

## Vertragsbausteine „Berliner Vertrag“

---

für Kooperationen in Forschung und Entwicklung zwischen Hochschule und Industrie

### 1. Merkposten: Vertragspartner

- Hochschule,
- Industrieunternehmen (im folgenden: Industriepartner),
- Projektleiter

Alle anderen am Forschungsprojekt beteiligten Hochschulbeschäftigten, die Lehr- und Forschungstätigkeit i.S.d. § 42 ArbStättG im Forschungsprojekt ausüben, sowie freie Erfinder **müssen ebenfalls in den Vertrag einbezogen werden** (siehe Ziff. 3.2.4).

### 2. Vertragsgegenstand

- 2.1 Gegenstand des Vertrages ist die gemeinsame Durchführung des folgenden, im Forschungsplan (**Anlage 1**) detailliert beschriebenen Forschungskooperationsprojektes (im folgenden: Forschungsprojekt):

**[...]** *[je nach konkretem Forschungsprojekt aufzunehmen]*

Merkposten: Soweit der Gegenstand des Forschungsplans in erster Linie die gewerbliche Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken und verwandten Schutzrechten ist, erfassen dies die vorliegenden Vertragsbausteine nicht.

- 2.2. Durchführung des Vertrages

**[...]** *[je nach konkretem Forschungsprojekt weitere individuelle Regeln zur Durchführung des Vertrages aufnehmen inkl. einer Verpflichtung des Projektleiters, die Aufgaben im Forschungsprojekt aus dem Forschungsplan zu übernehmen]*

### 3. Grundsätzliche Regeln zu Erfindungen, Schutzrechten und Know-how

- 3.1. Altschutzrechte

- 3.1.1 Jeder Vertragspartner bleibt Inhaber der von ihm vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und der darauf angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (im folgenden: Altschutzrechte).

- 3.1.2 **Der Projektleiter und der Industriepartner werden sich gegenseitig vor Beginn und fortlaufend während des Forschungsprojektes nach bestem Wissen und Gewissen über das Bestehen von Altschutzrechten informieren, soweit sie voraussichtlich für die Nutzung von Arbeitsergebnissen, die bei der Durchführung des Forschungsprojekts entstehen (im folgenden: Forschungsergebnisse), erforderlich sind. Sie teilen sich gegenseitig ferner nach bestem Wissen und Gewissen mit, inwieweit Dritte an solchen Altschutzrechten nutzungsberechtigt sind und inwieweit der jeweilige Inhaber in der Nutzung dieser Altschutzrechte beschränkt ist.**

- 3.1.3 Soweit Altschutzrechte für die Durchführung des Forschungsprojektes erforderlich sind und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, räumt der jeweilige Vertragspartner dem jeweils anderem Vertragspartner hieran ein auf die Dauer und die Zwecke des Forschungsprojektes begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschließliches Nutzungsrecht ein.
  - 3.1.4 Soweit nach Ziff. 3.1.2 mitgeteilte Altschutzrechte für die Nutzung der Industriepartner-Ergebnisse, der Gemeinschaftsergebnisse oder der Hochschul-Ergebnisse nach Optionsausübung entsprechend Ziff. 3.2.3 erforderlich sind und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, räumt die Hochschule bzw. der Projektleiter dem Industriepartner an diesen Rechten eine nicht-ausschließliche Lizenz zu marktüblichen Bedingungen ein. Soweit derartige Altschutzrechte der Verwertungsgesellschaft der Hochschule zustehen, wird die Hochschule dafür sorgen, dass dem Industriepartner eine entsprechende Lizenz eingeräumt wird.
  - 3.1.5 Ziff. 3.1.4 gilt entsprechend für Altschutzrechte, die nach Ziff. 3.1.2 nicht mitgeteilt wurden, es sei denn, die Hochschule ist zum Zeitpunkt der Anfrage des Industriepartners nach einer Lizenz an derartigen Altschutzrechten bereits in aussichtsreichen Verhandlungen über eine Verwertung begriffen.
  - 3.1.6 Die Ziff. 3.1.1 bis 3.1.5 gelten entsprechend für das von jedem Vertragspartner vor Beginn des Forschungsprojekts erarbeitete Know-how sowie für bestehende Urheberrechte bzw. urheberrechtliche Nutzungsrechte.
- 3.2. Forschungsergebnisse
- 3.2.1 **Industriepartner-Ergebnisse**  
Sämtliche Rechte an den Forschungsergebnissen, die ausschließlich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden (im folgenden: Industriepartner-Ergebnisse), stehen ausschließlich dem Industriepartner zu.
  - 3.2.2 **Gemeinschaftsergebnisse**  
Ungeachtet der Regelung in Ziff. 6.1 über die Anmeldung von Schutzrechten stehen sämtliche materiellen Rechte an Forschungsergebnissen, die von dem Projektleiter und anderen Beschäftigten der Hochschule gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen der Erfindungsanteil der Hochschulbeschäftigten 50 Prozent oder weniger ist (im folgenden: Gemeinschaftsergebnisse), ausschließlich dem Industriepartner zu.  
  
