von 2 (zwei) Jahren]** das **[ausschließliche/nicht ausschließliche/alleinige]** Recht ein, die lizenzierten Rechte für die **[Entwicklung/Herstellung/ Vermarktung/den Verkauf/und die sonstige Nutzung von Vertragsprodukten]** im Anwendungsbereich **[von Infusionspumpen]** und im Vertragsgebiet nach Maßgabe der Bestimmungen und Beschränkungen dieses Vertrages zu nutzen.

Die Lizenz wird **[weltweit/für ... (Bsp: Deutschland)]** erteilt. Herstellung, Gebrauch und/oder Vertrieb des Lizenzgegenstands außerhalb des Vertragsgebietes ist dem Lizenznehmer nicht gestattet.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Lizenzeinräumung – Begrenzung

- a) *für die Dauer von [2 (zwei) Jahren] das*
- b) *ausschließliche/ nicht ausschließliche/alleinige Recht ein, die lizenzierten Rechte für die*
- c) *Entwicklung/Herstellung/Vermarktung/den Verkauf/und die sonstige Nutzung von Vertragsprodukten*
- d) *im Anwendungsbereich [von Infusionspumpen] und*
- e) *im Vertragsgebiet nach Maßgabe der Bestimmungen und Beschränkungen dieses Vertrages zu nutzen.*

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Zeitliche Beschränkung



Zeitlizenzen:

- Begrenzung auf einen bestimmten Abschnitt der Laufzeit des Patents/GebrM
- Lizenz bezieht sich auf die **gesamte Laufzeit** des lizenzierten Schutzrechts
- Vertrag endet mit Erlöschen des Vertragsschutzrechts, ohne dass es einer Kündigung bedarf

Keine Verlängerung über Schutzrechtsdauer hinaus!

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Zeitliche Beschränkung

Längstlaufklausel:

- **Lizenzierung mehrerer Schutzrechte** = L-Vertrag von unbestimmter Dauer
- Vertrag endet bei Erlöschen des letzten lizenzierten Rechts

Risiko: Neue Schutzrechte treten während der Vertragslaufzeit hinzu = Verlängerung des L-Vertrages!

Problem: Einbeziehung unwesentlicher/wertloser Schutzrechte

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Zeitliche Beschränkung

Auslaufklausel / Aufbrauchsfrist:

- Insbesondere bei Zeitlizenzen:
- Darf LN die innerhalb der Lizenzzeit hergestellten Produkte noch **nach** Vertragsende veräußern?
(Risiko: Produktion „auf Halde“)

LN darf **hergestellte Produkte** noch in Verkehr bringen (**gegen Lizenzgebühr!**)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Zeitliche Beschränkung

Ausnahme - Vertragsgegenstand Know-how:

- Zeitliche Begrenzungen machen keinen Sinn = in der Regel auf unbestimmte Zeit geschlossen
- Daher **unbedingt** Kündigungsrechte regeln!

Lizenz **endet zum Zeitpunkt der Offenbarung** des lizenzierten Know-hows!

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Zeitliche Beschränkung

Außerordentliche Kündigung von Dauerschuldverhältnissen

- Unterliegt den Regelungen für **Dauerschuldverhältnisse** gem. **§ 314 BGB**
- **Wichtiger Grund:** Fortsetzung des Vertrages nach § 242 BGB unzumutbar, z.B.
 - LN unternimmt unzulängliche oder untaugliche Versuche zur praktischen Verwertung der Erfindung, unabhängig von einem Verschulden i.R.d. Zumutbarkeit (*BGH v. 26.03.2009, Xa ZR 1/08*)
 - LG lässt lizenzierte Schutzrechte verfallen, ohne LN zu informieren (*OLG Düsseldorf v. 17.12.2009, I-2 U 118/08*)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Zeitliche Beschränkung

Außerordentliche Kündigung von Dauerschuldverhältnissen

- **Angemessene Frist** für Ausübung (§ 314 Absatz 2 BGB):
2-Wochen-Ausschlussfrist des § 626 Absatz 2 BGB nicht analog anwendbar,
aber: 2 Monate Zuwarten ab Kenntnis des Kündigungsgrundes kann bereits zu lang sein
- I.d.R. vorherige **Abmahnung** erforderlich (§ 314 Absatz 2 BGB)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Einfach oder exklusive Beschränkung

Als Ausprägung der Vertragsfreiheit kann Lizenz in unterschiedlichen Abstufungen gewährt werden:



(1) Exklusiv (*exclusive license*)

Lizenznehmer hat das alleinige (ausschließliche) Recht



(2) Nicht-exklusiv (*non-exclusive license*)

Lizenznehmer einer von vielen Lizenznehmern ohne Exklusivität



(3) Alleinige (*sole license*)

Lizenznehmer und Lizenzgeber haben beide das Recht zur Nutzung

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Einfach oder exklusive Beschränkung

Streitig: Welche rechtlichen Wirkungen haben gewährten Lizenzen?