Mit Vertragsschluss übertragen die Hochschule und der Projektleiter an den Industriepartner im voraus sämtliche ihrer Rechte an den künftig entstehenden Gemeinschaftsergebnissen; für den Projektleiter gilt diese Übertragung im Hinblick auf nicht schutzrechtsfähige Forschungsergebnisse, freie Erfindungen und, bezogen auf den Zeitpunkt des Freiwerdens, für etwa frei werdende Erfindungen. Diese Übertragung steht unter der auflösenden Bedingung, dass der Industriepartner seine Beiträge für das Forschungsprojekt nach Ziff. 9 erbringt.
  - 3.2.3 **Hochschul-Ergebnisse**  
Sämtliche Rechte an Forschungsergebnissen, die ausschließlich oder zu mehr als 50 Prozent Erfindungsanteil von dem Projektleiter und anderen

Beschäftigten der Hochschule erarbeitet wurden (im folgenden: Hochschul-Ergebnisse), stehen ausschließlich der Hochschule zu.

Mit Vertragsschluss überträgt der Industriepartner die Erfindungsanteile seiner Beschäftigten an den Hochschulergebnissen im voraus an die Hochschule. Diese Übertragung steht unter der auflösenden Bedingung, dass die Hochschule ihre Beiträge für das Forschungsprojekt nach Ziff. 9 erbringt. Der Industriepartner nimmt bei Hochschul-Erfindungen die Erfindungsanteile seiner Beschäftigten unbeschränkt in Anspruch.

Die Hochschule räumt dem Industriepartner hiermit eine ausschließliche Option für eine ausschließliche, weltweite und unbegrenzte Lizenz (mit dem Recht zur Unterlizenzierung) zur Nutzung der Hochschul-Ergebnisse ein. Der Industriepartner kann diese Option durch schriftliche Erklärung gegenüber der Hochschule innerhalb eines Zeitraums von zehn (10) Monaten nach Anmeldung eines Schutzrechtes für das entsprechende Hochschul-Ergebnis ausüben, und die Parteien werden dann unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben einen Lizenzvertrag zu den in Ziff. 10.2 festgelegten Bedingungen aushandeln. Der Industriepartner kann von der Hochschule eine Verlängerung der Optionsfrist zu angemessenen Bedingungen verlangen, die im Einzelfall zu vereinbaren sind.

#### 3.2.4 Einbeziehung der am Forschungsprojekt beteiligten Personen

Zur Sicherstellung der Rechtsübertragung nach Ziff. 3.2.2 und der Regelung nach Ziff. 3.2.3 verpflichtet sich der Projektleiter, Beschäftigte der Hochschule, die dem Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbStättG unterfallen, in das Forschungsprojekt erst dann einzubeziehen, wenn sie seine Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Erklärung entsprechend dem als **Anlage 2** beigefügten Muster mit übernommen haben. Die Namen der für die Durchführung des Forschungsprojekts vorgesehenen Beschäftigten der Hochschule, die Lehr- und Forschungstätigkeit i.S.d. § 42 ArbStättG ausüben, sind in **Anlage 3** aufgeführt. Der Projektleiter versichert, dass diese Beschäftigten der Hochschule eine Erklärung entsprechend dem als **Anlage 2** beigefügten Muster abgegeben haben.

Der Projektleiter wird ferner dafür Sorge tragen, dass andere an dem Forschungsprojekt Beteiligte (z.B. Diplomanden, Doktoranden, Studenten), die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule stehen, erst dann an dem Forschungsprojekt beteiligt werden, wenn sie die Verpflichtungen des Projektleiters aus Ziff. 4.2 und [Geheimhaltung] mit übernommen und die Übertragung aller Rechte an den Forschungsergebnissen auf die Hochschule sichergestellt haben.

Die Hochschule steht für diese Verpflichtungen des Projektleiters ein.

#### 3.2.5. Der Hochschule und dem Projektleiter steht ein nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares Recht zur Nutzung der Industrie-Ergebnisse, Gemeinschaftsergebnisse und Hochschul-Ergebnisse nach Optionsausübung entsprechend Ziff. 3.2.3 für die Forschungs- und Lehrtätigkeit zu. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Forschungsergebnisse. Ferner dürfen die Forschungsergebnisse, die dem Industriepartner nach den Regeln in Ziff. 3.2.1 und 3.2.2 sowie nach Optionsausübung entsprechend Ziff. 3.2.3 zustehen, im Rahmen der Tätigkeit für

oder mit Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners verwendet werden [, die aber nicht unbillig verweigert werden darf.] [Option] Ausgenommen hiervon sind Altschutzrechte oder nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstände.

- 3.2.6 [Merkposten: Ob die Ziff. 3.2.1 bis 3.2.5 entsprechend oder abweichend für Know-how gelten, ist individuell zu regeln, insbesondere für den Fall der Nichtausübung der Option nach Ziff. 3.2.5.].

### 3.3. Urheberrechte

An auf die Gemeinschaftsergebnisse und Hochschul-Ergebnisse nach Optionsausübung entsprechend Ziff. 3.2.3 bezogenen Urheberrechten erhält der Industriepartner ein ausschließliches, übertragbares, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenztes Nutzungsrecht für alle Nutzungsarten. Ziff. 3.2.5 gilt entsprechend.

[Merkposten: Zur Vergütung siehe Fibel]

## 4. **Negative und positive Publikationsfreiheit**

- 4.1. Der Projektleiter verpflichtet sich gegenüber dem Industriepartner, alle Dienstleistungen der Hochschule nach § 5 ArbNEG zu melden und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen. Der Projektleiter verzichtet in Bezug auf alle Forschungsergebnisse gegenüber dem Industriepartner auf die Geltendmachung seines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbNEG.

- 4.2. Der Industriepartner erkennt an, dass die Hochschule Forschungsergebnisse veröffentlichen muss und wird diesem Interesse Rechnung tragen. Allerdings verpflichten sich der Projektleiter und die Hochschule gegenüber dem Industriepartner, Forschungsergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners zu veröffentlichen oder anderweitig Dritten – auch im Vorverfahren einer Veröffentlichung – zu offenbaren, so lange die Forschungsergebnisse der Geheimhaltungspflicht gemäß Ziff. [...] unterliegen. Sie werden dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur mündlichen Veröffentlichung vorgesehen ist (im folgenden: die Veröffentlichung) mindestens sechzig (60) Tage vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Prüfung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen fünfundvierzig (45) Tagen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veröffentlichung Geheimhaltungsinteressen berührt, werden die Hochschule und der Projektleiter dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichung unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestrichen werden. Äußert sich der Industriepartner innerhalb der fünfundvierzig (45) Tage nicht, so gilt die Zustimmung zur Veröffentlichung als erteilt. Bei einer geplanten Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die aus Sicht des Industriepartners schutzrechtsfähig sind, wird der Industriepartner die Zustimmung nach Ablauf einer Frist von zwölf (12) Monaten ab Einreichung der Schutzrechtsanmeldung nicht mehr verweigern.

Nach ungenutztem Ablauf der Optionsfrist oder Verzicht auf das Optionsrecht entfallen die vorgenannten Beschränkungen für die Veröffentlichung von Hochschul-Ergebnissen.

## 5. **Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen**

Die Vertragspartner sind bei der Durchführung des Vertrages bestrebt, die Forschungsergebnisse durch Schutzrechte (im folgenden: Neuschutzrechte) abzusichern. Für die Anmeldung dieser Neuschutzrechte gelten folgende Regeln: Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich über die bei ihnen eingegangenen vollständigen Erfindungsmeldungen. Nach Abstimmung der Erfindungsanteile der jeweiligen Vertragspartner unterliegen die Schutzrechtsanmeldungen folgenden Regeln:

#### 5.1. Neuschutzrechte an Industriepartner-Ergebnissen

Die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Neuschutzrechten an Industriepartner-Ergebnissen obliegt allein dem Industriepartner.

#### 5.2 Neuschutzrechte an Gemeinschaftsergebnissen

5.2.1 Binnen fünfundvierzig (45) Tagen nach Mitteilung des Vorliegens einer vollständigen Erfindungsmeldung an den Industriepartner wird dieser der Hochschule schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, stehen die materiellen Rechte an der betreffenden Erfindung der Hochschule zu und werden vom Industriepartner an sie übertragen. Nimmt die Hochschule in einem solchen Fall die Erfindung in Anspruch, gewährt sie dem Industriepartner ein nicht-ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Andernfalls gewährt der Projektleiter dem Industriepartner ein solches Nutzungsrecht.