Ausschließliche Lizenz

- Gegenständliches (*dingliches Recht*), wegen umfassender Wirkung
(BGH GRUR 2008, 896 *Tintenpatrone*; 1995, 338 *Kleiderbügel*; 2011, 711 *Cinch-Stecker*).
- LN hat z.B. Klagebefugnis aus eigenem Recht gegen Schutzverletzer vorzugehen.



Einfache Lizenz

- **Streitig:** Schuldrechtliche Benutzungsgestattung ohne Verbotungsbefugnis gegenüber Dritten

(BGHZ 62, 272 (276) *Anlagengeschäft*, a.A. BGHZ 180, 344 – *Reifen Progressiv*: dingl. Charakter)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Art der Benutzung

(1) Herstellungslizenz

(2) Verkaufslizenz (Handels-/Vertriebslizenz)

- LN ist **nur zum Vertrieb** des lizenzierten Gegenstandes berechtigt;
- „Echte“ Vertriebslizenz:
Auslieferung durch LN ab Lager des LG (da sonst Erschöpfung eintritt und Vertrieb frei wird);
- „Ausfuhrlizenz“ - LG genießt im Ausland Patentschutz;
- „Einfuhrlizenz“ - Schutzrecht des LG besteht im Inland

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Technische Anwendungsbeschränkung

„*field-of-use*“ Beschränkungen

Field-of-use-Beschränkungen = technisch-gegenständliche Beschränkungen, wenn Lizenztechnologie mehrere technische Anwendungsbereiche erfasst.

- Beschränkungen auf einen oder mehrere Bereiche möglich
- Grundsätzlich kartellrechtlich zulässig
- **Achtung:** Verleitung zur künstlichen Marktaufteilung und zur Regelung von Abnehmerbeschränkungen

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Territoriale Beschränkung

Beschränkung des räumlichen Geltungsbereichs des Benutzungsrechts

Gebietslizenz / Bezirkslizenz

- Zweck:
Beschränkung des LN auf das Vertragsgebiet = Ausschluss von Wettbewerb außerhalb des Gebiets
→ Zulässig gem. § 15 Absatz 2 1 Patentgesetz (vergleiche auch Art. 73 EPÜ)

Problem

- **Grenzüberschreitende** Gebietsbeschränkung!

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Persönliche Beschränkung

Beschränkung der zur Benutzung berechtigten Personen (personengebundene Lizenzen)

– Persönliche Lizenz

- Bindung an Person des LN (nicht vererblich/unveräußerlich)
- Betriebsunabhängig!
→ Risiko für LG: LN wechselt zu einem Konkurrenzunternehmen

– Betriebslizenz / Unternehmenslizenz

- Bindung an ein bestimmtes Unternehmen
- Achtung vor Betriebserweiterungen! (**Tipp:** Definition „Betrieb“)
- Im Zweifel: keine Unterlizenz erlaubt; erlischt bei Betriebsaufgabe

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Unterlizenz



Von der Hauptlizenz abgeleitete Lizenz aufgrund eines rechtlich selbständigen Vertrages LN – ULN
Mehrstufig denkbar (UL 2., 3., n-Stufe)

–Bisher nach wohl überwiegender Meinung **abhängig vom Bestand des Hauptlizenzvertrages:**

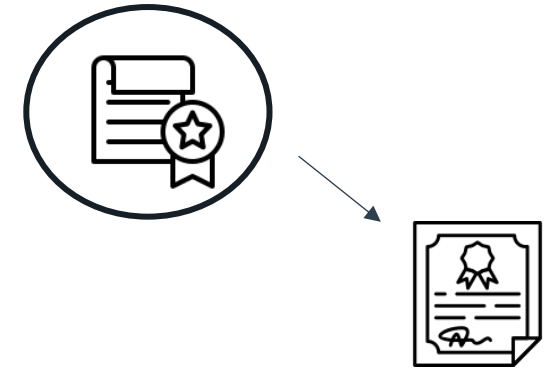
- bei Beendigung des Hauptvertrages tritt UL außer Kraft (Anders jedoch BGH v. 19.07.2012, Absatz 1 ZR 70/10 – M2 Trade)
- Unterlizenz-Vertrag kann daher keinesfalls weiter reichen als die Hauptlizenz!