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

*Alternative 1:* Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, werden die Hochschule und der Industriepartner die jeweiligen Anteile ihrer Mitarbeiter an der Erfindung entsprechend unbeschränkt in Anspruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich im Namen der Hochschule und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 6). Die Hochschule verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 5.2.2 Satz 1 zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Hat der Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 5.2.2 Satz 1 keinen Rechts- oder Patentanwalt benannt, wählt die Hochschule einen Rechts- oder Patentanwalt aus. Über den Inhalt der Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

*Alternative 2:* Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, werden die Hochschule und der Industriepartner die jeweiligen Anteile ihrer Mitarbeiter an der Erfindung entsprechend unbeschränkt in Anspruch nehmen.. Daraufhin wird der Industriepartner die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich selber oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der Hochschule und im eigenen Namen vornehmen. Der Industriepartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Ansprüche zu formulieren sowie Prüfungsverfahren durchzuführen.

#### 5.3 Neuschutzrechte an Hochschul-Ergebnissen

- 5.3.1. Binnen fünfundvierzig (45) Tagen nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, steht es im Belieben der Hochschule, die betreffende Erfindung in Anspruch zu nehmen.
- 5.3.2. Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule die Erfindung entsprechend unbeschränkt in Anspruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich im Namen der Hochschule vornehmen und den Industriepartner hierüber unterrichten. Die Hochschule verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 5.3.1 Satz 1 zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Hat der Industriepartner in der Mitteilung gemäß Ziff. 5.3.1 Satz 1 keinen Rechts- oder Patentanwalt benannt, wählt die Hochschule einen Rechts- oder Patentanwalt aus. Über den Inhalt der Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

Nach Ausübung der Option nach Ziff. 3.2.3 wird der Industriepartner Herr des Verfahrens im Hinblick auf die Anmeldung und die Aufrechterhaltung der entsprechenden Neuschutzrechte der Hochschule.

- 5.4. Alle Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neuschutzrechten zu unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben.

Die Vertragspartner werden im übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neuschutzrechten schädlich sein könnte.

- 5.5. Die Hochschule hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen (im folgenden: Verwertungsunternehmen) statt ihrer mit der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zugänglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Übermittlung der Informationen gegenüber der Hochschule zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

## **6. Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen; Treuhandverhältnis**

- 6.1. Anmelder der prioritätsbegründenden Erstanmeldung von Gemeinschaftsergebnissen sind die Hochschule und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn die Hochschule verzichtet hierauf bis zur Äußerung des Industriepartners nach Ziff. 5.2.2 schriftlich gegenüber dem Industriepartner. Die Hochschule erklärt bereits jetzt ihren Verzicht, soweit der Erfindungsanteil des Projektleiters und anderer bei der Hochschule Beschäftigten 25% nicht überschreitet. Die prioritätsbegründende Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder europäische Schutzrechtsanmeldung.
- 6.2. Die Hochschule hat die Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen lediglich als Treuhänder für den Industriepartner inne. Im Innenverhältnis steht das Recht auf das Neuschutzrecht ausschließlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule wird daher Weisungen des Industriepartners hinsichtlich der Ausübung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten Neuschutzrecht befolgen.



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

## 7. Auslandsanmeldungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ländern

### 7.1 Auslandsanmeldungen und Schutzrechtsaufgabe bei Gemeinschaftsergebnissen

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

[*Alternative 1, insbesondere bei weltweit tätigen Unternehmen*]: Der Industriepartner nimmt die Auslandsanmeldungen bei Gemeinschaftsergebnissen im eigenen Namen vor, es sei denn, der Industriepartner hat die Rechte daran nach Ziff. 5.2.1 an die Hochschule übertragen. Er entscheidet nach eigenem Ermessen, für welche Länder er Auslandsanmeldungen durchführt.

Der Industriepartner ist jederzeit frei, Neuschutzrechte zu Gemeinschaftsergebnissen ganz oder in einzelnen Ländern aufzugeben oder das Anmeldeverfahren im Ausland nicht weiter zu verfolgen.

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

Soweit der Industriepartner die Priorität nicht mindestens in den in **Anlage 3** aufgeführten Ländern in Anspruch nehmen will, überträgt er der Hochschule das Recht, in den Ländern der **Anlage 3** unter Inanspruchnahme der Priorität Schutzrechtsanmeldungen durchzuführen, sofern die Hochschule dies wünscht.