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

3. Lizenzgegenstand und Lizenzerteilung

Unterlizenz

Lizenznehmer ist **nicht berechtigt, Unterlizenzen an Dritte zu erteilen**



(Variante 1):

„Der Lizenznehmer ist berechtigt, nach vorheriger **[schriftlicher]** Zustimmung des Lizenzgebers Unterlizenzen an Dritte zu erteilen. **[Die [schriftliche] Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.]**“

(Variante 2):

„Der Lizenznehmer ist berechtigt, alle Rechte aus diesem Vertrag an ein verbundenes Unternehmen und in Bezug auf die Vermarktung und den Verkauf der Vertragsprodukte an jeden Dritten mit einer Unterlizenz zu lizenzieren.“

Ergänzung (im Interesse des Lizenzgebers):

„[...] und dem Lizenzgeber eine Kopie des Unterlizenzvertrages überlassen.“

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Zahlung der Lizenzgebühr (Hauptpflicht)

- Freie Vertragsgestaltung bezüglich Lizenzhöhe
- Angemessene Gebühr (§§ 315, 316 BGB)

Art der Lizenzgebühr

- Umsatz-, Stück-, Pauschal- („*Lump-sum*“ / “Milestone“), Mindestlizenz, gleitende („tiered“ / „gestaffelt“) Lizenzgebühren / Anlaufklauseln
- Kombination aus verschiedenen Arten

Auskunft- und Rechnungslegungspflicht

- Zwecks Klarheit über Art und Umfang der Nutzung
- „Monitoring“ des LN ist wichtig

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Umsatz - Klauselbeispiel

- (1) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Gegenleistung für die Einräumung und Ausübung der Lizenz eine Umsatz-Lizenzgebühr nach Maßgabe dieser Klausel.*
- (2) Umsatz im Sinne dieser Bestimmung sind die Netto-Verkaufspreise abzüglich aller vom Lizenznehmer gewährter, gesondert ausgewiesener Rabatte in Bezug auf die Vertragsprodukte.*
- (3) Die Lizenzgebühren betragen bei Quartalsumsätzen
bis zu ... EUR ... %, b) bis zu ... EUR ... %, c) ab ... EUR ...%.*
- (4) Für die in diesem Vertrag eingeräumten Rechte zahlt der Lizenznehmer an den Lizenzgeber innerhalb von **[dreißig (30) Tagen]** nach Vertragsschluss eine nicht rückzahlbare und nicht anrechenbare Vorauszahlung in Höhe von [...].*

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Buchführungspflichten

- LN muss über Herstellung, den Gebrauch und Vertrieb von Lizenzgegenständen gesondert Buch führen.
- Ersichtlich sein müssen:
 - genaue Anzahl der von ihm aufgrund dieses Vertrags hergestellten Gegenstände,
 - die Empfänger und Lieferdaten
 - sonstige wesentliche Umstände
- Beispiel:

LG darf [...] mal pro Jahr die Richtigkeit der Buchführung durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten [Rechtsanwalt, Buchprüfer] prüfen lassen. [Sollten bei der Prüfung Unrichtigkeiten in der Buchführung aufgedeckt werden, trägt der LN, anderenfalls der LG die Kosten der Überprüfung.]

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Stacking

„Arten“ des Stacking

(1) „Royalty Stacking“: Mehrzahl von lizenzierten Patenten plus ggf. erforderliche Drittlizenzen erfordert „Anti-Stacking“ Regelung (Bsp. Handy mit mehr als 1.000 Patenten)

➤ Einmalzahlung oder Berechnung eines (angemessene) Gesamtbetrages

(2) „Tiered License“: (in Abhängigkeit vom Umsatz) gestaffelte Lizenz

➤ I.d.R. eine laufende Lizenzgebühr (umsatzbezogene, per unit, gewinnbezogene) kombiniert mit Festbetragslizenzgebühren (licence fees, milestones, lump sum, upfront payments)

(3) Underpayments / Overpayments: Steigerung oder Reduktion der Lizenzgebühren durch Eintritt eines Ereignisses

➤ I.d.R. bei steigendem Umsatz Reduzierung teilweise aber auch Erhöhung der Lizenzgebühren

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Laufzeit

Grds. Bestimmungen zur Laufzeit in Leitlinie 93, 94 TT-GVO 2026

- Gilt, sofern lizenziertes Technologierecht noch nicht abgelaufen, erloschen oder für ungültig erklärt worden

Guideline TT-GVO 2026 Leitlinie 208:

Die Gruppenfreistellung gilt für Technologietransfer-Vereinbarungen nur so lange, wie die im Rahmen der Vereinbarung lizenzierten Technologierechte gültig und rechtswirksam sind. Vereinbarungen, nach denen die Lizenzgebührenpflicht über die Geltungsdauer der lizenzierten Technologierechte hinausgeht, **beschränken jedoch nicht zwangsläufig den Wettbewerb im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 AEUV**. Solche Beschränkungen können es beispielsweise einem Lizenznehmer erlauben, die Entrichtung der Lizenzgebühren über einen längeren Zeitraum zu strecken. Wenn Dritte nach Ablauf der lizenzierten Technologierechte die Technologie rechtmäßig nutzen und ausreichenden Wettbewerbsdruck auf dem Markt ausüben können, ist es unwahrscheinlich, dass nach Ablauf der Rechte erhobene Lizenzgebühren den Wettbewerb im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 einschränken.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Laufzeit

In der Praxis: Patent + Know-how-Lizenzen

1 Know-how bleibt geheim

TT-GVO 2026: Safe Harbour
grundsätzlich solange das
lizenzierte Know-how geheim
bleibt.