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

### 7.2 Auslandsanmeldungen und Schutzrechtsaufgabe bei Hochschul-Ergebnissen

Etwaige Auslandsanmeldungen und die Schutzrechtsaufgabe im Falle von Hochschul-Ergebnissen sind Gegenstand der auszuhandelnden Bedingungen der Lizenz nach Ziff. 3.2.3. für den Fall der Optionsausübung. Übt der Industriepartner die Option gemäß Ziff. 3.2.3 nicht aus, entscheidet die Hochschule nach eigenem Ermessen, für welche Länder sie Auslandsanmeldungen durchführt.

## 8. Kosten der Schutzrechte

### 8.1 Industriepartner-Ergebnisse

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

## 8.2 Gemeinschaftsergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neuschutzrechte zu Gemeinschaftsergebnissen trägt der Industriepartner, es sei denn, er hat sein materielles Recht an diesen gemäß Ziffer 5.2.1 auf die Hochschule übertragen. Nach einer solchen Rechteübertragung trägt die Hochschule die Kosten.

## 8.3 Hochschul-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung verbundenen Kosten von auf Wunsch des Industriepartners angemeldeten Neuschutzrechten zu Hochschul-Ergebnissen trägt der Industriepartner. Sollte der Industriepartner die Option nach Ziff. 3.2.3 ausüben, trägt er alle ab Optionsausübung anfallenden weiteren Kosten. Sollte der Industriepartner keinen Wunsch zur Anmeldung nach Ziff. 5.3.1 äußern, er aber dennoch die Option nach Ziff. 3.2.3 ausüben, erstattet er der Hochschule die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten des entsprechenden Neuschutzrechtes und trägt ebenso alle weiteren Kosten für dieses Neuschutzrecht und für die Auslandsanmeldungen. Soweit die Hochschule und der Industriepartner eine Verlängerung der Optionsfrist nach Ziff. 3.2.3 vereinbart haben, verpflichtet sich der Industriepartner, die Kosten für vereinbarte Auslandsanmeldungen zu übernehmen.

## 9. Projektkalkulation, Beiträge von Hochschule und Industriepartner

Merkposten: Regelung der Beiträge erfolgt einzelfallspezifisch

## 10. Vergütung von Erfindungen

### 10.1 Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule <50 %)

10.1.1 Soweit der Erfindungsanteil der Beschäftigten der Hochschule weniger als 50% beträgt, zahlt der Industriepartner an die Hochschule fünfundvierzig (45) Tage nach der Erstanmeldung eines Gemeinschaftsergebnisses, spätestens aber sechs (6) Monate nach positiver Mitteilung des Industriepartners gemäß Ziff. 5.2.2 Satz 1, einen Betrag von € 2.500,00 ohne Berücksichtigung des Erfindungsanteils.

10.1.2 Bei einer kommerziellen Nutzung des der Erstanmeldung zugrundeliegenden Gemeinschaftsergebnisses vergütet der Industriepartner die Hochschule zusätzlich wie folgt ohne Berücksichtigung des Erfindungsanteils:

*[Varianten nach Wahl zur Verhandlung bei Vertragsschluss]*

*[Alternative 1]* Der Industriepartner zahlt an die Hochschule einen Betrag von € 2.500,00 bei Aufnahme der kommerziellen Nutzung der Erfindung pro Schutzrechtsfamilie. Der Betrag erhöht sich auf € 10.000,00, wenn der Industriepartner die Nutzung später als sieben (7) Jahre nach der Erstanmeldung aufnimmt. Letzteres kann der Industriepartner durch eine Zahlung der € 2.500,00 an die Hochschule vor Ablauf der sieben (7) Jahre ablösen.

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

bis € [...] erfindungsgemäßem Umsatz € [...]



von € [...] bis € [...] erfindungsgemäßem Umsatz € [...]

von € [...] bis € [...] erfindungsgemäßem Umsatz € [...]

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

#### 10.2 Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule 50 %)

Im Falle von Gemeinschaftsergebnissen mit einem Erfindungsanteil der Hochschule von 50 % beträgt die an die Hochschule zu zahlende Vergütung das Doppelte der unter Ziff. 10.1.1 und 10.1.2 Alternative 1 vereinbarten Beträge.

#### 10.3 Hochschul-Ergebnisse

Im Falle von Hochschul-Ergebnissen im Falle des Abschluß eines Lizenzvertrages zahlt der Industriepartner an die Hochschule eine noch auszuhandelnde/folgende Vergütung unter Berücksichtigung des Erfindungsanteils: [...] *[ggfs. vor Vertragsschluß schon konkret aufnehmen]*. Im Falle, daß der Erfindungsanteil der Hochschule 50% beträgt, reduziert sich die vereinbarte/zu vereinbarende Vergütung um 10% im Vergleich zu Gemeinschaftsergebnissen nach Ziff. 10.1.