*Ausnahme: Offenlegung durch
Verhalten des Lizenznehmers.*

2 Patent läuft ab; Know-how besteht

Fortzahlung kann möglich sein,
wenn das Know-how
eigenständigen wirtschaftlichen
Wert behält.

Reduzierung des Wertes

3 US-Exkurs: Kimble

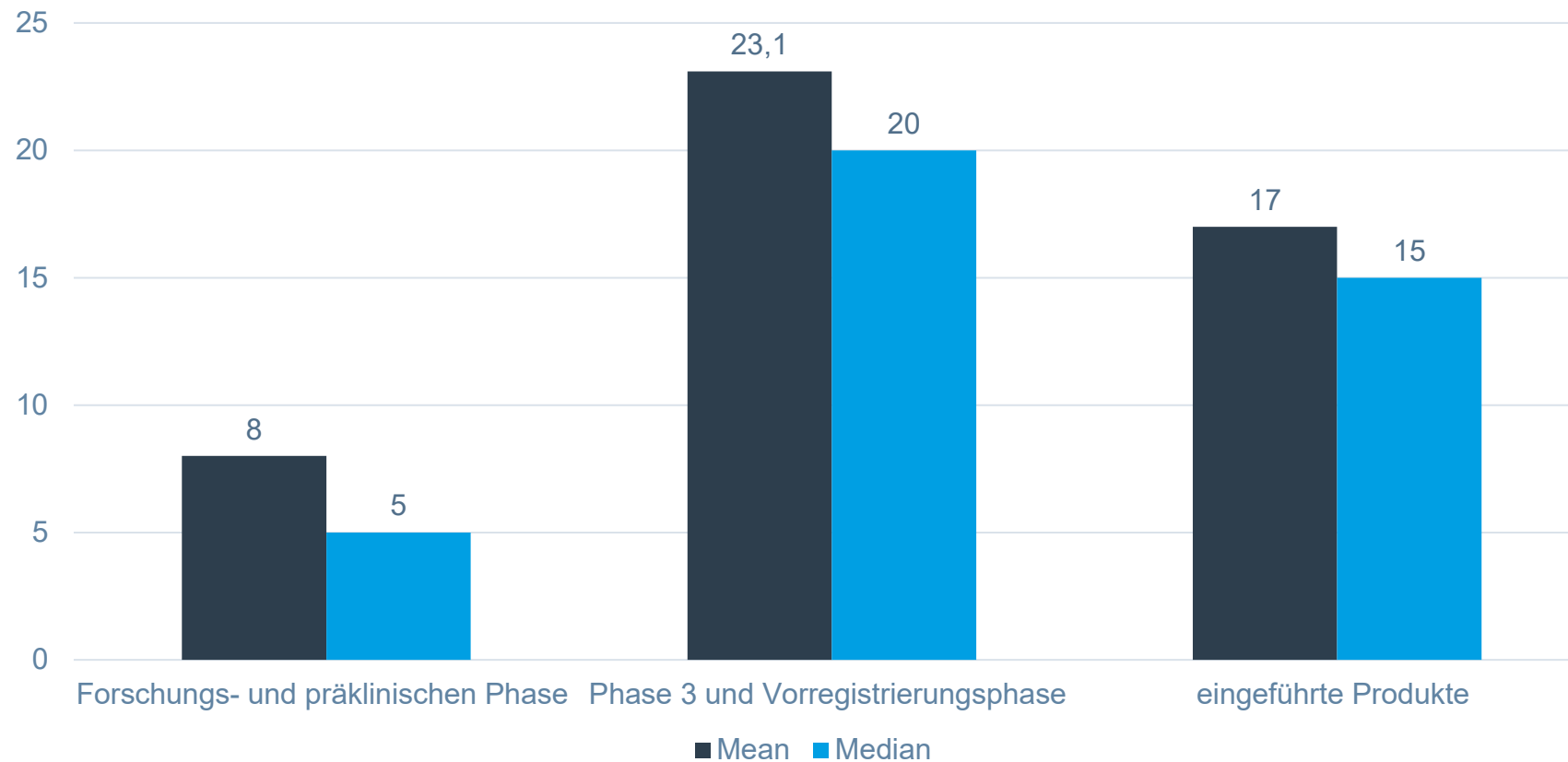
Patentbezogene Post-
Expiration Royalties sind in den
USA grundsätzlich nicht
durchsetzbar.

*Zahlungen für frühere Nutzung
oder Know-how bleiben
gestaltbar.*

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

On the database of IQVIA



LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr

Ausübungspflicht



(1) **Exklusiv (*exclusive license*)**

Vertraglich vereinbarte Ausübung (+); gesetzlich (+)

(siehe BGH GRUR 2000, 138 – Knopflochmaschinen)



(2) **Nicht-exklusiv (*non-exclusive license*)**

Vertraglich vereinbarte Ausübung (+); gesetzlich wohl (-)

(etwa BGH GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren)



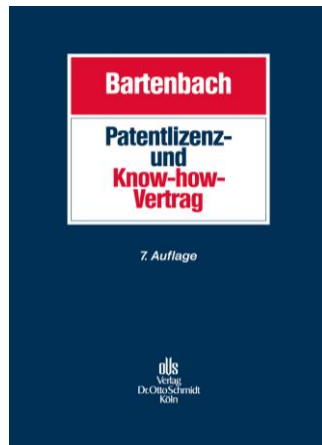
(3) **Alleinige (*sole license*)**

Vertraglich vereinbarte Ausübung (+); gesetzlich wohl (+)

(siehe BGH GRUR 2000, 138 – Knopflochmaschinen)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

4. Lizenzgebühr - Literatur



Bartenbach - Patentlizenz- und Know-how-Vertrag

7. Auflage. 2012

ISBN 978-3-504-41763-5



Hellebrand / Rabe - Lizenzsätze für technische Erfindungen

6. Auflage. 2020

ISBN 978-3-452-29628-3



Groß / Strunk – Lizenzgebühren

5. Auflage. 2021

ISBN 978-3-8005-1722-0

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

5. Lizenzerteilung an Know-how

Lizenzgeber hat zu gewähren:

- Nutzungsgestattung,
- Einräumung eines positiven Benutzungsrechts,
- Verschaffungspflicht: Zurverfügungstellung des lizenzierten Rechts inkl. gegebenenfalls unentbehrlichen Know-hows zur Nutzung desselben

Angreifbarkeit des Schutzes von Know-how

- Vertraulichkeitsverpflichtung mit Vertragsstrafe
- Vorauszahlung

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

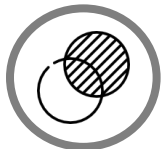
5. Lizenzerteilung an Know-how



(1) Identifikation des Know-hows



(2) Lizenziertes Know-how muss im Vertrag definiert sein



(3) Es muss für Dritte (z. B. Gerichte, Wettbewerbsbehörden) klar sein, *was* lizenziert wurde



(4) Transfer von Know-how

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

5. Lizenzerteilung an Know-how

Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrung und Versuche gewonnen werden und die sind.



LIZENZVERTRAG - AUFBAU

5. Lizenzerteilung an Know-how

- Rechtsnatur ungeklärt, teilweise Ähnlichkeit mit Kauf/ Pacht, häufig Anwendung von Dienstvertragsrecht (§§ 611 ff., § 676 BGB)
- Überlassung von vorhandenem/ noch zu erarbeitendem Know-how findet häufig im Zuge der Lizenzierung von Schutzrechten statt (Neben-/ Hauptpflicht)
→ **Sog. „Gemischter Patentlizenz- und Know-how-Vertrag“**
- Betrifft oft nicht schutzrechtsreife/ besonders brisante Erfindungen, die nicht zur Anmeldung kommen (sollen) (z.B. chemische Verfahrenserfindungen)

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

5. Lizenzerteilung an Know-how

Klausel

Unverzüglich nach dem Inkrafttreten des Vertrages wird der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein Datenpaket zur Verfügung stellen, dass das gesamte lizenzierte Know-how beinhaltet.

Ergänzung (pro Lizenznehmer):

Nach Inkrafttreten des Vertrages und während der Laufzeit des Vertrages wird der Lizenzgeber dem Lizenznehmer [unverzüglich] das gesamte weitere lizenzierte Know-how zur Verfügung stellen, das dem Lizenzgeber bekannt wird.

Falls der Lizenznehmer begründete Zweifel hat, dass das lizenzierte Know-how unvollständig ist, wird der Lizenznehmer dies dem Lizenzgeber schriftlich mitteilen und der Lizenzgeber wird sich nach Kräften bemühen, innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Zugang der Mitteilung des Lizenznehmers ergänzende Unterlagen zum lizenzierten Know-how zur Verfügung zu stellen.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

6. Lizenzerteilung an mitlizensierten Marken

- **Mitlizenzierung von Marken** neben Patent / Know-how grundsätzlich möglich
Marke muss **ausdrücklich vom Lizenzumfang erfasst** sein
- **Nutzungsumfang vertraglich festlegen**
insbesondere Waren/Dienstleistungen, Gebiet und Dauer
- **Vorgaben zur Markennutzung und Qualitätssicherung**
Wahrung der Herkunfts- und Qualitätsfunktion der Marke
- **Markenlizenz häufig als Nebenrecht** zur Patent- oder Know-how-Lizenz
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des lizenzierten Produkts unter der etablierten Marke
- **Beendigung der Hauptlizenz**
grundsätzlich auch Beendigung des Rechts zur Markennutzung