*Im Falle von Hochschul-Ergebnissen mit Abschluß eines Lizenzvertrages zahlt der Industriepartner an die Hochschule eine noch auszuhandelnde/folgende Vergütung unter Berücksichtigung des Erfindungsanteils: [...] [ggfs. vor Vertragsschluß schon konkret aufnehmen].*

Die Vergütung kann eine oder mehrere Pauschalzahlungen umfassen oder eine angemessene Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz, der aus Verkäufen der in Nutzung der Hochschul-Ergebnisse oder Gemeinschaftsergebnisse mit 50% Erfindungsanteil der Hochschule hergestellten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen vom Industriepartner oder dessen Unterlizenznehmern *[Alternativregelung für Unterlizenzen im nächsten Absatz]* erzielt wird. Die Höhe etwaiger Pauschalzahlungen oder der Lizenzgebühr richtet sich nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit und dem jeweiligen Finanzierungsbeitrag der Vertragspartner am Forschungsprojekt unter Berücksichtigung aller Umstände. Sie bewegt sich dabei in der Regel im Rahmen der in **Anlage 4** dargestellten Berechnungsbeispiele.

*[Alternative für Unterlizenzen:]* Für den Fall der Unterlizenzvergabe zahlt der Industriepartner einen Unterlizenzsatz von [...] % (10%-50%) seiner Nettoeinnahmen.

#### 10.4. Merkposten: Abrechnungsklauseln

10.5. Nutzung i.S.d. Ziff. 10.1.2 und 10.2 versteht sich als tatsächlicher Einsatz der erfinderische Lehre, insbesondere in den Nutzungsformen des § 9 PatG. Falls die Nutzung darin besteht, dass das Schutzrecht/die Schutzrechtsfamilie durch den Industriepartner lediglich im Rahmen eines Patentlizenztauschvertrages auf einem breiten technischen Gebiet, bei dem die jeweils lizenzierten Schutzrechte nicht explizit aufgeführt sind, lizenziert wird, ermäßigt sich die Vergütung nach Ziff. 10.1.2 auf die Hälfte.

10.6. Für die einfachen Rechte nach Ziff. 5.2.1 zahlt der Industriepartner an die Hochschule eine Vergütung von [...].

10.7. Die Vertragspartner stehen dafür ein, dass sie sämtliche an den Forschungsergebnissen beteiligten Erfinder, die bei ihnen beschäftigt sind oder in einem sonstigen Ver-

tragsverhältnis zu ihnen stehen, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vergüten.

**11. Merkposten: Marketing** *[soweit beidseitig gewünscht als Möglichkeit denkbar]*

Der Industriepartner wird auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule bei Produkten oder Dienstleistungen, die er unter Verwendung eines Neuschutzrechts anbietet und/oder erbringt, wie folgt angemessen hinweisen:

„Basierend auf einer an der [...] Hochschule getätigten Entwicklung“

**Anlagen:**

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

Anlage 2: Muster Beitrittserklärung der Hochschulangehörigen

Anlage 3: Länderliste *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 4: Berechnungsbeispiele Vergütung

## **Anlage 2**

### **zu den Vertragsbausteinen Forschungsk Kooperation**

[Schreiben des Hochschulbeschäftigten an den Industriepartner]

Adresse des Industriepartners

#### **Beitrittserklärung zu den Verpflichtungen des Projektleiters im Vertrag zwischen der [Hochschule] („Hochschule“) und [Industriepartner] („Industriepartner“) zum Forschungskoperationsprojekt im Bereich [Beschreibung des Forschungsbereichs]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des oben genannten Vertrages (der „Vertrag“) nehme ich als Beschäftigter der Hochschule im Sinne von § 42 Nr. 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz („ArbnEG“) an der Durchführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten („Forschungsprojekt“) teil. Der Vertrag enthält eine Reihe von Regelungen, die auch meine Beteiligung an dem Forschungsprojekt betreffen und die eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen erfordern. Dementsprechend vereinbaren wir was folgt:

1. Meine Rechte an von mir vor Beginn des Forschungsprojektes gemachten Erfindungen und an den darauf angemeldeten oder erteilten Schutzrechten („Altschutzrechte“) bleiben hiervon unberührt. An meinen Altschutzrechten, die für die Durchführung des Forschungsprojektes erforderlich sind, räume ich der Hochschule und dem Industriepartner ein auf die Dauer des Forschungsprojektes begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschließliches Nutzungsrecht ein. Soweit und sobald solche Altschutzrechte, insbesondere freie Erfindungen, für die Nutzung der Ergebnisse des Forschungsprojektes („Forschungsergebnisse“) erforderlich sind und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, räume ich dem Industriepartner an diesen Rechten eine nicht-ausschließliche Lizenz zu marktüblichen Bedingungen ein. Für Altschutzrechte, die für die Nutzung schutzrechtsfähiger Forschungsergebnisse, bei denen der Erfindungsanteil der Beschäftigten der Hochschule mehr als 50 Prozent beträgt („Hochschul-Ergebnisse“), erforderlich sind, gilt dies nur nach Ausübung einer dem Industriepartner zustehenden Option zur Lizenzierung der Hochschul-Ergebnisse. Dieselben Regelungen gelten für das von mir vor Beginn des Forschungsprojektes erarbeitete Know-how sowie für bestehende Urheberrechte.

2. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, der Hochschule alle Dienst-erfindungen im Rahmen des Forschungsprojektes nach § 5 ArbNEG zu melden und der Hochschule meinen Erfinderanteil zu benennen. In diesem Zusammenhang verzichte ich gegenüber dem Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbNEG.
3. Hiermit übertrage ich dem Industriepartner im voraus sämtliche meiner Rechte an künftig entstehenden Forschungsergebnissen, sofern es sich um nicht schutzrechts-fähige Forschungsergebnisse, freie oder frei werdende Erfindungen handelt. Davon ausgenommen sind nicht schutzrechtsfähige Hochschul-Ergebnisse, die sich auf Erfindungen beziehen. Die Rechte an letzteren übertrage ich dem Industriepartner zum Zeitpunkt der Ausübung der ihm zustehenden Option zur Lizenzierung der Hochschul-Ergebnisse.
4. Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neuschutzrechten unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Ich werde daneben alles unter-lassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neuschutzrechten schädlich sein könnte.
5. An auf Gemeinschaftsergebnissen und Hochschul-Ergebnissen nach Optionsausübung entsprechend Ziff. 3.2.3 des Vertrages bezogenen Urheberrechten räume ich dem Industriepartner ein ausschließliches, übertragbares, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenztes Nutzungsrecht für alle Nutzungsarten ein.
6. Mir verbleibt ein nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares Recht zur Nutzung der Forschungsergebnisse für meine Forschungs- und Lehrtätigkeit. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Forschungsergebnisse. Ferner verpflichte ich mich, die Forschungsergebnisse im Rahmen der Forschung für oder mit Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung von dem Industriepartner zu verwenden. [Option: Der Industriepartner sichert Ihnen zu, daß er diese Zustimmung nicht unbillig verweigern wird]. Diese Beschränkung gilt nicht für meine Altschutzrechte, für vor Beginn des Forschungsprojektes erarbeitetes Know-how, für entstandene Urheberrechte und für nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstände.
7. Der Vertrag enthält auch Regeln über die Geheimhaltung der Forschungsergebnisse und von technischen Kenntnissen und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen des Forschungsprojektes von dem Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zugänglich gemacht werden. Ich verpflichte mich daher, [...] *[industriespezifische Geheimhaltungsklauseln]*
8. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, Forschungsergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners zu veröffentlichen oder anderweitig Dritten – auch im Vorverfahren einer Veröffentlichung – zu offenbaren, solange die Forschungsergebnisse der Geheimhaltung unterliegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur mündlichen Veröffent-lichung vorgesehen ist („Veröffentlichung“) mindestens sechzig (60) Tage vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Prüfung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen fünfundvierzig (45) Tagen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veröffentlichung Geheimhaltungsinteressen berührt, werde ich dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichung unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestrichen werden. Äußert sich der Industriepartner innerhalb der fünfundvierzig (45) Tage nicht, so gilt die Zustimmung zur Veröffentlichung als erteilt. Bei einer geplanten Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die aus Sicht des Industriepartners schutzrechtsfähig sind, wird der Industriepartner die Zustimmung nach Ablauf einer Frist von zwölf (12) Monaten ab Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung nicht mehr verweigern.