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

7. Vertragsgebiet

- **Vertragsgebiet / territoriale Reichweite**
räumlicher Geltungsbereich der Lizenz
- **Festlegung des Lizenzgebiets im Vertrag**
z. B. Deutschland, EU, weltweit
- **Lizenzrechte grundsätzlich nur innerhalb des vereinbarten Gebiets**
Nutzung außerhalb des Gebiets grundsätzlich nicht gestattet
- **Territoriale Beschränkung möglich**
insbesondere bei ausschließlichen Lizenzen relevant
- **Abgrenzung nach Ländern / Regionen**
ggf. unterschiedliche Lizenznehmer für verschiedene Gebiete
- **Verstoß gegen Gebietsbeschränkung**
kann eine Vertragsverletzung darstellen und ggf. Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche auslösen

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

8. Pflicht des LG zur technischen Ausbildung des LN

Klausel

*Der Lizenzgeber wird dem Lizenznehmer für die Dauer von [...] Wochen/Monaten Fachpersonal zur Verfügung stellen, das die Fertigung einrichtet und anfangs überwacht. Dafür zahlt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine **[Pauschale / pro Mann-Stunde]** von [...] EUR.*

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

9. Lizenzierung von „Improvements“

Gemeinsame Nutzung aufgrund von Foreground-IP

*Haben LG und LN gemeinsam das Lizenzprodukt verbessert und weiterentwickelt und ist diese gemeinschaftliche Weiterentwicklung eine schutzrechtsfähige Erfindung, **[sind beide zur gemeinsamen Anmeldung des entsprechenden Schutzrechts // ist nur der LG zur Anmeldung] berechtigt.***

*LG **[wird/kann nach eigenem Ermessen]** dem LN eine **[nicht-] ausschließliche/auf die Dauer von .../ nicht unter-lizenzierbare / kostenlose/gegen Zahlung von ... EUR** Lizenz erteilen.*

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

10. Gewährleistung

Klausel

Der Lizenzgeber gewährleistet, dass

- (i) er Inhaber beziehungsweise berechtigter Lizenzgeber der lizenzierten Rechte ist,*
- (ii) er berechtigt ist, diesen Vertrag abzuschließen und die hierin gewährten Lizenzen zu erteilen,*
- (iii) er **[keine aktuelle Kenntnis von Umständen hat / angemessene Recherchen betrieben hat]**, wonach die lizenzierten Rechte unwirksam sein könnten oder ihre Nutzung Patentrechte Dritter verletzen könnte und*
- (iv) er keine aktuelle Kenntnis von Umständen hat, wonach das lizenzierte Know-how Dritten bekannt geworden ist.*

Ergänzung: Sofern dennoch eine Schutzrechtsverletzung gegeben sein sollte, soll sich der Lizenzgeber **[innerhalb von 2 Monaten]** um den Lizenzwerb bemühen. Sofern dies nicht gelingt, entfällt die Verpflichtung des Lizenznehmers, für dieses lizenzierte Patentrecht künftig fällig werdende Lizenzgebühren zu entrichten.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

11. Meistbegünstigtenklausel

Klausel

Schließt LG ein Lizenzvertrag mit einem Dritten, in dem er dem Dritten das Recht einräumt, die lizenzierten Rechte zu nutzen, und vereinbart er hierfür mit dem Dritten Lizenzgebühren, die insgesamt niedriger sind, als die Zahlungsverpflichtungen dieses Vertrages, enthält der Lizenzvertrag aber im Übrigen im Wesentlichen die gleichen Bedingungen wie dieser Vertrag, so wird der LG dies dem LN mitteilen.

Der LN ist berechtigt, vom LG innerhalb von drei (3) Monaten nach Zugang der Mitteilung des LG zu verlangen, dass die Bedingungen dieses Vertrages in angemessener Weise nachverhandelt werden, um zu einer Vereinbarung zu kommen, die Bedingungen entsprechend den Bedingungen des Vertrages mit dem Dritten enthält.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

12. Schutz und Aufrechterhaltung der Patente

Pflichten, die entweder beim LG oder LN liegen

Schutzrechtsanmeldungen weiterverfolgen / Vertragsschutzrechte aufrechterhalten

- Zahlung der Gebühren
- Ordnungsgemäße Durchführung der anhängigen Verfahren

Verteidigung des Schutzrechts gegen Angriffe Dritter (Klausel):

Der Lizenzgeber ist verpflichtet, das Erteilungsverfahren für die Anmeldung der lizenzierten Patentrechte ohne zeitliche Verzögerung und sachgerecht zu betreiben und während der Laufzeit dieses Vertrages aufrechtzuerhalten.

Der Lizenzgeber wird alle Maßnahmen ergreifen, die für die Erteilung und Aufrechterhaltung der lizenzierten Patentrechte erforderlich sind.

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

12. Schutz und Aufrechterhaltung der Patente

Kostenübernahme für Patente - Klausel

*Die mit der Erteilung und Aufrechterhaltung der lizenzierten Patentrechte entstehenden Kosten werden von dem **[Lizenzgeber / -nehmer]** getragen. Der **[Lizenzgeber /- nehmer]** ist verpflichtet, alle Gebühren für die lizenzierten Patentrechte zu entrichten und sämtliche Formalitäten zu erfüllen, die zu ihrer Aufrechterhaltung während der Laufzeit dieses Vertrages erforderlich sind.*

LIZENZVERTRAG - AUFBAU

13. Verletzung Patente durch Dritte

Möglichkeiten der Rechtsverfolgung

a. **LG und LN** betreiben den Prozess **gemeinsam**

- Die Klage ist dann gerichtet auf Ersatz des Gesamtschadens, LG und LN sind notwendige Streitgenossen (BGH v. 25.05.2012, X ZR 94/10 – *Tintenpatrone II*)

b. **Einer allein** betreibt den Prozess **aus eigenem und/oder abgetretenem Recht**

c. **Einer allein** macht nur den **eigenen Anspruch** geltend

- **Nachteil:** Kläger muss die eigene Schadensquote darlegen und beweisen; Verletzter ist u. U. „lachender Dritter“

LIZENZVERTRAG – KARTELLRECHTLICHE BEDEUTUNG

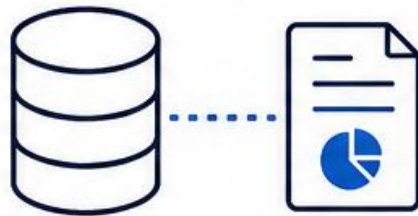
Die neue TT-GVO 2026

1 ANWENDUNGSBEREICH KLAR GEFASST



- Präzisere Definitionen zentraler Begriffe (z. B. Technologie, Know-how, Daten).
- Klarstellung des persönlichen, sachlichen und räumlichen Anwendungsbereichs.

2 NEUE FOKUSSIERUNG AUF DATENZENZEN



- Geschützte Datenbanken können ausdrücklich als Technologierechte in den Anwendungsbereich der TT-GVO fallen.
- Abgrenzung: Reine Überlassung von Daten bleibt grundsätzlich außerhalb des Safe Harbours.

3 AKTUALISIERUNG UND MODERNISIERUNG



- Anpassung zahlreicher Bestimmungen an aktuelle Technologien und Geschäftsrealitäten.
- Überarbeitete Regeln für Technologiepools.
- Erstmals Leitlinien für Licensing Negotiation Groups (LNGs) (Gruppen von Lizenznehmern, die gemeinsam verhandeln).
- Mehr Rechtssicherheit und Transparenz.

4 ERHALT BEWÄHRTER GRUNDSÄTZE



- Beibehaltung der Marktanteilschwellen und des Grundaufbaus der TT-GVO.
- Fortführung des bewährten Systems der Gruppenfreistellung mit spürbaren Effizienzvorteilen.

LIZENZVERTRAG – KARTELLRECHTLICHE BEDEUTUNG

Die neue TT-GVO 2026

MARKTANTEILSSCHWELLEN BLEIBEN UNVERÄNDERT



20 %

im vor- oder nachgelagerten Markt
für jede Partei des Vertrags

UND



30 %

im vor- oder nachgelagerten Markt
für den Lizenzgeber insgesamt



Die TT-GVO 2026 schafft einen modernen, innovationsfreundlichen und rechtssicheren Rahmen für den Technologietransfer – insbesondere durch die Einbeziehung von Daten als eigenständige Lizenzgegenstände.



**Sofern Schwelle überschritten, dann Rückgriff auf Art.
101 AEUV – normale Kartellverbotsprüfung**

LIZENZVERTRAG - WETTBEWERBSVERBOT

Nichtangriffsabrede

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, das lizenzierte Schutzrecht nicht anzugreifen, also z. B. keine Nichtigkeitsklage oder keinen Einspruch gegen das Schutzrecht zu erheben.



Kartellrechtliche Bewertung



Grundsätzlich
kartellrechtlich
problematisch



Relevant:
Art. 5 Abs. 1 lit. b
TT-GVO



Nichtangriffsverpflichtungen
können den Wettbewerb
beschränken, weil ungültige
Schutzrechte im Markt
verbleiben könnten



Möglich ist ggf. eine
mildere Gestaltung
als **Kündigungsrecht**
des Lizenzgebers bei
Angriff auf das
Schutzrecht



Freistellung
insbesondere noch
bei **Exklusivlizenzen**
denkbar



Sonst regelmäßig
Einzelfallprüfung
erforderlich



Wohl zulässig bei:



Freilizenzen



Streitbeilegungsvereinbarungen,
jeweils nach Einzelfallprüfung



nicht-technischen
Schutzrechten

LIZENZVERTRAG - WETTBEWERBSVERBOT

Wettbewerbsverbot

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, keine Produkte oder Erzeugnisse herzustellen oder zu vertreiben, die mit dem lizenzierten Gegenstand konkurrieren.