9. Diese Vereinbarung wird für die Dauer meiner Mitwirkung an dem Forschungsprojekt abgeschlossen. Die Geheimhaltungspflicht und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden [...] Jahre (z.B. *fünf Jahre*) nach Beendigung meiner Mitwirkung an dem Forschungsprojekt. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem Ablauf des längstlebenden aus dem Forschungsprojekt resultierenden Schutzrechtes.
10. Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden wir durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

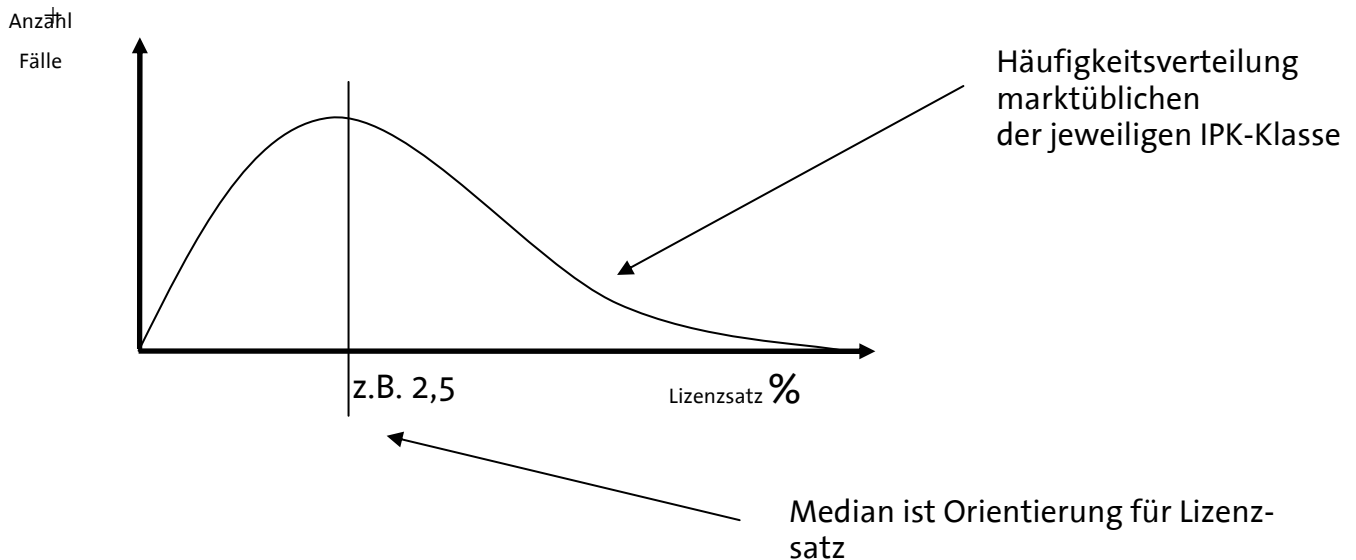
Bitte unterzeichnen Sie zum Zeichen Ihres Einverständnisses mit dieser Vereinbarung die beigefügte Zweitschrift dieses Schreibens und senden Sie sie an mich zurück.

[Schlußformeln]

Anlage 4  
zu den Vertragsbausteinen Forschungsk Kooperationen

**Berechnung der angemessenen Vergütung nach Ziff. 10**

**Beispiel**



1. Als Orientierung zur Ermittlung der Höhe der Lizenzsätze dient der Median der Häufigkeitsverteilung der marktüblichen Lizenzsätze in der jeweiligen Internationalen Patentklassifikation (IPC) entsprechend dem obigen Beispiel (z.B. nach Hellebrand/Kaube, Lizenzsätze für technische Erfindungen, jeweils aktuelle Auflage).

Die umsatzabhängige angemessene Vergütung nach dem oben dargestellten Beispiel liegt in der Regel nicht oberhalb des Medians.

2. Bei der Berechnung der allgemeinen Lizenzbedingungen spielen zudem in der Regel folgende Faktoren eine Rolle:
  - Ermittlung Erfindungswert z.B. über NPV-Ermittlung (NPV = Barwert)
  - Aufnahme einer Einstiegsgebühr
  - Bei der Festsetzung der Lizenzgebühr und der einzelnen Fälligkeitszeitpunkte einschließlich Änderungen der Lizenzhöhe im Laufe des Vertrags können folgende Faktoren berücksichtigt werden:
    - Erforderliche Zeit bis zur Marktreife
    - Technologisches Risiko der Entwicklung
    - Umsatzerwartungen
    - Entwicklungskosten bis zum marktreifen Produkt
  - Mindestlizenz oder andere Form der Lizenzkontrolle
  - Höchstbelastbarkeit, insbesondere im Falle mehrerer Schutzrechte auf einem Produkt
  - Bezugsgröße des Lizenzsatzes [unter Berücksichtigung der erfindungsbezogenen Erlösanteile]