Kartellrechtliche Bewertung:

- Wettbewerbsverbote beschränken die wirtschaftliche Handlungsfreiheit des Lizenznehmers
- Daher grundsätzlich **kritisch** und nur begrenzt zulässig
- Zulässig allenfalls ausnahmsweise, wenn sie zum Schutz von **geheimem Know-how** notwendig sind
- Umfang, Dauer und sachlicher Anwendungsbereich müssen eng begrenzt sein

Besonders problematisch:



nachvertragliche
Wettbewerbsverbote



pauschale Verbote
konkurrierender
Forschung oder Entwicklung



Verbote, die über den
Schutz des Know-hows
hinausgehen



Wettbewerbsverbote
ohne zeitliche oder
sachliche Begrenzung

LIZENZVERTRAG - WETTBEWERBSVERBOT

Klausel

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, weder Produkte herzustellen noch zu vertreiben, die dem Lizenzprodukt entsprechen oder vergleichbar sind, noch sich an Unternehmen zu beteiligen, die solche Produkte herstellen, gebrauchen und/oder vertreiben.

[Vorstehende Regelung soll den Lizenznehmer nicht darin beschränken,

- (i) seine eigene Technologie zu verwerten, sofern er dabei nicht die lizenzierten Rechte und/oder Vertrauliche Informationen des Lizenzgebers nutzt;*
- (ii) Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen, sofern die aus den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten hervorgehenden Technologien und/oder Produkte keine Nutzung der lizenzierten Rechte und/oder Vertraulichen Informationen beinhalten. (***Die Beweislast dafür, ob eine solche Nutzung gegeben ist, trägt der Lizenznehmer***).*

FRAGEN?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago)

Marco Stief ist Partner der Kanzlei Maiwald und Leiter der Rechtsabteilung. Seine Fachkompetenz umfasst alle Aspekte des geistigen Eigentums, wobei der Schwerpunkt auf gewerblichen Schutzrechten und der Beratung in vertraglichen Angelegenheiten mit technischem Hintergrund liegt.

Marco Stief verfügt über 25 Jahre Erfahrung in internationalen und nationalen Patentverletzungsverfahren und berät Unternehmen zudem regelmäßig bei komplexen IP-Transaktionen und einer Vielzahl von Technologievereinbarungen. Darüber hinaus berät er zu Fragen des Wettbewerbsrechts, des Arbeitnehmererfindungsrechts und der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen.

Marco Stief ist Dozent an der Technischen Universität Dresden, der Technischen Universität München und der Universität Marburg. Er ist Herausgeber und/oder Autor zahlreicher Fachpublikationen, darunter das „Handbuch des Patentrechts“ (erschieden in deutscher und englischer Sprache), sowie Herausgeber und Mitautor des „Rechtshandbuchs Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Patente“, Herausgeber und Mitautor des Handbuchs „Ergänzende Schutzsertifikate (SPC)“ sowie Mitherausgeber und Mitautor des „Vertragshandbuchs – Pharma und Life Sciences“.

Im Laufe seiner Karriere wurde Marco Stief mehrfach von JUVÉ, Chambers, Legal 500, MIP IP Stars, IAM 300 (World's Leading IP Strategists) und IAM 1000 (World's Leading IP Litigators), der WirtschaftsWoche und vielen anderen ausgezeichnet. Best Lawyers/Handelsblatt hat ihn wiederholt als einen der „Best Lawyers Deutschlands“ ausgezeichnet, und Who's Who Legal zählt ihn zu den sechs besten deutschen Patentanwälten.



Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago)
Partner | Rechtsanwalt (Attorney at Law)
Vertreter vor dem EPG (UPC)

Maiwald GmbH | Elisenhof, Elisenstraße 3 | D-80335 München
T +49 (0)89 747266-0 | D +49 (0)89 747266-281 |
stief@maiwald.eu

Die Präsentation enthält einen Überblick über ausgewählte Themen und ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen die Maiwald GmbH und ihre Anwältinnen und Anwälte keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Präsentation oder diesem Vortrag enthaltenen Informationen.

Hinweis zur Erstellung: Einzelne Grafiken und Illustrationen dieser Präsentation können unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt oder bearbeitet worden sein.

[Maiwald GmbH](#)

Dr. Marco Stief, LL.M., Elisenhof, Elisenstraße 3 | 80335 Munich

T +49 (0)89 747 266 0 | stief@maiwald.eu

www.maiwald.eu